



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA, INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE,
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, STUDI UMANISTICI

CORSO DI LAUREA INTERDIPARTIMENTALE IN
COMUNICAZIONE DIGITALE

TITOLO

CONTRAFFAZIONE ONLINE:
IMPATTO SULLA REPUTAZIONE DEL MARCHIO NEL CONTESTO DIGITALE

Relatore:

Chiar.mo Prof. Fabrizio Sanna

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Emanuele Tuccari

Tesi di laurea di
Giulia Ierna

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
-------------------	---

I CAPITOLO - 1° CAPITOLO

RILIEVO DEL MARCHIO E IMPATTI DELLA SUA VIOLAZIONE

1.1	LA DEFINIZIONE DI MARCHIO	7
1.2	IL RUOLO DEL MARCHIO NELLE STRATEGIE AZIENDALI	8
1.2.1	IL RUOLO DEL MARCHIO NEL TEMPO.....	8
1.2.2	LA FUNZIONE STRATEGICA DEL MARCHIO	9
1.2.3	LA BRAND IDENTITY	11
1.3	IN PARTICOLARE: IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO NEL CONTESTO DIGITALE	14
1.3.1	LA BRAND POSITIONING.....	14
1.3.2	IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO ONLINE.....	16
1.4	IL LEGAME TRA BRAND-CONSUMATORE E LA DEFINIZIONE DELLA REPUTAZIONE DEL BRAND	18
1.4.1	IL RAPPORTO TRA BRAND E CONSUMATORE.....	18
1.4.2	LA BRAND REPUTATION	23
1.5	EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA BRAND REPUTATION	26

II CAPITOLO - CAPITOLO 2

LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO

2.1	LE FUNZIONI TUTELE DEL MARCHIO.....	30
2.2	I REQUISITI DI VALIDITA' DEL MARCHIO E LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO	40
2.2.1	ESTRANEITA' DEL MARCHIO AL PRODOTTO.....	41
2.2.2	CAPACITA' DISTINTIVA.....	47
2.2.3	NOVITA'	49
2.2.4	RISPETTO DEI DIRITTI PREGRESSI DI TERZI.....	51
2.2.5	LICEITA'.....	52
2.2.6	RISPETTO DI STEMMI, EMBLEMI E BANDIERE.....	53
2.2.7	LA NON DECETTIVITA'	53
2.2.8	LA BUONDA FEDE DELLA REGISTRAZIONE.....	53
2.3	LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO	55
2.4	L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DEL MARCHIO E IL LIMITE DELL'USO NON PREGIUDIZIEVOLE PER LA REPUTAZIONE DEL MARCHIO	59
2.5	L'USO LEGITTIMO DEL MARCHIO ALTRUI	61

III CAPITOLO - 3° CAPITOLO
PARTICOLARI CASI DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NEL CONTESTO
DIGITALE

3.1	LE IMPLICAZIONI DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO SUI MOTORI DI RICERCA.....	65
3.2	LA REGISTRAZIONE SCORRETTA DEI NOMI A DOMINIO.....	69
3.2.1	CASE STUDY: MICROSOFT VS. MIKEROWESOFT	72
3.3	L'UTILIZZO DEI MARCHI SUL MARKETPLACE.....	74
3.3.1	CASE STUDY: L'ORÉAL VS EBAY.....	76
3.4	L'USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO IN ASSOCIAZIONE A NFT	
	78	
3.4.1	CASE STUDY: HERMÈS VS METABIRKIN	80
	CONCLUSIONI.....	86
	BIBLIOGRAFIA.....	88
	SITOGRAFIA.....	90
	ABSTRACT IN ITALIANO.....	94
	ABSTRACT IN INGLESE	95
	RINGRAZIAMENTI	96

INTRODUZIONE

Nel moderno contesto aziendale, il marchio non si limita ad essere unicamente un segno distintivo bensì ricopre un ruolo di fondamentale importanza a livello strategico.

Il mercato globale e il crescente sviluppo digitale hanno reso il marchio un elemento sempre più prezioso per la creazione di valore e la fidelizzazione dei clienti, oltre al relativo posizionamento tra i vari competitor nelle piattaforme online.

Tuttavia, per quanto Internet possa fornire molteplici strumenti e possibilità, al contempo può riservare anche differenti aspetti negativi. Pertanto, nel contesto digitale è abbastanza frequente scontrarsi con illeciti e violazioni del marchio, tra cui la contraffazione.

In questa tesi verrà affrontato l'utilizzo illecito del marchio online e le implicazioni che ne comporta.

Il primo capitolo introduttivo tratterà la tematica del marchio attraverso la sua definizione e il ruolo strategico svolto all'interno del contesto aziendale, l'importanza del posizionamento del marchio online e il rapporto tra brand e consumatore con particolare attenzione alla brand reputation.

Inoltre, verrà anticipato il tema inerente agli effetti pregiudizievoli della contraffazione del marchio in merito alla brand reputation.

Il secondo capitolo descriverà il contesto giuridico in riferimento al marchio, analizzandone le funzioni tutelate, i requisiti di registrazione, gli illeciti e le violazioni del marchio altrui, in special modo la contraffazione.

Queste argomentazioni verranno trattate mediante il riferimento alle norme in materia di contraffazione, ovvero, specifici articoli del Codice della proprietà industriale, oltre ai casi presi in esempio.

Infine, il terzo ed ultimo capitolo è un'analisi dei casi di contraffazione del marchio online, tra cui la registrazione scorretta dei nomi a dominio, l'utilizzo dei marchi sulle piattaforme di marketplace e l'utilizzo non autorizzato del marchio in associazione agli NFT.

In particolare, verranno presi in esame alcuni tra i più importanti casi di studio relativi al mondo della contraffazione e l'utilizzo illecito del marchio.

Tra i casi analizzati, in primo luogo la tesi si occuperà di una famosa controversia legale iniziata da Microsoft, ovvero la multinazionale informatica che decise di minacciare una

causa nei confronti di Mike Rowe, uno studente canadese, per aver registrato un nome a dominio che richiamava in qualche modo il colosso statunitense.

In secondo luogo, verrà analizzato il caso L'Oréal vs eBay, in cui il primo soggetto si è fortemente scagliato contro il secondo a seguito di una violazione del proprio marchio per la vendita di prodotti contraffatti all'interno del marketplace.

Infine, un ultimo caso trattato all'interno di questo studio è stato l'episodio di Hermès vs MetaBirkin, ovvero, uno dei primi casi di illegalità registrati in ambito NFT e contraffazione. Tale caso ha ricevuto una grande rilevanza mediatica nel panorama internazionale e ha inevitabilmente stabilito le prime linee guida per la tutela del marchio nell'ambito degli NFT.

CAPITOLO 1

RILIEVO DEL MARCHIO E IMPATTI DELLA SUA VIOLAZIONE

1.1 LA DEFINIZIONE DI MARCHIO

Per l'American Marketing Association:

“Il concetto di marchio o marca (brand) si riferisce a un nome, termine, simbolo, design o una combinazione di questi elementi che identifica i beni o i servizi di un venditore e li differenzia dai prodotti della concorrenza”.¹

In ambito giuridico:

“Viene definito marchio il segno distintivo del prodotto dell'impresa e, nell'ordinamento italiano è disciplinato dal D. Lgs del 10/02/2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale).”²

Il concetto di marchio, dunque, si riferisce a qualsiasi simbolo che può essere rappresentato visivamente, come parole, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni di colori o tonalità.

Questo simbolo deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre. Se il bene in questione non soddisfa i requisiti per essere considerato un marchio secondo questa definizione, la richiesta di registrazione viene respinta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), e il marchio viene considerato nullo (Art.25.1 lett. a CPI).

Il marchio rappresenta un segno che permette all'azienda di differenziare i suoi prodotti o servizi da quelli delle aziende concorrenti.

¹C. Tartaglione, F. Gallante (a cura di), *Il marchio nella strategia di sviluppo delle imprese di moda* Ares 2.0 e Soges 2009, pag. 7 (<https://ares20.it/portfolio/marchio-nella-strategia-sviluppo-delle-imprese-moda/#:~:text=Secondo%20l'American%20Marketing%20Association,da%20quelli%20degli%20altri%20venditori> consultato il 9 aprile 2024).

²Brocardi, in *Dizionario Giuridico, Che cosa significa “Marchio”?* (<https://www.brocardi.it/dizionario/3058.html#:~:text=Viene%20definito%20%20marchio%20il%20segno,c.d.%20Codice%20della%20propriet%C3%A0%20industriale> consultato il 9 aprile 2024).

Registrare il marchio, difatti, risulta essere essenziale non solo per proteggere il marchio come un asset immateriale autonomo, ma soprattutto per prevenire che possa essere utilizzato da terzi, rischiando così di perdere la sua identità distintiva.

Con l'avvento del ventesimo secolo, si verifica una rivoluzione epocale: il concetto di marchio supera completamente la sua originaria funzione di indicare semplicemente la provenienza e l'origine dell'azienda, trasformandosi in un asset praticamente indipendente, capace di generare valore al di là del singolo prodotto al quale è associato³. Il concetto di marchio, dunque, si è evoluto negli anni, passando da un semplice simbolo distintivo di un'azienda a uno strumento che riflette i suoi valori e sintetizza le caratteristiche tangibili dei suoi prodotti in una forma immateriale.

Il marchio si è trasformato in un brand, andando oltre il suo ruolo di mero identificatore e differenziatore di offerte simili, per aggiungere un elemento emotivo e di valore al prodotto, diventando spesso un fattore chiave nelle decisioni d'acquisto dei consumatori. Questa trasformazione del marchio in un portatore di valori, identità e aspettative ha incorporato quello che viene definito "potere di vendita", che rappresenta il vero valore economico del marchio. Questa premessa, che caratterizza l'attuale panorama economico delle imprese, ha portato i proprietari dei marchi a comprendere che i propri simboli possono essere sfruttati in operazioni volte a massimizzare questo valore.

1.2 IL RUOLO DEL MARCHIO NELLE STRATEGIE AZIENDALI

1.2.1 IL RUOLO DEL MARCHIO NEL TEMPO

Il concetto di marchio ha subito un significativo cambiamento nel modo in cui viene considerato all'interno delle aziende.

In passato, il marchio era semplicemente un elemento nel processo di marketing per promuovere la vendita dei prodotti dato che per lungo tempo il marchio è stato relegato a un ruolo secondario, trattato come parte integrante del prodotto stesso⁴.

³ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001.

⁴ M. Urde, *Brand Orientation: A mindset for Building into Strategic Resources*, Journal of Marketing Management, 1999, pag. 117.

L'obiettivo principale, difatti, era utilizzare il marchio per ottenere risultati immediati, e i responsabili del marketing avevano una posizione ancora ambigua, senza un ruolo aziendale definito.

L'evoluzione verso l'attuale visione del marchio come strumento identificativo e valore aggiunto per l'offerta diventa evidente agli inizi degli anni Ottanta.

Prima di questo periodo, le aziende miravano ad acquisire produttori di generici come cioccolato o pasta, mentre dopo il 1980, il focus si spostò su marchi specifici come KitKat o Buitoni. Questa trasformazione è stata cruciale: prima, le aziende desideravano acquistare la capacità di produzione, mentre successivamente cercavano di conquistare un posto nella mente dei consumatori⁵.

In altre parole, il cambio di prospettiva sui marchi è iniziato quando si è compreso che essi rappresentavano più di un semplice nome o un'immagine associata ai prodotti o servizi. Ciò ha portato i professionisti del marketing a concentrarsi sulla creazione di marchi forti e distintivi⁶.

1.2.2 LA FUNZIONE STRATEGICA DEL MARCHIO

Il marchio svolge una funzione preziosa per le aziende, offrendo vantaggi sia dal punto di vista legale che strategico. La gestione strategica del marchio, difatti, rappresenta un elemento cruciale per le aziende, poiché influisce direttamente sulla percezione del marchio da parte dei consumatori, sulla competitività del mercato in cui opera e sul successo complessivo dell'azienda.

Una strategia efficace del marchio implica una serie di attività volte a sviluppare, promuovere e proteggere il marchio, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Una funzione di primaria importanza è quella identificativa, che semplifica la gestione e la tracciabilità del prodotto.

La registrazione del marchio, difatti, fornisce protezione legale al fine di tutelare gli aspetti peculiari del prodotto offerto creando così i diritti di proprietà intellettuale.

⁵ J.N. Kapferer, J. C. Thoenig, *La marca. Motore della competitività delle imprese e della crescita dell'economia*, Milano, Guerini & Associati, 1991.

⁶ C. Kohli, M. Thakor, *Branding consumer goods: Insight from theory and practice*, Journal of Consumer Marketing, 1997, pag. 208.

Gli investimenti nel marchio consentono, inoltre, alle imprese di sviluppare associazioni e significati unici nella mente dei consumatori.

Ciò può influenzare positivamente la fedeltà dei clienti e fornire maggiore prevedibilità nella domanda di mercato. È per questo motivo che nell'odierno panorama competitivo, i brand manager assumono un ruolo fondamentale nello sviluppo di piani di comunicazione del marchio basati su una visione strategica e orientati al lungo termine. Il loro obiettivo primario è quello di costruire una solida fedeltà dei consumatori, affermare la leadership del marchio nel mercato e differenziarsi dalla concorrenza. Il marchio è diventato un asset fondamentale per le aziende, da curare e gestire con attenzione strategica. Questo comporta l'assegnazione di risorse dedicate, l'impiego di professionisti esperti e la creazione di funzioni aziendali specifiche dedicate alla gestione del marchio. Quest'ultima rappresenta infatti una delle principali leve strategiche per pianificare nuove iniziative di marketing.

Comprendere l'importanza degli investimenti nel marchio è una riflessione cruciale durante la formulazione di nuove strategie di mercato. Questi investimenti devono essere visti come parte integrante di una strategia che riconosce il ruolo centrale del marchio nella creazione di valore aziendale.

Difatti, sono necessari per sviluppare e mantenere una comunicazione efficace con il mercato nel lungo termine, attraverso azioni di marketing mirate.

Inoltre, tali investimenti possono creare barriere d'entrata per le nuove aziende, rendendo più difficile l'accesso al mercato⁷.

Di notevole importanza risulta essere la credibilità di un marchio spesso associata a un elevato livello di qualità del prodotto, il che può aumentare l'attrattiva per i consumatori e incoraggiare la ripetizione degli acquisti⁸. Questo può consentire alle aziende di scegliere prezzi premium e difendere le proprie posizioni di mercato.

⁷ P. Kotler, K. L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, *Marketing management*, Pearson, Milano, 2017.

⁸ J. Swait, T. Erdem, *Brand effects on the choice and choice set formation under uncertainty*, *Marketing Science*. Vol. 26. No. 5, 2007, pag. 679 – 697, JSTOR, (<http://www.jstor.org/stable/40057089> consultato il 9 aprile 2024).

Precisamente, il valore del marchio fornisce alle aziende gli strumenti per sviluppare strategie competitive, come l'acquisizione di nuovi clienti, l'espansione dei canali di distribuzione e l'introduzione di nuove linee di prodotti⁹.

Collegare i propri prodotti a un marchio forte comporta vantaggi significativi sia per i consumatori che per l'azienda stessa: il marchio non è solo un nome o un simbolo, ma una firma distintiva che identifica i prodotti o servizi di un'azienda, differenziandoli in modo unico dai competitor.

Un marchio forte rappresenta una sorta di garanzia di qualità e autenticità, rassicurando i consumatori e conquistando la loro fiducia. Un marchio forte e riconoscibile può fungere da catalizzatore per la fidelizzazione dei clienti, alimentando la fiducia nel marchio e permettendo all'azienda di mantenere prezzi più elevati rispetto alla concorrenza. Difatti, la notorietà e i valori associati al marchio diventano determinanti nella scelta d'acquisto da parte del consumatore, essendo elementi di garanzia, sicurezza e fedeltà¹⁰.

Investire nel marchio non è solo una spesa, ma un investimento strategico che può generare un ritorno significativo sull'investimento (ROI), influenzando positivamente il successo e la sostenibilità dell'azienda nel mercato globale.

1.2.3 LA BRAND IDENTITY

Prima di delineare il posizionamento del marchio, è di fondamentale importanza partire da una solida comprensione della sua identità.

“La brand identity è il modo in cui l'azienda si presenta ai consumatori attraverso elementi come nome, logo, mission, know-how, prodotti, prezzi, pubblicità e rapporto con gli stakeholder. L'identità di brand è, in sostanza, come l'impresa, o organizzazione in senso lato, vuole essere percepita dal proprio target.”¹¹

L'identità del marchio risulta essere un insieme di elementi di riconoscimento che l'azienda cerca di mantenere nel tempo con lo scopo di raggiungere il consumatore e far sì che quest'ultimo si identifichi nel brand, distinguendolo dalle alternative presenti nel

⁹ D. Aaker, *Brand Equity. La gestione del valore della marca*, Franco Angeli, Milano, 1997.

¹⁰ L. M. Wood, *Brands: The asset test*, in vol. 11, *Journal of Marketing Management*, 1995, pag. 547-570.

¹¹ Inside Marketing (<https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/brand-identity/> consultato il 12 aprile 2024).

mercato. J. N. Kapferer ha chiarito l'identità del marchio identificando sei componenti che interagiscono tra loro come un sistema integrato¹²:

1. Elementi fisici: rappresenta le caratteristiche tangibili, esteriori e visive del brand;
2. Relazione: si riferisce al rapporto che unisce il brand con il suo pubblico;
3. Immagini riflesse: sottolinea il punto di vista che il target ha del brand;
4. Personalità: è il modo in cui l'azienda comunica con il target (tone of voice);
5. Universo culturale: è la pluralità di valori che il brand esprime;
6. Rappresentazione di sé: si riferisce alla percezione che i consumatori hanno di sé stessi attraverso il rapporto con il marchio.

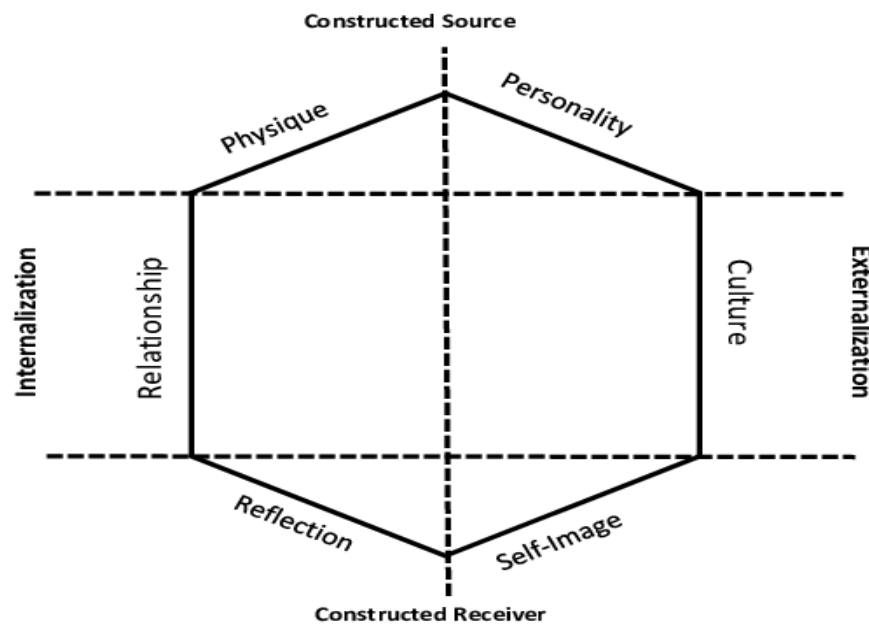


Figura 1 Brand identity prisma¹³

¹² J. N. Kapferer, *The New Strategic Brand Management*, Kogan Page, 5th Edition, 2012, pag.182-187.

¹³ Fig. 1 , *Brand Identity Prisma* (https://www.researchgate.net/figure/Kapferers-brand-identity-prism-Jean-Noel-Kapferer-identifies-six-points-of-brand_fig1_360607194 consultato il 12 aprile 2024).

Un'altra importante interpretazione deriva da David Aaker. L'economista definisce la brand equity come:

“La combinazione unica di associazioni che l'azienda ambisce a costruire e mantenere nel tempo. Queste associazioni rappresentano la promessa che l'azienda si impegna a mantenere nei confronti dei consumatori.”¹⁴

Queste associazioni sono suddivise in quattro prospettive:

1. La marca come prodotto: comprende le associazioni relative al prodotto stesso, come le sue caratteristiche e il rapporto qualità-prezzo;
2. La marca come organizzazione: comprende le associazioni inerenti ai valori e alla cultura;
3. La marca come persona: comprende le associazioni riferite alla personalità della marca e alla relazione tra la marca e il consumatore;
4. La marca come simbolo: comprende un insieme di simboli, codici e metafore che semplificano l'identificazione e la memorizzazione del marchio.

In seguito, Aaker ha modificato il modello collaborando con Joachimsthaler mediante la metafora dei cerchi concentrici, individuando tre dimensioni per la costruzione dell'identità di marchio¹⁵:

1. Brand essence: rappresenta la promessa fatta ai consumatori;
2. Core identity: è costituita dai valori che riflettono la mission, la vision e la strategia di mercato;
3. Extended identity: è composta da elementi aggiuntivi che servono da ausilio a specificarne il significato.

¹⁴ M. Catapano, in *Brand Identity: quanto influisce sulla Customer Experience*, in «EverythinX» 2022 (<https://everythinX.it/brand-identity-e-customer-experience/#:~:text=Cos'è%20la%20Brand%20Identity,-La%20brand%20identity&text=David%20Aaker%20definisce%20la%20brand,mantenere%20nei%20confronti%20dei%20consumatori> consultato il 10 aprile 2024).

¹⁵ D. A. Aaker, E. Joachimsthaler, *Brand leadership*, Milano, Franco Angeli, 2000.

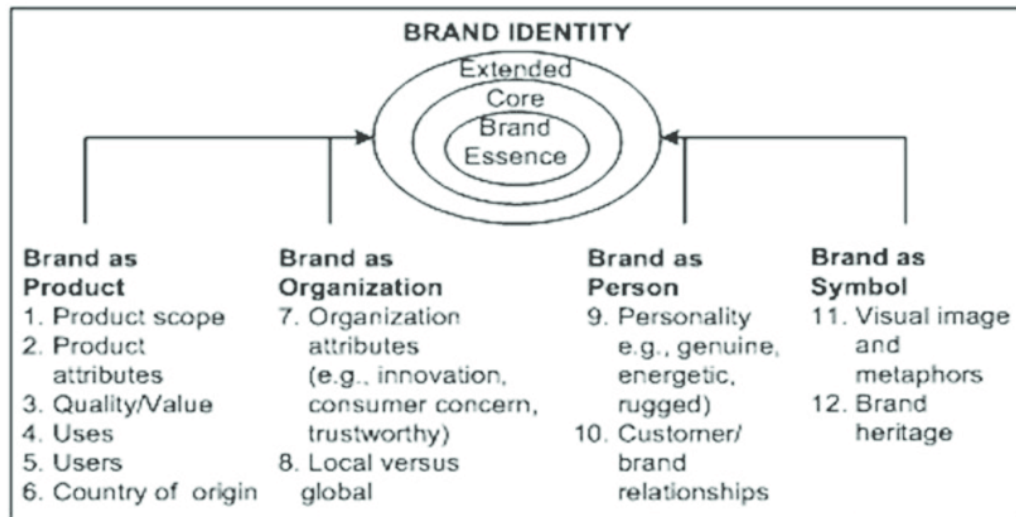


Figura 2 Brand identity structure (Aaker e Joachimsthaler 2000)¹⁶

In sintesi, l'identità del marchio rappresenta ciò che l'azienda desidera che il marchio trasmetta al proprio target. La brand identity si occupa di esprimere le azioni avviate dall'azienda per trasmettere la sua missione, le sue promesse e la personalità ai consumatori. Infine, è di fondamentale importanza che l'azienda sia coerente nel tempo.

1.3 IN PARTICOLARE: IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO NEL CONTESTO DIGITALE

1.3.1 LA BRAND POSITIONING

Una volta stabilita l'importanza dell'identità del marchio a livello aziendale, è possibile procedere con il posizionamento del marchio in ambito digitale. Per definire con precisione il posizionamento del marchio è fondamentale possedere un'identità di marchio ben definita.

¹⁶ Fig. 2 , *Brand Identity Structure*, (https://www.researchgate.net/figure/Brand-identity-structure-Aaker-Joachimsthaler-2000-From-Figure-1-we-can-see-that_fig1_305394430 consultato il 12 aprile 2024).

Difatti, l'identità del marchio delinea il posizionamento regolando la sua espressione e la sua unicità garantendo coerenza e consistenza¹⁷.

Philip Kotler ha definito il concetto di brand positioning come:

“La progettazione dell’offerta e dell’immagine dell’azienda necessaria a occupare un posto distintivo nella mente del consumatore e nel mercato di riferimento.”¹⁸

Dunque, posizionare un marchio significa prendere posto nella mente dei consumatori, definire uno spazio unico e differente da quello di qualsiasi altra azienda. Questo risulta essere un concetto particolarmente legato alla memoria, in quanto dipende dal modo in cui i consumatori percepiscono il marchio in una situazione di confronto rispetto alla concorrenza.

Il posizionamento del marchio è cruciale per il successo di un’azienda poiché influisce in modo diretto sulla percezione dei consumatori rispetto al marchio.

Alcuni esempi di come il posizionamento del marchio può fare la differenza:

- Volvo: si è posizionato come il brand di auto più sicuro al mondo. È un marchio che offre sicurezza, qualità e affidabilità. La propria immagine ruota attorno agli elementi di *safety* e *sustainability*. Volvo ha costruito il suo posizionamento nel tempo attraverso una serie di innovazioni tecniche di sicurezza automobilistica e una continua esposizione e comunicazione riguardo al tema¹⁹;
- Red bull: è inevitabile pensare alla Red Bull quando si parla di energy drink. È riconoscibile sia a livello di packaging sia per quanto riguarda gli spot pubblicitari con particolare riferimento allo slogan (l’energy drink che ti mette le ali). La propria immagine ruota attorno al concetto di sfida, adrenalina, estremismo ed indipendenza. Il brand ha costruito la sua immagine mediante sponsorizzazioni di eventi sportivi di avventura, estremi, in contesti giovanili e soprattutto dinamici. Il posizionamento si

¹⁷ K. Janiszewska, A. Insch, *The strategic importance of brand positioning in the place brand concept: elements, structure and application capabilities*, Journal of International Studies, Vol. 5, No 1, 2012, pag. 11.

¹⁸ P. Kotler, *Marketing Management*, Millenium Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000, pag. 3.

¹⁹ R. Bapitista, *Volvo vuole scoprire in che modo le emozioni incidono sulla guida*, in «Inside Marketing», 2023 (<https://www.insidemarketing.it/spot-di-volvo-sullimportanza-della-sicurezza-psicologica/#:~:text=Volvo%20vuole%20scoprire%20in%20che,impatto%20su%20come%20si%20guida> consultato 10 aprile 2024).

concentra sull'incoraggiare le persone a mettere le ali alla loro vita raggiungendo i propri obiettivi²⁰.

Il posizionamento del marchio, inoltre, è costituito da due fasi ben distinte. In primo luogo, è necessario svolgere un'accurata analisi riguardante il contesto di riferimento. Viene valutato il pubblico di riferimento, la concorrenza e gli attributi principali della categoria di prodotto. È importante cercare di comprendere le aspettative del target e la capacità del marchio di riuscire a soddisfarle. In secondo luogo, si passa alla scelta degli elementi chiave su cui fondare il principio di differenziazione del marchio e successivamente ideare la strategia di posizionamento. Pertanto, nella seconda fase si definiscono sia gli elementi che rendono unico il marchio, sia quelli che lo contraddistinguono dagli elementi condivisi con gli altri marchi²¹.

Per concludere, non appena viene definito il posizionamento desiderato, è di fondamentale importanza che tutte le attività e le azioni avviate riflettano tale posizionamento.

1.3.2 IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO ONLINE

Il contesto digitale ha rivoluzionato il modo in cui le imprese entrano in contatto con i loro pubblici di riferimento. Attraverso l'utilizzo di canali multimediali, i consumatori hanno una miriade di possibilità per interagire con i marchi²².

Difatti, la rivoluzione in ambito digitale ha comportato una trasformazione nel modo in cui il consumatore sceglie e si relaziona con il brand.

È per questo motivo che, nell'era digitale, il successo del brand dipende in modo significativo dalla sua capacità di delineare e mantenere una posizione all'interno del mercato.

²⁰ L. Lodovisi, *Brand Positioning: 5 esempi di posizionamento reali* (<https://www.lucalodovisi.it/blog/esempi-di-posizionamento/> consultato il 10 aprile 2024).

²¹ K. L. Keller, B. Busacca, M. C. Ostilio, *La gestione del brand. Strategie e sviluppo*, Egea, Milano, 2005, pag. 118.

²² D. C. Edelman, *Branding in the digital age: You're spending your money in all the wrong places*, Harvard business review, 88 (12), 2010 (https://www.researchgate.net/publication/267250099_Branding_in_the_Digital_Age_Youre_Spending_Your_Money_in_All_the_Wrong_Places consultato il 10 aprile 2024).

Internet ha profondamente cambiato anche i modi in cui le aziende gestiscono i loro marchi, di conseguenza, i brand devono adattarsi a questo ambiente particolarmente mutevole.

Le tradizionali strategie di posizionamento potrebbero non risultare più funzionanti.

Il posizionamento del marchio nel contesto digitale, difatti, si concentra sull'immagine e sulla reputazione online di un'azienda o di un prodotto, attraverso una solida strategia mirata a creare una presenza online distintiva e che rispecchi i valori del marchio, catturando soprattutto l'attenzione degli utenti²³.

Il posizionamento del marchio online attraverso i motori di ricerca, conosciuto anche come SEO (Search Engine Optimization) ha l'obiettivo di raggiungere un miglioramento della visibilità. È uno strumento cruciale per una marketing strategy di successo, capace di fare la differenza nei confronti della concorrenza.

Le aree di intervento riguardano soprattutto l'ideazione e la creazione di contenuti di qualità, l'utilizzo di keywords e meta tag²⁴. In aggiunta, un sito web ben progettato aumenta significativamente le possibilità di ottenere una modesta indicizzazione sui motori di ricerca.

Oltre a queste strategie, bisogna avviare altre attività legate al mondo del marketing digitale ed una di queste attività è sicuramente l'uso delle campagne pubblicitarie.

In linea generale, è possibile affermare che un marchio sia il cuore pulsante di un'azienda e il contesto digitale è un insieme di strumenti volti ad attivare quel marchio. Più forte risulta essere un marchio aziendale, migliore è la posizione che ottiene²⁵.

Pertanto, non è necessario concentrarsi unicamente sul posizionamento esterno ed espressioni esterne del marchio ma risulta essere importante che il marchio sia consapevole delle proprie caratteristiche essenziali, quale vuole essere la sua comunicazione nei confronti del target e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Inoltre,

²³ S. Bombelli, *Strategie di posizionamento del brand: definizione, storia ed errori da evitare*, 2023, (<https://www.sergiobombelli.net/post/posizionamento-del-brand-definizione-strategie> consultato il 17 aprile 2024).

²⁴ J. Ventura, *Posizionamento online delle aziende: perché è importante*, in «DCommerce», 2023, (<https://dcommerce.it/commercio-locale/promozione-commercio-locale/posizionamento-online-delle-aziende/> consultato il 17 aprile 2024).

²⁵ D. Bosomworth, *Brand Strategy – Core to digital strategy, but often MIA*, in «smartinsight»2017, (<https://www.smartinsights.com/online-brand-strategy/brand-development/brand-positioning-strategy/> consultato il 17 aprile 2024).

è importante che il posizionamento rimanga coerente nel tempo indipendentemente dal canale. L'obiettivo, come precedentemente anticipato, è quello di riuscire ad ottenere il ROI desiderato.

1.4 IL LEGAME TRA BRAND-CONSUMATORE E LA DEFINIZIONE DELLA REPUTAZIONE DEL BRAND

1.4.1 IL RAPPORTO TRA BRAND E CONSUMATORE

Il coinvolgimento del consumatore nei confronti del marchio è un tema particolarmente discusso tra gli studiosi di marketing.

Il crescente interesse nei confronti di questo tema è dovuto alle tendenze evolutive che hanno ridefinito e continuano a trasformare il contesto in cui si muovono imprese e consumatori.

Prima dell'avvento del digitale, per descrivere il processo d'acquisto dei consumatori è stata per lungo tempo utilizzata la metafora dell'imbuto²⁶.

È possibile identificare quattro fasi²⁷:

1. Brand awareness: il consumatore viene a conoscenza del brand;
2. Considerazione: il consumatore acquisisce familiarità con il marchio;
3. Conversione: il consumatore diventa un cliente affezionato;
4. Fidelizzazione: il consumatore torna a fare un nuovo acquisto in futuro con la possibilità di diventare ambassador del marchio.

Questo modello prevede la possibilità di stabilire una relazione tra il brand e il consumatore alla fine del processo. In modello ad imbuto, infatti, ipotizza che all'inizio del percorso decisionale, rappresentato dall'estremità ampia dell'imbuto, i consumatori considerino numerosi marchi tra cui scegliere. Con il progredire della valutazione delle

²⁶ D. C. Edelman, *Branding in the digital age: You're spending your money in all the wrong places*, Harvard business review, 88 (12), 2010 (https://www.researchgate.net/publication/267250099_Branding_in_the_Digital_Age_Youre_Spending_Your_Money_in_All_the_Wrong_Places consultato il 10 aprile 2024).

²⁷ G. De Pertis, *Funnel marketing: definizione, fasi e strategie*, in «digitaldictionary» 2023, (<https://www.digitaldictionary.it/blog/funnel-marketing-definizione-fasi-strategie> consultato il 10 aprile 2024).

alternative, il numero di marchi si riduce fino a quando si giunge alla selezione di un singolo marchio.

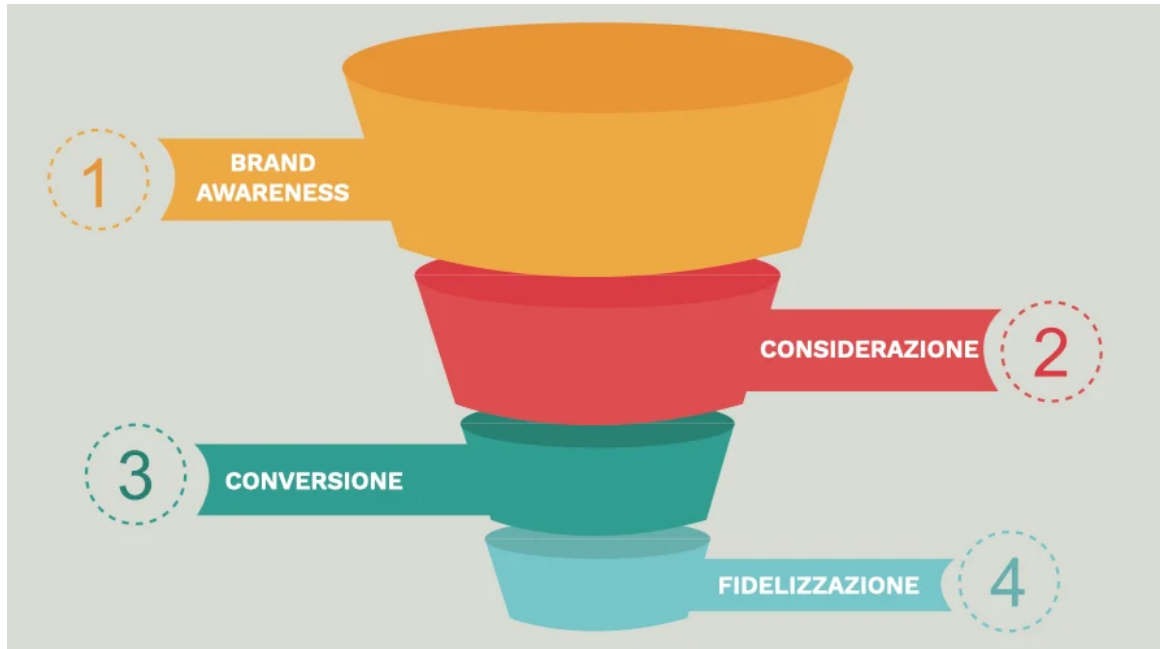


Figura 3 Funnel marketing – metafora dell'imbuto²⁸

Tuttavia, con la nascita del digitale, questo processo è diventato meno lineare e più interattivo. Internet ha reso possibile al consumatore di venire a conoscenza di una vasta quantità di informazioni, permettendo loro di accedere facilmente a recensioni, valutazioni e opinioni prima di procedere ad una decisione di acquisto. Di conseguenza, i marchi hanno dovuto adattarsi a questa nuova realtà impegnandosi attivamente e in modo trasparente con i consumatori online.

È necessario, nel nuovo panorama digitale, coinvolgere i consumatori in un processo di dialogo ed interazione continua.

Nell'attuale contesto aziendale, difatti, si è giunti all'epoca del consumatore, in cui l'attenzione rivolta al cliente ha assunto una centralità senza precedenti. La relazione e l'interazione con il cliente rappresentano elementi di fondamentale importanza per promuovere l'engagement dei consumatori.

²⁸ Fig. 3 Funnel marketing, metafora dell'imbuto (<https://www.digitaldictionary.it/blog/funnel-marketing-definizione-fasi-strategie> consultato il 10 aprile 2024).

Questo meccanismo implica coinvolgere il cliente attraverso interazioni dirette e personalizzate, mirando a generare soddisfazione e fedeltà nei confronti del brand o dell'azienda.

Al giorno d'oggi, pertanto, ci si trova di fronte ad un consumatore sempre più interconnesso, che dispone di una vasta gamma di canali attraverso cui interagire con i brand. Le aspettative di questi consumatori sono orientate verso un coinvolgimento diretto e immediato, attraverso servizi e prodotti offerti in modo personalizzato e in tempo reale.

Costruire una relazione diretta tra brand e consumatore assume un ruolo fondamentale nel momento in cui la comunicazione diventa bidirezionale, inoltre, il processo decisionale e l'interazione tra il marchio e il consumatore risultano essere più complessi e articolati.

McKinsey ha analizzato un ulteriore percorso decisionale del consumatore, conosciuto come Customer Decision Journey²⁹.

Il percorso è composto da quattro fasi differenti:

1. Considerazione iniziale: il viaggio del consumatore inizia con un insieme di brand che il cliente ha in mente attraverso un pensiero fondato sulle sue esperienze passate;
2. Valutazione attiva: in questa fase aumenta il numero dei marchi tra cui scegliere successivamente alle informazioni rilevate dal mercato;
3. Acquisto: in questa fase il consumatore procede all'acquisto del prodotto o del servizio;
4. Post acquisto: è la fase in cui, successivamente alla fase di acquisto, se vissuta come esperienza positiva può mutare in un processo che porta il consumatore alla fase iniziale, innescando un processo circolare e di fidelizzazione del cliente.

²⁹ D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, *The consumer decision journey*, McKinsey Quarterly, McKinsey&Company, Growth, Marketing, Sales, 2009 (<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey> consultato il 14 aprile 2024).

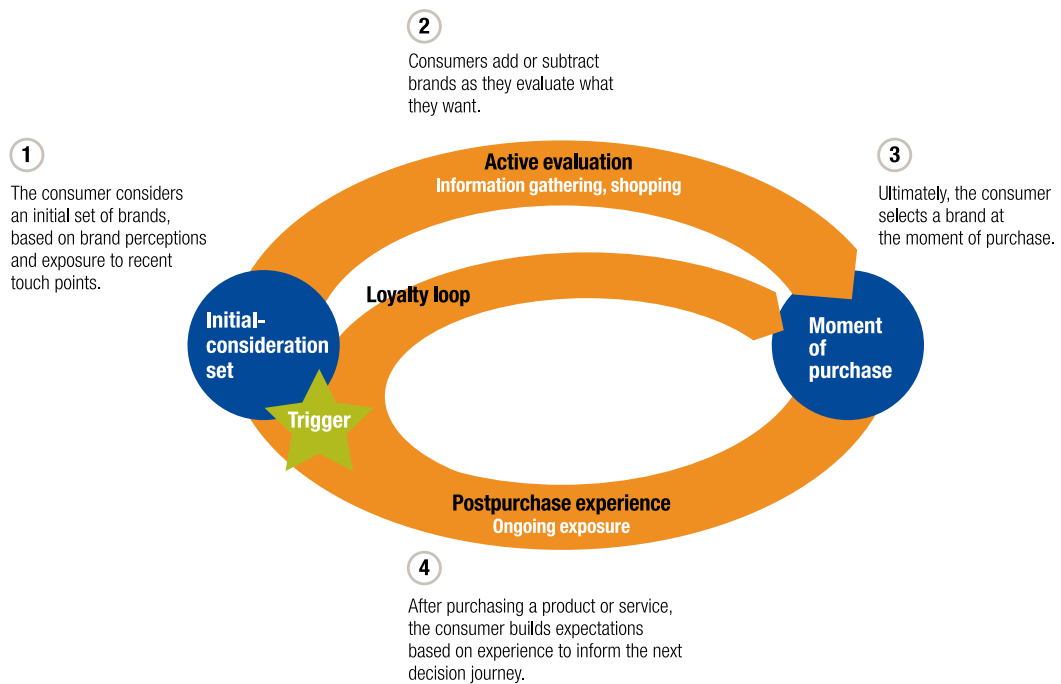


Figura 4 Consumer decision journey³⁰

Il rapporto tra brand e consumatore è caratterizzato da punti di contatto, i cosiddetti touch points.

Questi ultimi non sono altro che tutte quelle interazioni o momenti di contatto tra il consumatore e il brand e che si possono individuare durante tutto il processo di ricerca e scelta del bene o servizio che si vuole acquistare.

Le moderne tecnologie svolgono un ruolo significativo nell'innescare intricati processi di costruzione sociale del marchio attraverso le diverse esperienze generate dai touch points che emergono online, in modo più o meno spontaneo³¹.

Nel legame tra consumatore e brand, è fondamentale esaminare il percorso del cliente, ovvero la Customer Journey. Quest'analisi consente all'azienda di comprendere meglio il proprio pubblico e di potenziare l'esperienza del cliente, migliorando così la relazione con esso³².

³⁰ Fig. 4 Consumer decision journey, *The consumer decision journey* (<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey> consultato il 14 aprile 2024).

³¹ G. Calabrese, *Brand Management as a social process. An exploratory survey on the impact of new internet brand touchpoints*, Conference: international Marketing Trends, 2014, pag. 3.

³² I. Boschetto, *Customer Journey: come si articola la relazione tra il consumatore e il brand*, in «stlab», 2023 (<https://stlab.it/it/risorse/blog/customer-journey-come-si-articola-la-relazione-tra-il-consumatore-e-il-brand> consultato il 14 aprile 2024).

La Customer Journey rappresenta tutti i punti di contatto diretti e indiretti tra il consumatore e l'azienda, comprendendo ogni fase, dalla scoperta del brand fino all'acquisto finale.

Questo processo è composto da cinque diverse fasi³³:

1. Awareness: è la consapevolezza. Avviene prima della vendita e consiste nell'individuare il momento in cui il consumatore comincia a cercare una soluzione al suo problema sul mercato, diventando così consapevole dell'azienda e dei suoi prodotti o servizi;
2. Consideration: anche questa fase avviene prima dell'acquisto. In questo punto importante del percorso, il consumatore valuta le varie soluzioni proposte;
3. Purchase: dopo aver valutato le varie proposte, il consumatore prende la sua decisione finale e procede all'acquisto;
4. Retention: questa fase si riferisce alla capacità di un'azienda di conservare i clienti già acquisiti, cercando di mantenere dei legami solidi con i propri consumatori;
5. Loyalty e Advocacy: l'ultima fase indica quando il cliente, se l'azienda ha operato bene nelle fasi precedenti, diventa in modo naturale un ambasciatore del marchio, promuovendo attivamente i suoi prodotti o servizi nella propria rete di contatti.

³³ *Il magazine di TeamSystem, Cos'è il Customer Journey*, in «teamsystem», 2022, (<https://www.teamsystem.com/magazine/e-commerce/customer-journey-cos-esempi-e-fasi/> consultato il 15 aprile 2024).

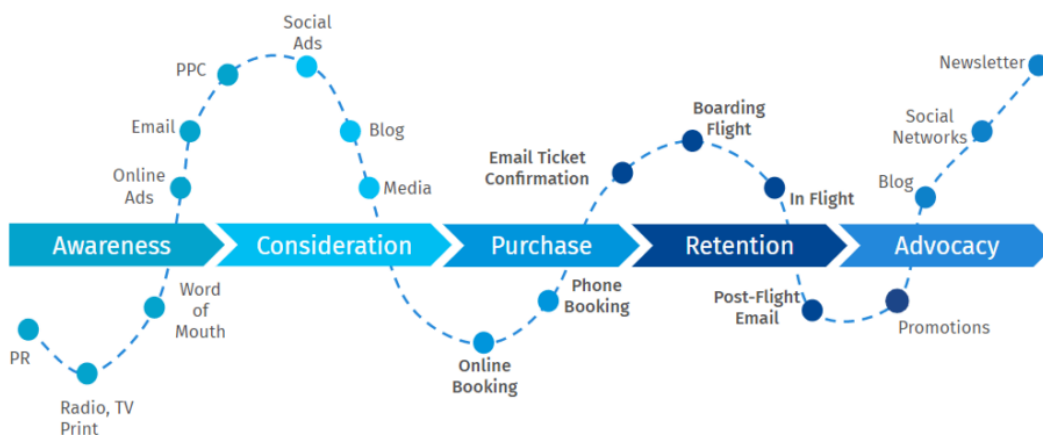


Figura 5 Customer Journey map³⁴

È chiaro come il rapporto tra marchio e consumatore sia fortemente condizionato dalla creazione di coinvolgimento e dalla costruzione di fiducia e credibilità da parte dell'azienda. Da considerare, inoltre, come il percorso del cliente ha un impatto significativo sulla reputazione del marchio, in quanto ogni interazione del consumatore con il brand influisce sulla percezione complessiva che i consumatori hanno nei confronti dell'azienda.

1.4.2 LA BRAND REPUTATION

“La brand reputation è il risultato dell'insieme di percezioni, valutazioni e aspettative che i diversi stakeholder hanno nei confronti di un'azienda o di un brand, che sono frutto di fattori come la storia, la comunicazione e le condotte aziendali nel corso del tempo.”³⁵

³⁴ Fig. 5 Customer Journey map, *Customer Journey: what it is & example* (<https://www.questionpro.com/blog/customer-journey-map/> consultato il 15 aprile 2024).

³⁵ Inside marketing (<https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/brand-reputation/> consultato il 10 aprile 2024).

Secondo Herbig, per ottenere successo e generare profitti, le aziende devono costruire una reputazione positiva del marchio. Inoltre, un prodotto di alta qualità può accrescere la fiducia anche verso altri prodotti sotto lo stesso marchio³⁶.

Inevitabilmente, un marchio che gode di una solida reputazione rappresenta un vantaggio competitivo inestimabile, in quanto genera fedeltà tra i clienti e garantisce stabilità alle vendite future.

La reputazione positiva del marchio, inoltre, attira i consumatori e li fidelizza nel tempo, giustificando anche un prezzo superiore per prodotti o servizi di qualità superiore o valore aggiunto.

L'importanza della reputazione globale di un'azienda emerge chiaramente dalla sua correlazione con i ricavi aziendali: all'aumentare della reputazione di un'azienda, crescono anche le sue entrate³⁷.

La reputazione del marchio, da sempre centrale nel marketing, rappresenta per le aziende un indicatore del legame che i clienti hanno con il brand.

La brand reputation, difatti, influenza la propensione dei consumatori a rimanere fedeli al marchio, anche in caso di cambiamenti di prezzo o caratteristiche del prodotto.

Per i marchi già affermati, l'obiettivo principale sarebbe quello di rafforzare la propria immagine, identificando i tratti distintivi che i consumatori fedeli attribuiscono al marchio.

Per quanto, invece, concerne i marchi con una reputazione negativa dovrebbero concentrarsi sulla risoluzione dei problemi di immagine per risanare la propria situazione³⁸.

³⁶ P. Herbig, J. Milewicz, K. Day, (2015). *Testing the Validity of a Model of Reputation and Credibility*. In: Levy, M., Grewal, D. (eds) *Proceedings of the 1993 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference*. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham, pag. 538-541(https://doi.org/10.1007/978-3-319-13159-7_117 consultato il 13 aprile 2024).

³⁷ P. Herbig, J. Milewicz, *Evaluating the brand extension decision using a model of reputation building*, The Journal of Product and Brand Management, Santa Barbara, vol. 3, fasc. 1, 1994, pag. 39-47 (<https://doi.org/10.1108/10610429410053077> consultato il 14 aprile 2024).

³⁸ A. L. Baldinger, J. Rubinsons, *Brand loyalty: the link between attitude and behavior*, Journal of Advertising Research 36 (6), pag. 34 (https://www.researchgate.net/publication/279554254_Brand_loyalty_The_link_between_attitude_and_behavior consultato il 13 aprile 2024).

Quando si fa riferimento alla brand reputation, è fondamentale fare riferimento anche alla crisi reputazionale, ovvero un evento critico che minaccia e può danneggiare l'immagine aziendale con forti ripercussioni alla sfera commerciale, economica e finanziaria.

Per comprendere a pieno l'importanza della reputazione del marchio, è necessario fare riferimento sia ad un caso di successo sia ad uno di insuccesso:

- Apple: rappresenta un caso emblematico di successo che ha costruito una reputazione di marchio solido e resistente nel tempo. La società si è dedicata apertamente alla produzione di prodotti di alta qualità, contraddistinti da un design distintivo e un'esperienza utente intuitiva. Inoltre, Apple ha investito in strategie di marketing e comunicazione efficaci, posizionando il marchio come un'icona di innovazione e stile. Grazie a tali approcci, il marchio ha consolidato una base di clienti fedeli e appassionati, disposti a pagare cifre premium per i suoi prodotti e servizi, rafforzando ulteriormente la reputazione come leader nell'industria tecnologica³⁹;
- Volkswagen: ha subito un declino nella sua reputazione. Nel 2015 è emerso uno scandalo riguardante le emissioni diesel truccate dei veicoli. Questo ha danneggiato gravemente la reputazione del marchio, causando perdite finanziarie significative e danni di immagine all'azienda. Volkswagen ha dovuto affrontare multe ingenti, azioni legali e una perdita di fiducia da parte dei consumatori, dimostrando come anche un brand consolidato possa subire gravi danni alla sua reputazione a causa di comportamenti non etici o illegali⁴⁰.

In conclusione, la reputation brand è un asset di valore per qualsiasi azienda, in grado di influire sulle decisioni di acquisto dei consumatori, sull'immagine aziendale e sulla performance finanziaria. Tuttavia, è importante ricordare che una reputazione del marchio positiva non è mai statica e richiede un impegno costante per mantenerla e rafforzarla nel tempo.

³⁹ Id Survey, *Brand Reputation*, in «idsurvey» (<https://www.idsurvey.com/it/brand-reputation/> consultato il 15 aprile 2024).

⁴⁰ E. Cedrol, M. J. Gavasci, *“Made in” e crisi aziendale: il caso Volkswagen*, SIMA Management, in «markup», 2016 (<https://www.mark-up.it/made-in-e-crisi-aziendale-il-caso-volkswagen/> consultato il 15 aprile 2024).

1.5 EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA BRAND REPUTATION

È importante da precisare che quando si fa riferimento ai marchi e all'attività di contraffazione, ci si riferisce alla sfera della proprietà industriale.

La contraffazione rappresenta uno dei fenomeni più diffusi a livello globale, che colpisce indiscriminatamente tutti i settori merceologici: dalla moda agli alimenti, dai medicinali ai supporti digitali come DVD e CD, solo per citarne alcuni.

Questo fenomeno è alimentato da vere e proprie organizzazioni criminali, spesso radicate in più nazioni.

Si tratta di un problema in costante aumento, i cui gli effetti si estendono in vari ambiti della società. Ad esempio, si possono considerare i danni e i pericoli per la salute dei consumatori nei casi in cui la contraffazione riguarda alimenti, farmaci, giocattoli e prodotti per l'infanzia.

Inoltre, la contraffazione rappresenta un grave rischio per l'economia, poiché altera il normale funzionamento del mercato attraverso la concorrenza sleale, causando danni significativi alle imprese⁴¹.

La contraffazione consiste nella replicazione illecita di un marchio o altri segni distintivi al fine di ingannare i consumatori riguardo all'origine del prodotto.

Non è richiesta un'identità perfetta tra il marchio originale e quello contraffatto; è sufficiente che la contraffazione riguardi gli elementi cruciali del marchio, in modo da indurre in errore, mentre non sono soggetti a sanzioni i falsi che sono grossolani, innocui o privi di scopo⁴².

La contraffazione di un marchio rappresenta una violazione sia del codice di proprietà industriale sia del Codice penale. Questa infrazione di solito si verifica quando vengono prodotti beni simili a quelli di un marchio conosciuto e viene applicato un marchio molto simile a quello originale, al fine di ingannare il consumatore⁴³.

⁴¹ Altalex, *La contraffazione, la concorrenza sleale e la violazione della proprietà intellettuale*, in «altalex», 2016, (<https://www.altalex.com/documents/news/2016/10/13/contraffazione-concorrenza-sleale-e-violazione-della-proprietà-intellettuale> consultato il 15 aprile 2024).

⁴² Articolo 473 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.138) aggiornato al 4 aprile 2024, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-ii/art473.html> consultato il 17 aprile 2024).

⁴³B. Martino, *Contraffazione marchio: cos'è e come difendersi*, 2024 (<https://legalfordigital.it/marchio/contraffazione-marchio/> consultato il 10 aprile 2024).

La letteratura ha evidenziato la molteplicità degli effetti negativi che la contraffazione può apportare alle imprese, in termini di spese dirette e indirette⁴⁴.

La contraffazione del marchio può avere effetti estremamente pregiudizievoli sulla reputazione del brand. Di conseguenza, quando i prodotti contraffatti circolano sul mercato, c'è un rischio significativo di danneggiare l'immagine e l'integrità del marchio originale.

“Il danno più importante causato dalla contraffazione sulle imprese è un danno diretto di immagine, del potere evocativo ed aspirazionale, della forza e del valore di questa e di lesione della reputazione aziendale.

Tale negatività si riflette in una diluizione del brand sul mercato, una riduzione dell'affidabilità e banalizzazione dell'esclusività dello stesso.”⁴⁵

I consumatori potrebbero essere indotti in errore, in quanto potrebbero acquistare prodotti di qualità inferiore o persino pericolosi, credendo, invece, di avere a che fare con il marchio autentico. Questo può eventualmente compromettere la fiducia dei clienti nei confronti del marchio e influenzare negativamente le loro percezioni, portando a una presumibile riduzione delle vendite e, a lungo termine, compromettendo la lealtà dei consumatori.

Inoltre, la presenza diffusa di prodotti contraffatti all'interno del mercato può danneggiare la reputazione del marchio per quanto riguarda la qualità, l'etica e la responsabilità sociale, compromettendo gli sforzi del marchio per costruire e mantenere una forte immagine di fiducia e affidabilità.

La contraffazione del marchio non solo compromette il successo economico di un'azienda, ma può anche mettere in pericolo la sua stessa essenza e identità sul mercato.

La contraffazione del marchio può anche avere conseguenze legali e finanziarie fortemente significative per l'azienda.

⁴⁴ A. Pastore, L. Cesareo, *No al falso! Un'indagine esplorativa sulle strategie anticontraffazione delle fashion firms, Mercati e competitività*, 2014 (https://www.researchgate.net/publication/274715569_No_al_falso_Un'indagine_esplorativa_sulle_strategie_anti-contraffazione_delle_fashion_firms consultato il 16 aprile 2024).

⁴⁵ A. Pastore, L. Cesareo, *Lotta alla contraffazione! Un'indagine esplorativa su strategie, strumenti ed azioni delle imprese di marca*, Società Italiana di Marketing, 2011 , pag. 3 (https://www.researchgate.net/publication/274705536_Lotta_alla_Contraffazione_Un'indagine_esplorativa_a_su_strategie_strumenti_ed_azioni_delle_imprese_di_marca consultato il 16 aprile 2024).

I costi concernenti la protezione legale del marchio e la lotta contro la contraffazione possono essere estremamente elevati, sottraendo risorse preziose che potrebbero essere impiegate in modo vantaggioso in altri settori strategici dello sviluppo aziendale.

Inoltre, i danni economici derivanti dalla perdita di vendite e dalla perdita della fiducia da parte dei consumatori possono essere notevoli, in quanto influenzano negativamente la produttività complessiva dell'azienda. L'impatto della contraffazione del marchio non si limita ad indebolire solamente l'azienda originale, ma può estendersi anche ai fornitori, ai distributori e ad altre parti interessate legate al marchio, creando un effetto a catena che può danneggiare l'intero meccanismo del valore. Pertanto, è di fondamentale importanza per le aziende adottare misure che siano proattive per proteggere il proprio marchio e difendere la reputazione, non solo per garantire il proprio successo economico, ma anche per mantenere la fiducia dei consumatori e salvaguardare l'integrità del marchio nel lungo periodo.

Nel secondo capitolo della tesi, la questione relativa alla reputazione e agli impatti della contraffazione sul brand sarà esaminata in maniera più approfondita e dettagliata.

CAPITOLO 2

LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO

2.1 LE FUNZIONI TUTELATE DEL MARCHIO

Nella realtà odierna dove il mercato risulta essere sempre più complesso, diventa sempre più importante individuare e conoscere l'ambiente in cui si interagisce.

Le aziende che si trovano ad operare e lavorare all'interno di un determinato mercato devono puntare sul sapersi distinguere rispetto alla concorrenza.

Il marchio è una sorta di mezzo per conquistare la capacità di distinguersi, ovvero, uno strumento che rende facilmente identificabile i prodotti o servizi agli occhi del consumatore e che risulta utile alle aziende per distinguersi sul mercato.

Il marchio, quindi, ha la capacità di essere identificabile rispetto ai prodotti e servizi che offre una determinata azienda in corrispondenza ad un'altra.

Le funzioni del marchio sono essenzialmente tre e si riferiscono a funzioni economiche tutelate giuridicamente:

- 1) Funzione di indicazione di origine;
- 2) Funzione pubblicitaria;
- 3) Funzione di garanzia.

La prima funzione che viene tutelata dell'ordinamento giuridico è quella di indicazione di origine, conosciuta anche come funzione distintiva.

Questa funzione è essenziale e consiste nella massima tutela contro la confondibilità all'interno del mercato, poiché il marchio può essere utilizzato, da parte di chi lo registra, esclusivamente per la categoria merceologica che ha scelto. La funzione di indicazione di origine o funzione distintiva, dunque, consente al consumatore di riconoscere facilmente i prodotti o servizi di un determinato imprenditore o di un'azienda. Questa funzione è così importante a tal punto che quando un segno è privo di distintività non può essere registrato come marchio.

Dal punto di vista economico, gli studiosi non hanno mai avuto dubbi nell'indicare qual è la funzione che i marchi svolgono sul mercato.

Per questi specialisti appare evidente come nel momento in cui ciascuna impresa ha la possibilità di contrassegnare i beni e i servizi immessi all'interno del mercato, si fornisce loro un enorme incentivo per offrire dei beni di qualità superiore e una combinazione tra qualità e prezzo che possa essere ben vista dagli acquirenti.

Per questo motivo:

“Gli economisti infatti ci ricordano che, se non esistessero i marchi e chi acquista i beni sul mercato non avesse quindi modo di riferirli a una specifica fonte, l'operatore economico razionale avrebbe di regola buone ragioni per immettere sul mercato beni di qualità inferiore alla media. Invero, in assenza di segni distintivi dei prodotti, la reazione positiva di fronte a un'esperienza di acquisto soddisfacente si distribuirebbe sull'insieme dei prodotti di quel genere e non specificamente su quelli originanti dall'impresa che li ha venduti; e il l'inverso avverrebbe nel caso di reazione negativa.”⁴⁶

Pertanto, è possibile affermare che il marchio soddisfa due tipi di interessi individuali: quello dei consumatori e quello delle imprese.

Questa funzione del marchio risulta essere particolarmente positiva anche per l'interesse collettivo.

Infatti, poiché il marchio consente di individuare le imprese che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, in un contesto competitivo esso favorisce, in un certo senso, le imprese più efficienti a vantaggio dei consumatori.

Fino alla riforma europea del 1992, all'interno dei confini nazionali si riteneva sufficiente conferire al marchio una struttura di diritto esclusivo, appartenente essenzialmente a una sola impresa, per garantire la funzione designata dalla legge: quella di distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati dal marchio nell'ambito della classe costituita da tutti i beni appartenenti alla stessa tipologia.

In quest'ottica, viene individuata come degna di tutela una funzione diversa rispetto a quella definita dagli economisti basata sulla combinazione del rapporto qualità-prezzo, ovvero la funzione distintiva.

⁴⁶ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 40-41

In quel periodo, ci si interrogava su come dovesse essere interpretata la funzione distintiva. Il criterio per determinare l'estensione della sottoclasse di beni caratterizzata dalla presenza del marchio si trovava nell'indicazione dell'origine dei beni contrassegnati dal marchio di una determinata impresa, riconosciuta dal pubblico come la fonte legittima dei beni contrassegnati dal segno.

Alle imprese concorrenti era dunque vietato utilizzare quel marchio per evitare la confusione tra il pubblico durante l'acquisto, nella fase di selezione di un bene in base all'origine. Tuttavia, ragionando da un'altra prospettiva, distinguere non significa necessariamente indicare la provenienza dei beni sui quali è posto un marchio.

Per i consumatori, è più importante che il marchio distingua la sottoclasse dei prodotti contrassegnati da una determinata impresa dalla classe più ampia dei prodotti appartenenti allo stesso genere. In questo modo, il consumatore può ripetere un acquisto soddisfacente effettuato in passato ed evitare di riacquistare prodotti che lo hanno deluso. Ciò diventa possibile attribuendo a un solo soggetto il diritto esclusivo di apporre il marchio sui prodotti destinati al mercato.

Il titolare del marchio avrebbe potuto reagire contro l'uso di un segno identico da parte di terzi non autorizzati solo in riferimento a beni identici o affini. Al contrario, se il marchio fosse stato impiegato da altri per beni non affini, l'uso sarebbe stato libero. Così come un marchio non poteva essere utilizzato su un certo mercato da più di una impresa, allo stesso modo il suo trasferimento non sarebbe stato ammissibile se non quando l'acquirente fosse divenuto l'unico soggetto legittimato a usare il marchio sul mercato e avesse acquisito dall'impresa una quantità sufficiente di cespiti aziendali per proseguire l'attività produttiva dei beni destinati a essere contraddistinti dal segno.

La funzione distintiva del marchio è stata per oltre cento anni l'unica funzione riconosciuta oltre che l'unica ad essere presente da sempre all'interno dell'ordinamento. Infatti, il concetto di tale funzione è mutato nel tempo e oggi è di gran lunga diverso da quello che era stato individuato precedentemente dalla dottrina oltre sessanta anni fa.

L'autore Vanzetti, ad esempio, aveva precedentemente affermato che la funzione distintiva, intesa come indicazione di origine da una fonte produttiva, era l'unica funzione del marchio giuridicamente riconosciuta e protetta.⁴⁷

Di fatti, partendo da uno studio significativo sulla funzione del marchio, ha esaminato il ruolo che questo svolge nel mercato, identificando due principali funzioni: una distintiva, che permette all'imprenditore di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza e al consumatore di riconoscere i prodotti che rispondono alle sue esigenze, e una di suggestione, che riguarda la capacità del marchio di attirare i clienti verso un prodotto specifico, sia grazie alle sue caratteristiche intrinseche sia attraverso un'intensa attività pubblicitaria, indipendentemente dalla qualità e dal prezzo del prodotto stesso.⁴⁸

L'Autore era giunto alla conclusione che solamente la funzione distintiva è tutelata dalla legge e che non esistono motivi sufficienti per un'interpretazione evolutiva della nozione di funzione che ne estenda la protezione anche ad altre funzioni, inclusa quella di suggestione.⁴⁹

Altri autori, invece, si interessarono alla funzione pubblicitaria del marchio, considerando l'elemento di suggestione che il marchio può suscitare.⁵⁰

Fino al 1992, non erano presenti altre funzioni, come ad esempio quella pubblicitaria, in quanto non era consentito vendere il marchio separatamente dalla fonte produttiva che lo aveva contraddistinto fino a quel periodo.

Il marchio era sottoposto ad una rigida tutela che si basava su differenti classi merceologiche.

Questo implica che, qualora un marchio fosse stato registrato nella categoria degli alimenti, la sua protezione sarebbe stata limitata esclusivamente a quella classe merceologica. Come accennato in precedenza, questa concezione è stata superata solo di recente, precisamente nel 1992, grazie all'Unione Europea, che ha introdotto il principio di specialità e il requisito dell'esclusività.

⁴⁷ Vanzetti, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, pag. 17-88.

⁴⁸ Vanzetti, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1960, I, pag. 267.

⁴⁹ Vanzetti, *Cessione del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1959, I, pag. 397.

⁵⁰ Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pag. 438-440.

Mediante un atto giuridico specifico, emanato dall'Unione Europea e avente efficacia diretta in tutti i paesi membri, le normative nazionali sono state armonizzate con quelle europee. Ciò ha permesso di mantenere i marchi nazionali, adattando tuttavia la disciplina alla normativa europea.

Inoltre, con questa riforma è stata riconosciuta anche la funzione pubblicitaria del marchio. Dunque, questo vuole evidenziare come il marchio può essere venduto a prescindere dalla fonte produttiva e non deve più per forza essere legato ad essa.

La funzione attrattiva, anche conosciuta come pubblicitaria, ha l'obiettivo di trasformare il marchio in un indicatore di qualità del prodotto canalizzando l'attenzione del pubblico mediante la pubblicità o altri strumenti di comunicazione.

Secondo una teoria recente portata avanti da diversi studiosi, la funzione concorrenziale del marchio si indebolisce, concentrandosi meno sulla capacità dei consumatori e del mercato di selezionare le offerte migliori tra imprese concorrenti. La protezione del marchio si estende anche a beni e settori non direttamente collegati a quello in cui il marchio ha acquisito notorietà.

L'obiettivo principale diventa quindi la tutela dell'investimento promozionale e della reputazione acquisita dall'impresa. In questo contesto, la protezione si sposta dalla promozione di un regime di concorrenza non falsata (*unverfälschtes Wettbewerb*) alla tutela dell'investimento in reputazione e comunicazione aziendale del titolare del marchio (*Leistungsschutz*).⁵¹

Oggi, il marchio può essere venduto a prescindere dalla fonte produttiva; è nata anche una tutela rafforzata del marchio cosiddetto notorio, cioè molto celebre.

Questo ha diritto alla tutela extra merceologica, ovvero il marchio viene tutelato anche al di là della singola classe in cui è stato registrato. Ad esempio, il marchio Ferrari è tutelato non solo nella classe merceologica tipica automobilistica, ma anche in tutte le altre classi merceologiche, nonostante il suo proprietario non lo abbia registrato in esse (ad es. classe accessori, classe abbigliamento, classe elettrodomestici).

⁵¹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 50.

La ragione di tale tutela è riferita al fatto che l'uso di marchi molto noti porta una grande monetizzazione a causa della capacità attrattiva che il marchio esercita.

In questo caso, la persona che usa tale marchio sta svolgendo un'azione parassitaria e contraffacendo il marchio, sfruttando la sua notorietà per guadagnarci.

Per questa ragione, più il marchio è conosciuto, più è tutelato oltre la categoria merceologica per cui è registrato.

La riforma del marchio descritta riconosce la funzione pubblicitaria del marchio, permettendo la sua vendita indipendentemente dalla fonte produttiva.

Alcuni studiosi evidenziano come questa riforma protegga l'investimento in reputazione e comunicazione aziendale del titolare del marchio, anziché concentrarsi solo sulla tutela della concorrenza non falsata (*unverfälschtes Wettbewerb*).

Questa protezione ampliata del marchio, nota come "*Leistungsschutz*", ha visto diverse interpretazioni storiche.

Negli Stati Uniti, a partire dagli anni Venti del Novecento, si è riconosciuta l'importanza di proteggere l'"unicità" del marchio, impedendo ad altri di utilizzare segni identici o simili per qualsiasi tipo di beni. Tuttavia, con il *Trademark Dilution Revision Act (TDRA)* del 2006, la normativa americana si è evoluta per proteggere i marchi famosi anche per beni non affini, a condizione che l'uso del marchio successivo non provochi pregiudizio a quello anteriore, come il *dilution by blurring* (diluizione del carattere distintivo) e il *dilution by tarnishment* (diluizione del marchio a causa di associazioni negative).

In questo contesto, la protezione si sposta dall'obiettivo pro-concorrenziale a quello di tutelare l'investimento pubblicitario e la reputazione del marchio.

La normativa italiana, basata sul diritto europeo dei marchi, offre una posizione intermedia. Protegge l'unicità dei marchi famosi per tutte le classi di beni, considerando sia il pregiudizio (effetto negativo) sia l'indebito vantaggio (effetto positivo) che il secondo marchio trae dal primo.

Questa scelta mira a reprimere fenomeni come il parassitismo e l'agganciamento, anche senza prova di un danno diretto al segno anteriore.

La riforma italiana riflette una visione ampliata della funzione del marchio, che non è più solo distintiva ma anche pubblicitaria.

La registrazione del marchio può essere effettuata da chiunque, non solo da titolari d'impresa, e il diritto può essere conseguito da chi ha investito nella creazione e promozione del segno, a differenza di quanto accadeva con la vecchia normativa che accordava la tutela del marchio nei limiti della sua presenza sul mercato.

Questa nuova funzione pubblicitaria del marchio riceve quindi una protezione diretta, che si estende oltre i marchi celebri e influenza vari aspetti della disciplina complessiva della materia.

Per quanto concerne l'estensione della tutela, emerge un'ipotesi secondo cui in cui i marchi possano ricevere protezione indipendentemente dal fatto che possano creare confusione all'interno del mercato nei confronti del pubblico. Si fa riferimento al fenomeno della pirateria dei marchi che si manifesta quando un marchio posteriore è identico al marchio anteriore.

In questo contesto, la protezione non mira a salvaguardare il pubblico da potenziali confusioni – poiché spesso i consumatori sono consapevoli di non acquistare prodotti originali – bensì a contrastare le operazioni che rappresentano un approfittarsi parassitario dell'investimento promozionale incorporato nel marchio anteriore.⁵²

La funzione pubblicitaria del marchio ha reso possibile il suo utilizzo tramite contratti di licenza, come nel caso della brand extension.

Ciò implica che un soggetto specializzato in un determinato settore produttivo può espandersi in un altro settore senza esserne il produttore diretto, concedendo in licenza il marchio a un produttore o distributore. Questa funzione ha iniziato a essere tutelata nel 1992 grazie alla legislazione comunitaria.

In questo periodo, inoltre, è stata posta maggiore attenzione alla tutela dei marchi celebri, rafforzando il concetto di marchio notorio, ovvero, un marchio riconosciuto da un vasto pubblico.

⁵² M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 55-56.

Questa tipologia di marchio riceve una protezione extra merceologica, e, dunque, viene tutelato indipendentemente dai beni o servizi per cui è stato registrato.

La capacità attrattiva del marchio assicura una maggiore tutela: più il marchio è conosciuto, più esso è protetto anche in classi merceologiche diverse. Al contrario, un marchio meno noto sarà adeguatamente tutelato solo nella propria classe merceologica.

Diversamente dalla funzione distintiva, necessaria per tutti i marchi, la funzione pubblicitaria è eventuale e applicabile solo ai marchi noti. La notorietà del marchio può portare a fenomeni di sfruttamento della sua fama, compromettendo la sua capacità distintiva. L'introduzione di una maggiore tutela della funzione pubblicitaria ha anche rafforzato la funzione di garanzia.

La giurisprudenza ha delineato le circostanze in cui il titolare del marchio può legittimamente opporsi alla commercializzazione di beni riconfezionati, evidenziando che la funzione distintiva comprende anche la garanzia dell'integrità del prodotto contrassegnato.

Pertanto, le modifiche introdotte nel 1992 hanno ampliato la funzione distintiva per includere anche una funzione di garanzia, non limitata alla qualità costante dei beni, ma estesa all'assenza di inganno sulle caratteristiche essenziali percepite dal pubblico. I consumatori, specialmente nel caso di marchi noti, tendono ad associare determinate qualità al marchio al momento dell'acquisto, garantendo così una qualità superiore dei prodotti.

Questa evoluzione ha bilanciato la tutela del marchio oltre le categorie merceologiche. Il titolare del marchio può concedere in licenza il marchio per prodotti esterni alla sua capacità produttiva, ma deve garantire una qualità costante per tutte le categorie di prodotti. Ciò vale non solo per i marchi rinomati, ma per tutti i marchi regolamentati dalla legge.

La protezione delle funzioni pubblicitarie e di garanzia qualitativa del marchio ha imposto una rivisitazione della funzione distintiva rispetto alla definizione classica.

Oggi, il marchio non distingue più solo i prodotti per la loro provenienza da un'impresa specifica, ma può appartenere anche a un soggetto non imprenditore (come previsto dall'art. 19.1 c.p.i.), che pianifica strategie di offerta e commercializzazione dei beni di quel marchio, oltre a gestire i messaggi comunicati dal marchio.

Questo cambiamento riflette una nuova visione, in cui il messaggio trasmesso dal marchio riguarda non solo l'origine imprenditoriale ma anche le caratteristiche specifiche dei prodotti.

Tuttavia, mentre la funzione pubblicitaria del marchio ha ricevuto molta attenzione nel corso del tempo, la funzione di garanzia qualitativa ha incontrato difficoltà nel suo riconoscimento come funzione tutelata. Nonostante ciò, le recenti evoluzioni giuridiche hanno contribuito a consolidare anche questa dimensione, rendendo il marchio uno strumento sempre più complesso e multifunzionale.

La riforma del 1992 ha introdotto anche la funzione di garanzia qualitativa.

Il marchio, di fatti, fisiologicamente, svolge la funzione di garantire ai suoi consumatori la qualità del prodotto.

Questa funzione di garanzia ha guidato il legislatore verso l'imposizione nei confronti delle imprese di garantire ai propri consumatori una qualità costante minima dei propri prodotti. Il marchio, quindi, può essere licenziato per altre classi merceologiche ma il licenziatario deve occuparsi dell'attività di controllo da svolgere sui propri prodotti licenziati e poter garantire la qualità.

A differenza delle prime due funzioni citate e trattate precedentemente, la funzione di garanzia qualitativa viene intesa come una derivata della prima funzione.

In passato, gli economisti hanno enfatizzato i benefici significativi derivanti dalla tutela del marchio, sia per le imprese, che ricevono uno stimolo a investire nella loro reputazione, sia per il pubblico, che attraverso il marchio può identificare e acquisire più facilmente beni sul mercato. Questa protezione si rivela vantaggiosa anche per la collettività, poiché consente ai consumatori di fare scelte più informate riguardo il miglior rapporto qualità-prezzo e penalizza le imprese che non rispettano le promesse, portandole a uscire progressivamente dal mercato.

Tuttavia, tale prospettiva, basata su un'analisi costi-benefici della tutela del marchio, riflette un approccio tradizionale che risulta meno adeguato nell'attuale contesto.

La protezione si è evoluta da una semplice tutela dell'investimento pubblicitario verso una disciplina più complessa che abbraccia la protezione complessiva del marchio. Questa evoluzione non si limita a tutelare l'interesse privato dell'impresa, ma dovrebbe mirare a salvaguardare anche gli interessi collettivi.

Attualmente, non esiste una risposta soddisfacente alla questione se vi sia un reale interesse collettivo nel proteggere gli investimenti pubblicitari delle imprese in assenza di un rischio di confusione per il pubblico. È emersa l'idea che l'investimento in pubblicità possa conferire un vantaggio competitivo rilevante, poiché i prodotti promossi dovrebbero soddisfare le aspettative dei consumatori.

Questa ipotesi suggerisce che le imprese potrebbero preferire investire significativamente nella pubblicità piuttosto che migliorare la qualità dei prodotti, dato che l'investimento pubblicitario non induce una contrazione della domanda come potrebbe fare il miglioramento della qualità. Se confermata, tale ipotesi potrebbe giustificare la protezione del marchio, non solo basata sulla qualità dell'investimento, ma anche sulla sua contribuzione al benessere collettivo, implicando una correlazione positiva tra l'investimento pubblicitario e il livello qualitativo dei beni promossi.

Tuttavia, nel tempo, questa ipotesi ha dimostrato di essere poco solida sia sul piano empirico che teorico. La mancanza di evidenza concreta riguardo a una correlazione positiva tra l'investimento pubblicitario e la qualità dei prodotti ha sollevato dubbi. Le imprese possono stabilire standard qualitativi che rispondano più alle strategie di segmentazione del mercato e differenziazione dei prodotti, e un elevato investimento pubblicitario non garantisce necessariamente un corrispondente livello di qualità.

In sintesi, sebbene un marchio noto possa essere supportato da significativi investimenti pubblicitari e ricerca di alta qualità, ciò non implica automaticamente che il marchio garantisca un elevato standard qualitativo. Inoltre, l'estensione della protezione del

marchio a fenomeni di indebito vantaggio derivante dal suo carattere distintivo o dalla rinomanza potrebbe avere effetti negativi, contribuendo a un irrigidimento protezionistico anziché a un'ottimizzazione economica. Pertanto, la protezione allargata perseguita dal legislatore comunitario rischia di creare barriere per le imprese consolidate, limitando la crescita e l'innovazione delle nuove imprese e, di conseguenza, influenzando negativamente il dinamismo dell'economia europea.⁵³

2.2 I REQUISITI DI VALIDITA' DEL MARCHIO E LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Nel nostro sistema, esistono sia marchi registrati che non registrati. I marchi non registrati possono comunque ricevere protezione, anche se questa è più agevolata per i marchi registrati. La semplice registrazione è sufficiente per garantire protezione, senza che il titolare debba dimostrare che il marchio è conosciuto dai consumatori o associato a una specifica fonte produttiva.

Questo vantaggio della registrazione è evidenziato dalle disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione Europea e del codice della proprietà industriale, che stabiliscono i requisiti per la registrazione del marchio.

La nostra legislazione pone particolare enfasi sui marchi registrati.

D'altra parte, un marchio di fatto, ossia non registrato ma utilizzato, può impedire la registrazione di un marchio successivo, sebbene goda di una tutela inferiore.

Questa tutela è concessa solo se si può dimostrare che il marchio ha una notorietà che va oltre il livello locale.

Alla luce di questo, un segno distintivo per poter essere registrato in una determinata categoria di prodotto deve possedere importanti requisiti:

- Estraneità del marchio al prodotto;
- Capacità distintiva;
- Novità;

⁵³ M. Ricolfi, *Trattamento dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 58-59.

- Rispetto dei diritti pregressi di terzi;
- Liceità;
- Rispetto di stemmi, emblemi e bandiere;
- Non decettività;
- Buona fede della registrazione.

2.2.1 ESTRANEITA' DEL MARCHIO AL PRODOTTO

In riferimento al primo requisito di registrazione preso in esame, ovvero, l'estraneità del marchio al prodotto, i marchi sono segni distintivi che permettono di riconoscere i prodotti che provengono da una specifica fonte produttiva tra i molti prodotti presenti sul mercato.

Pertanto, il marchio deve essere un segno distintivo e non può essere uguale al prodotto stesso. Esiste una differenza chiara, di fatti, tra il prodotto (che è distinto dal marchio) e il marchio stesso.

Se il marchio consistesse nel prodotto stesso, perderebbe la sua funzione di distinguere i beni dagli altri presenti sul mercato, diventando un mezzo per appropriarsi delle caratteristiche del prodotto che dovrebbero invece essere tutelate attraverso il sistema dei brevetti. A volte, si presenta il quesito di registrare come marchio forme che partecipano all'utilità del prodotto. Queste forme, pur avendo una valenza distintiva, permettono al prodotto di operare e svolgere la sua funzione.

Per capire meglio quanto appena scritto, può essere utile ricordare il caso Phillips-Remington.

Di fatti, nel 1966, Philips ha rivoluzionato il campo dei rasoi elettrici introducendo un modello con tre testine rotanti disposte a triangolo equilatero.

Nel 1985, in conformità con la legge britannica, l'azienda ha registrato un marchio rappresentante graficamente la forma e la configurazione della parte superiore di questo rasoio. Nel 1995, la Remington, una società concorrente, iniziò la produzione e la commercializzazione nel Regno Unito di un rasoio con caratteristiche simili a quelle del prodotto Philips. Le testine del rasoio Philips rappresentano un esempio di forma dotata sia di capacità distintiva che di funzione tecnica. La questione sollevata

riguardava la registrabilità delle testine del rasoio come marchio. In assenza di una tutela brevettuale per la soluzione tecnica, Philips ha cercato di preservare l'esclusiva sulla forma registrando le sue testine come marchi di forma. Tale decisione ha portato ad uno scontro legale con la società Remington. Dopo la scadenza dei brevetti di Philips sulle testine del rasoio, Remington ha iniziato a mettere in commercio una configurazione simile nei propri prodotti, ritenendo che non vi fosse più alcun diritto esclusivo di Philips sulla forma da tutelare. La problematica centrale consisteva nell'affermare se le testine del rasoio fossero legalmente registrabili come marchio da Philips, impedendo così a Remington di usufruire della stessa configurazione, oppure se il marchio non fosse valido, poiché inerente alla forma utile del prodotto, dando modo quindi a Remington di utilizzarla nei propri prodotti.

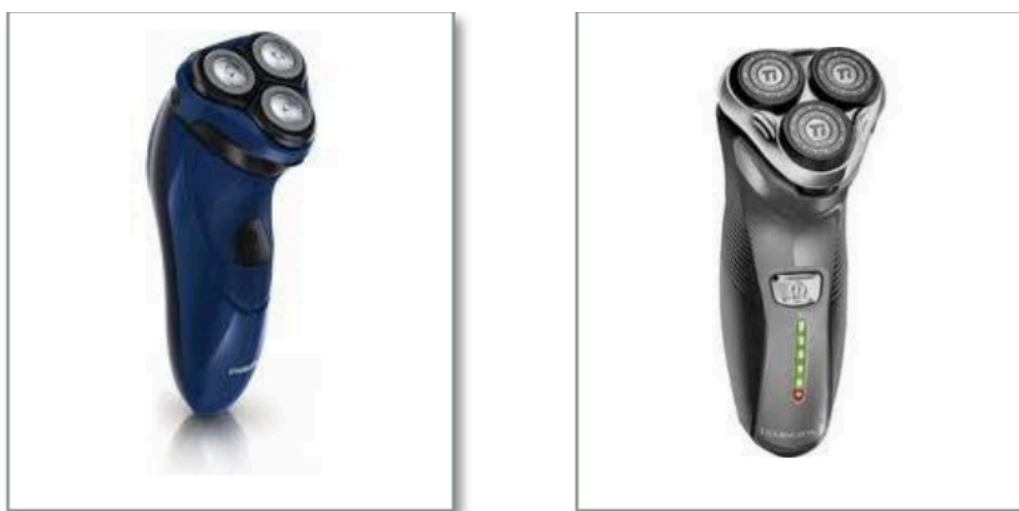


Figura 6 Caso Philips - Remington

La questione è stata oggetto di discussione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il tribunale dell'UE che garantisce l'uniformità nell'applicazione delle norme comunitarie in tutti gli Stati membri. La norma da interpretare e valutare riguardava il regolamento dell'Unione Europea sul marchio comunitario e le direttive sul marchio attuate a livello nazionale, le quali affermano che una forma non può essere registrata come marchio se attribuisce un valore sostanziale al prodotto o se prende parte al risultato tecnico dello stesso. La Corte di giustizia doveva prendere in considerazione tali disposizioni per decidere se la preclusione alla registrazione e alla tutela si applicasse esclusivamente alle

forme funzionali proteggibili tramite brevetto (cioè, se una forma fosse brevettabile, il marchio non poteva essere concesso per evitare l'inosservanza della regola per cui, dopo 20 anni, il brevetto cessa di essere efficace), oppure se solo le forme indispensabili per ottenere un risultato tecnico dovessero essere escluse dalla registrazione, o infine se qualsiasi forma che partecipi all'utilità del prodotto dovesse essere esclusa dalla registrazione.

Philips dichiarava che la registrazione delle forme utili doveva essere consentita in tutti i casi in cui fossero derogabili, ossia se fosse possibile utilizzare un'altra forma che permettesse di ottenere lo stesso risultato (ad esempio, tagliare la barba) senza essere confondibile con la forma adottata da Philips. Tuttavia, la Corte di giustizia ha assunto una posizione a favore della libertà di utilizzo delle forme utilitarie sul mercato, per evitare che il marchio diventasse uno strumento per appropriarsi di forme utilitarie che devono invece essere tutelate mediante la registrazione del design.

Nel caso Philips contro Remington, la Corte ha deciso che il marchio di Philips relativo alle testine del rasoio non fosse registrabile, in quanto partecipava alla funzione utilitaria del prodotto:

“Pertanto, la direttiva è intesa a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e, quindi, a non impedire ai concorrenti di offrire un prodotto incorporante detta funzione, o, almeno, di scegliere una soluzione tecnica in incorporante tale funzione. La norma comunitaria persegue dunque una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma di questo tipo possa essere liberamente utilizzata da tutti.”⁵⁴

Questa decisione ha segnato l'inizio di un nuovo approccio adottato da tutti gli Stati membri, secondo cui non sono registrabili tutte le forme che partecipano all'utilità di un prodotto.

Un'analisi analoga è applicabile alle forme estetiche, le quali possono avere una funzione distintiva, ma allo stesso tempo possono contribuire a conferire un valore sostanziale al

⁵⁴ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-299/99, comunicato stampa N. 55/02, 18/06/2002.

prodotto. La normativa attualmente in vigore, sia a livello nazionale che europeo, stabilisce che le forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto non possono essere registrabili come marchio. Tali forme, infatti, non possono essere potette come marchio, bensì devono essere oggetto di protezione attraverso altre forme di tutela come il disegno, il modello registrato o come il diritto d'autore, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente. Questo vale per tutte quelle forme che non si limitano ad avere una funzione distintiva, ma che rappresentano anche un incentivo all'acquisto del prodotto di cui sono applicate. In altre parole, quando una forma favorisce l'acquisto da parte del consumatore, facendo sì che il prodotto sia più desiderabile rispetto agli altri presenti sul mercato, essa non è più idonea alla registrazione come marchio, in quanto può essere protetta esclusivamente come disegno, modello o diritto d'autore. Non è, dunque, registrabile come marchio poiché conferisce un valore sostanziale al prodotto, piuttosto che un semplice carattere distintivo.

In relazione al requisito della non inerenza rispetto al prodotto, è importante evidenziare che le forme che svolgono una funzione utilitaria non possono essere registrate come marchio. Allo stesso modo, non sono registrabili le forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto, ovvero quelle che costituiscono uno stimolo che determina la scelta del consumatore, facendo da incentivo all'acquisto piuttosto che da mero elemento distintivo. In questo contesto, esempi di forme registrabili come marchio possono essere i contenitori e le bottiglie di bevande, in quanto dotate di carattere distintivo.

Un esempio cardine è rappresentato dalle bottiglie di Coca-Cola, la cui forma, pur essendo gradevole, non ha una funzione utilitaria o tecnica specifica né conferisce un elemento decisivo nella scelta d'acquisto da parte del consumatore, il quale acquista la bevanda principalmente per il suo consumo.



Figura 7 Coca Cola marchio di forma

Pertanto, si afferma che le forme distintive di tali contenitori possono essere tutelate come marchio di forma, in quanto dotate di capacità distintiva e prive di problematiche inerenti alla funzione del prodotto o alla conferma di un valore sostanziale al medesimo.

In ambito giuridico e commerciale, esistono determinati e specifici casi in cui i marchi non riescono a soddisfare i requisiti di distintività richiesti per essere tutelati e registrati. Questi casi possono verificarsi quando i marchi assumono una funzione essenzialmente descrittiva, mancando così della capacità di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre.

I principali casi in cui un marchio può essere considerato puramente descrittivo sono i seguenti:

1. Denominazioni generiche di beni e servizi: ovvero i nomi comunemente utilizzati per identificare determinati beni o servizi, non sono idonei a costituire un marchio registrabile. Questo perché tali nomi hanno una piena inerenza concettuale con il prodotto e, di conseguenza, non possono essere distintivi. Un esempio cardine è rappresentato dal caso "Nougatine", utilizzato per indicare una tipologia di dolci. Il termine richiama il nome con cui quel tipo di dolce è già conosciuto da una parte sostanziale del pubblico in alcune regioni, rendendolo inadatto per svolgere la funzione di marchio. Allo stesso modo, anche il termine "Cotton" per tessuti o "Coffee" per una marca di caffè non potrebbe essere registrato come marchio, in quanto descrive direttamente il prodotto offerto.

2. Denominazioni descrittive della qualità del prodotto: le espressioni che descrivono la qualità di un prodotto, e che sono di solito utilizzate sul mercato, non possono essere registrate come marchi. Termini come "élite", "extra", "super" sono esempi di descrizioni della qualità che mancano di carattere distintivo. Ad esempio, "élite immobiliare" potrebbe essere tutelato nella misura in cui si presenta come un logo, ma il termine "élite" di per sé non è possibile registrarlo. L'unione di "élite" con "immobiliare" crea un marchio naturalmente descrittivo, in quanto indica semplicemente un settore specifico. Un altro esempio è l'utilizzo della parola "Premium" per fare riferimento ad un prodotto di alta qualità: sebbene possa essere utilizzato come parte di un marchio più complesso, da solo non è registrabile perché descrive semplicemente una proprietà qualitativa. La tutela di un marchio di questo tipo sarebbe limitata in quanto sarebbe considerato un marchio debole a causa della sua forte attinenza concettuale con il prodotto, e quindi meno tutelato rispetto a un marchio forte, privo di tale inerenza.

3. Indicazioni relative all'origine e alla provenienza del bene: le indicazioni che si riferiscono all'origine o alla provenienza di un prodotto sono considerate descrittive quando il consumatore collega questi elementi al bene in questione. Non è possibile registrare queste indicazioni come marchi poiché descrivono semplicemente l'origine o la provenienza del prodotto e, se registrate, potrebbero portare all'appropriarsi di termini comunemente utilizzati dai concorrenti. Un esempio può essere rappresentato dal tentativo di registrare "San Daniele" per quanto riguarda i prodotti insaccati, che avrebbe una valenza descrittiva, così come "Parma", escludendo così la registrabilità del marchio. Un altro esempio è "Champagne" per vini spumanti, che non può essere registrato in quanto descrive una regione specifica della Francia nota per la produzione di quella tipologia di vino. Eppure, indicazioni di origine o provenienza di fantasia, che non hanno alcuna natura descrittiva, possono essere registrabili. Ad esempio, l'uso del nome "Roma" per un determinato modello di orologi, dove non vi è nessun collegamento diretto con il prodotto.

4. Espressioni straniere: la regola dell'assenza di tutela viene applicata anche a quelle espressioni straniere che hanno un chiaro significato descrittivo per il consumatore medio del mercato a cui si riferiscono. Ad esempio, il termine "Nail" per prodotti destinati alla cura delle unghie non è registrabile come marchio in Italia, poiché esso risulta di facile comprensione anche per il consumatore medio italiano, essendo una denominazione del tutto descrittiva del prodotto.

Queste regole si applicano non solo alle espressioni letterali ridotte a una parola, ma anche ai segni grafici o ai loghi comuni. Un esempio di segno non registrabile come marchio è la croce stilizzata principalmente usata per indicare farmacie o prodotti medici e farmaceutici, così come l'icona di una tazza da tavola calda per indicare una caffetteria o un bar.

2.2.2 CAPACITÀ DISTINTIVA

La capacità distintiva di un marchio⁵⁵ (art. 13 del c.p.i.), ovvero la sua abilità di riuscire ad instaurare nel consumatore un'associazione mentale tra il segno e la fonte produttiva, è un concetto propriamente dinamico, soggetto a variazioni nel tempo. Questa capacità può evolvere, manifestandosi in due direzioni opposte: acquisizione o perdita della capacità distintiva.

Questi fenomeni sono rispettivamente noti come "secondary meaning" e "volgarizzazione".

Il "secondary meaning" rappresenta il processo attraverso il quale un termine, originariamente generico o descrittivo e privo di capacità distintiva, acquisisce tale capacità in virtù dell'uso continuativo del marchio da parte del suo titolare all'interno di un mercato specifico.

Esempi emblematici che spiegano il fenomeno di "secondary meaning" sono Divani&Divani e Poltrone&Sofà.

⁵⁵Articolo 13 Codice della proprietà industriale, (D. lgs. 10 febbraio, n.30), aggiornato al 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoli/sezione-i/art13.html> consultato il 24 giugno 2024).

La giurisprudenza ha spesso affrontato il significato del termine "secondary meaning". Un esempio rilevante è rappresentato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2015, che si è espressa proprio in relazione al caso "Divani&Divani":

“Tale fenomeno, elaborato ai fini della cosiddetta riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto dal mercato, è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole – ma non nullo – che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità”.⁵⁶

In questo caso, la causa faceva riferimento ad una vicenda riguardante la concorrenza sleale. Divani&Divani, di fatti, aveva denunciato il brand Divini&Divani, vincendo la causa grazie al secondary meaning.

Con “volgarizzazione”, invece, si intende un processo attraverso cui un termine che ha capacità distintiva diventa un termine generico e descrittivo. Esempi di questo fenomeno si riscontrano quando un prodotto inizialmente sconosciuto viene introdotto sul mercato da un'azienda e ottiene un successo tale che il marchio del prodotto diventa, per antonomasia, il nome stesso di un'intera categoria di prodotti. Di conseguenza, il nome, che originariamente collegava il prodotto a una specifica fonte produttiva, assume gradualmente una valenza denominativa di uso comune, estendendosi anche a prodotti di altri produttori. Questo è il caso di termini come “thermos”, “cellophane” e “kamut”.

“Questo processo può essere inizialmente interpretato come un indicatore di successo straordinario per il prodotto, in quanto testimonia un livello di popolarità e accettazione tali da elevare il marchio a sinonimo della categoria di prodotto o servizio stesso. Tuttavia, questa trasformazione porta con sé significative implicazioni legali e commerciali negative per l’azienda proprietaria del marchio. Il principale contraccolpo si registra nella diminuzione, o addirittura nella perdita, del diritto esclusivo di utilizzare il marchio per distinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. In altre parole, la volgarizzazione mina la funzione essenziale del marchio, ovvero la sua capacità distintiva,

⁵⁶ B. Martino, in *Crea un marchio forte e tutela un marchio debole con una buona strategia legale*, in «Legal for Digital», 14 giugno 2024 (<https://legalfordigital.it/marchio/marchio-debole-e-marchio-forte/> consultato il 28 giugno 2024).

compromettendo così la protezione giuridica concessa ai segni distintivi e potenzialmente erodendo il valore commerciale associato al marchio stesso”.⁵⁷

Pertanto, per le aziende è importante tenere sotto controllo l'utilizzo del proprio marchio sia nel linguaggio comune che nelle pratiche commerciali per cercare di preservare il marchio ed evitare il rischio di volgarizzazione.

2.2.3 NOVITA'

Un marchio, oltre ad essere un segno distintivo, deve essere nuovo, cioè non deve essere confondibile con i marchi anteriori già esistenti. Pertanto, nella fase di registrazione di un nuovo marchio, è fondamentale valutare l'esistenza di eventuali segni confondibili all'interno del sistema giuridico in cui si intende procedere.

In particolare, è necessario accertare se esistano marchi precedenti, appartenenti alla stessa classe di prodotti, che possano generare confusione.

Il nuovo marchio, infatti, deve essere "nuovo" rispetto a tutti i marchi già registrati o per i quali sia stata presentata una domanda di registrazione presso l'ufficio competente, prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio in questione.

Il requisito della novità⁵⁸, previsto dall'articolo 12 c.p.i., implica che il marchio successivo sia chiaramente distinguibile e non confondibile con un marchio precedente. Quanto maggiore è la similarità tra i prodotti per i quali i marchi sono registrati, tanto più rilevante sarà la necessità di differenziare i marchi stessi. Al contrario, maggiore è la differenza tra i prodotti, maggiore sarà la tolleranza per la similitudine grafica, concettuale o fonetica tra i marchi.

È pertanto esclusa la possibilità di registrare marchi identici per prodotti identici; nel caso di marchi simili, sarà necessario valutare l'entità della similitudine.

È importante considerare anche la tutela riservata ai marchi rinomati, ossia quei marchi noti a una significativa parte dei consumatori. Questi godono di una protezione rafforzata:

⁵⁷ M. Brunello, *Volgarizzazione del marchio: come evitarla*, in « Legal for Digital», 14 giugno 2024 (<https://legalfordigital.it/marchio/marchio-debole-e-marchio-forte/> consultato il 28 giugno 2024).

⁵⁸ Articolo 12 Codice della proprietà industriale (D. lgs. 10 febbraio 2005, n.30) aggiornato al 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art12.html> consultato il 24 giugno 2024).

anche se non registrati per la stessa classe di prodotti per cui si intende registrare il nuovo marchio, la confondibilità con un marchio rinomato precedente, anche se appartenente a una classe di prodotti diversa, deve essere attentamente valutata.

Se dalla registrazione del nuovo marchio dovesse derivare un vantaggio indebito per il proprio marchio o uno svantaggio per il marchio rinomato precedente, il marchio proposto non potrà essere considerato "nuovo" e la registrazione verrà negata.

La tutela del marchio rinomato si estende anche al rischio di "associazione": qualora il consumatore possa ritenere esistente un collegamento tra il marchio posteriore e quello anteriore, il marchio successivo non potrà essere registrato.

Il momento cruciale per verificare la novità di un marchio è il momento del deposito della domanda di registrazione per il marchio posteriore, mentre per il marchio anteriore si considera la data di deposito della relativa domanda di registrazione o la data di priorità, se indicata. In alcuni casi, un marchio può essere depositato presso un ufficio di registrazione e, entro sei mesi, depositato presso altri uffici con effetto retroattivo alla data del primo deposito, indicata come priorità.

Infine, in materia di convalida, se un marchio confondibile con un marchio precedente è stato registrato e utilizzato per cinque anni senza che il titolare del marchio anteriore abbia sollevato opposizioni o intrapreso azioni legali, il marchio successivo viene convalidato e non può più essere contestato. Questo principio si applica anche in relazione al requisito della novità rispetto ai marchi precedentemente registrati.

La novità di un marchio può essere valutata anche alla luce di altri segni non necessariamente registrati presso l'ufficio competente in precedenza.

In Italia, ad esempio, esistono specifici casi in cui segni non registrati possono ostacolare la registrazione di un nuovo marchio, come illustrato di seguito:

- Marchio notoriamente conosciuto in un paese straniero in base alla Convenzione di Parigi: prevede che tutti gli Stati membri sono tenuti a precludere la registrazione di un marchio in malafede. Se un segno è notoriamente conosciuto in uno Stato membro della Convenzione, lo stesso segno non può essere registrato in un altro Stato da un soggetto diverso dal legittimo titolare.

- Marchio di fatto: sebbene non registrato, può comunque influire sulla registrazione di un marchio successivo. Come precedentemente discusso, un marchio di fatto è tutelabile se si dimostra che è conosciuto dai consumatori di un determinato mercato. Questo tipo di marchio, se dotato di capacità distintiva e uso effettivo sul mercato, impedisce la registrazione di marchi successivi che possano risultare confondibili.

Questa protezione si estende non solo ai marchi di fatto, ma anche ad altri segni non registrati, come quelli non presenti nei registri ufficiali dei marchi. Un esempio rilevante è il nome a dominio: se un nome a dominio viene utilizzato e acquisisce notorietà in una determinata categoria merceologica, il marchio corrispondente non può essere registrato da un terzo senza il consenso del titolare del nome a dominio.

La medesima tutela si applica anche alle insegne, ai nomi commerciali e alle denominazioni sociali che, pur non registrati come marchi, sono utilizzati in modo tale da costituire un segno distintivo di un'impresa. In questi casi, un soggetto che intende registrare un marchio successivamente non può utilizzare un segno già in uso da altri, evitando così la creazione di confusione sul mercato. Questo insieme di norme contribuisce a prevenire la registrazione di segni non nuovi, proteggendo sia i marchi registrati che i segni di fatto non registrati ma notori.⁵⁹

2.2.4 RISPETTO DEI DIRITTI PREGRESSI DI TERZI

Il marchio, per poter essere registrato in maniera valida non deve assolutamente violare altri diritti di terzi che non siano il diritto di marchio di terzi poiché è tutelato dal diritto di novità. I diritti che non devono essere violati sono:

- Diritto al ritratto: per utilizzare il ritratto di una persona come marchio è obbligatorio chiedere il consenso al soggetto o agli eredi;
- Diritto al nome: presenta una disciplina più articolata rispetto a quella del ritratto. Il nome può essere utilizzato come marchio patronimico, come nel caso di aziende che adottano il cognome del fondatore come marchio distintivo. Per quanto

⁵⁹ A. Sirotti Gaudenzi, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Maggioli, Rimini, 2009, pag. 105-112.

riguarda i marchi e i cognomi, la normativa stabilisce che il primo soggetto che registra un cognome come marchio per un determinato settore merceologico acquisisce il diritto esclusivo di utilizzo di tale cognome come marchio nel medesimo settore, impedendo ad altri di registrarlo come marchio per lo stesso ambito di attività. Una questione di particolare rilevanza riguarda la registrazione di un nome o cognome come marchio da parte di un soggetto che non ne è il legittimo titolare. Tale attività è considerata lecita, a condizione che non arrechi pregiudizio ai diritti del titolare del nome o cognome in questione;

- Nomi, segni, emblemi civili notori: è un caso peculiare che si verifica quando nomi e cognomi di personaggi noti vengono utilizzati per sfruttare la loro fama e generare attrattiva verso un marchio. A differenza dei nomi e cognomi di persone comuni, la normativa prevede che, nel caso in cui si intenda registrare il nome e cognome di una persona nota in un determinato settore, sia necessario ottenere il consenso esplicito del soggetto in questione. Analogamente, per quanto riguarda le persone giuridiche di rilievo pubblico, la regola stabilisce che solo queste, o coloro che abbiano ottenuto il loro consenso, possono registrare il nome come marchio e beneficiarne a livello attrattivo (ad esempio: la Scala di Milano, l'Università degli Studi di Pavia);
- Diritti esclusivi altrui: come, ad esempio, l'opera tutelata dal diritto d'autore che non può essere registrata come marchio senza che ci sia il consenso da parte del titolare avente diritto.⁶⁰

2.2.5 LICEITA'

L'articolo 14 c.p.i.⁶¹ stabilisce che i segni registrati come marchio non devono essere contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Sebbene i casi registrati a cui viene a mancare il requisito siano relativamente rari, il principio rimane di fondamentale importanza.

⁶⁰ A. Sirotti Gaudenzi, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Maggioli, Rimini, 2009, pag. 115-125.

⁶¹ Articolo 14 Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) aggiornato il 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art14.html> consultato il 25 giugno 2024).

2.2.6 RISPETTO DI STEMMI, EMBLEMI E BANDIERE

L'articolo 10 del c.p.i.⁶² e l'articolo 7 della normativa europea dispongono che i segni registrati come marchio non devono contenere simboli, emblemi o stemmi che rivestono un interesse pubblico.

2.2.7 LA NON DECETTIVITA'

Il requisito per la registrazione di un marchio prevede che quest'ultimo non sia idoneo a ingannare il pubblico riguardo alla provenienza geografica, alla qualità o alla natura dei beni e servizi cui è associato. Tale requisito assume un'importanza fondamentale nel garantire la trasparenza e la corretta informazione nei confronti dei consumatori. La valutazione di questo requisito viene effettuata con riferimento al cosiddetto "consumatore medio," ovvero un soggetto che opera nel mercato di riferimento con un livello di attenzione e competenza ordinario, senza essere né particolarmente accorto né, al contrario, eccessivamente sprovveduto.

Un esempio emblematico di marchio potenzialmente ingannevole è rappresentato dal caso di "Cotonelle," un marchio utilizzato per identificare prodotti per l'igiene intima che, contrariamente a quanto suggerito dal nome, non erano realizzati con fibra di cotone. In tale contesto, il marchio induceva il consumatore medio a credere che i prodotti possedessero una qualità — l'utilizzo di cotone — che in realtà non esisteva. Questo tipo di pratica è considerata contraria ai principi di trasparenza richiesti dalla normativa sui marchi, poiché potrebbe influenzare erroneamente le scelte del consumatore medio, inducendolo ad attribuire al prodotto caratteristiche o una qualità superiore rispetto a quella effettivamente posseduta. La protezione del consumatore medio da informazioni fuorvianti è, pertanto, uno degli obiettivi primari perseguiti dalle norme che regolano la registrazione dei marchi.⁶³

2.2.8 LA BUONDA FEDE DELLA REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 del Codice della proprietà industriale, non può ottenere la registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

⁶² Articolo 10 Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30) aggiornato il 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art10.html> consultato il 25 giugno 2024).

⁶³ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 372-373.

Questa disposizione risulta avere una caratteristica di chiusura, poiché, seppur riesce a soddisfare tutti i requisiti richiesti per la registrazione lecita di un marchio, essa punta a escludere ulteriori ipotesi che non sono state esplicitamente contemplate dal legislatore, nelle quali la domanda di registrazione non sia stata formulata in buona fede.

La malafede nella presentazione della domanda si manifesta quando colui che richiede la registrazione cerca di appropriarsi in modo indebito di un nome o di un segno al fine di sfruttarne i vantaggi attrattivi, al di là dei casi già previsti dai requisiti normativi.

In particolare, la malafede si presenta in quelle situazioni in cui un soggetto prevede che un particolare segno distintivo o un determinato nome acquisirà notorietà in futuro e, dunque, procede alla sua registrazione anticipatamente rispetto al legittimo titolare.

Un tipico esempio è quello di un allenatore di calcio che registra il nome di un giocatore che si prevede diventerà una possibile celebrità nel mondo professionistico, con l'intento di trarre beneficio dalla futura notorietà di tale nome.

Dunque, questa norma svolge un ruolo cruciale nel prevenire pratiche che potrebbero compromettere l'equità del sistema di registrazione dei marchi, proteggendo in questo modo l'interesse legittimo dei titolari.

Gli impedimenti alla registrazione del marchio si articolano in due categorie principali: impedimenti assoluti e impedimenti relativi.

- Gli impedimenti assoluti possono essere rilevati da chiunque abbia un interesse a farli valere, in quanto riguardano peculiarità del marchio che rivestono un interesse pubblico. Essi si riferiscono alla capacità insita del segno di poter essere registrato come marchio. Questi impedimenti includono, ad esempio, la pertinenza del marchio rispetto al prodotto per cui si intende registrarlo, la capacità distintiva del segno, la liceità, la rappresentabilità grafica, il rispetto di stemmi, emblemi e bandiere, e la non decettività del marchio. Questi requisiti sono di fondamentale importanza per assicurare che il marchio possa effettivamente svolgere la sua funzione distintiva nel mercato.
- Gli impedimenti relativi, invece, riguardano diritti specifici di terzi che potrebbero essere danneggiati dalla domanda di registrazione del marchio e, pertanto, possono essere fatti valere solo ed esclusivamente dai soggetti interessati. In particolare, questi impedimenti comprendono la novità del marchio e il rispetto dei diritti pregressi di terzi. Essi si riferiscono, dunque, all'esistenza pregressa di

un marchio identico o simile, e il relativo diritto di opposizione può essere esercitato solo dal titolare del marchio anteriore. Questi impedimenti sono volti a proteggere i diritti di coloro che già detengono un marchio e a evitare possibili conflitti o il rischio di confusione all'interno del mercato.

2.3 LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

“Contraffare significa imitare, riprodurre, falsificare qualcosa cioè cercare di spacciarlo per ciò che si imita, riproduce, falsifica. L'attività di contraffare nell'ambito della proprietà intellettuale si inserisce nel più ampio concetto di confondibilità...”⁶⁴

La contraffazione del marchio è un grave illecito, un fenomeno di grande portata che può creare sentite ripercussioni nello stretto e particolare rapporto tra il consumatore di un prodotto o servizio e l'impresa. La contraffazione, dunque, risulta essere pericolosa sia per quanto riguarda le imprese sia per i consumatori, in quanto grava sul contesto economico causando una violazione nei confronti del diritto del marchio altrui.

Pertanto, proprio per queste ragioni, è di fondamentale importanza adottare delle misure che possano contrastare questo fenomeno.

“La contraffazione ha effetti molto negativi sulle economie dei Paesi, causando enormi danni sia nei conti economici delle imprese (riduzione dei ricavi e dei profitti) che nei livelli occupazionali. Ciò che rende questo fenomeno ancora più problematico è che l'entità del fenomeno ed il suo trend crescente non possono essere attribuiti esclusivamente ai falsari: tra le cause determinanti, infatti, vi sono la domanda espressa dai consumatori e la loro complicità nei processi di acquisto, motivate sovente da un atteggiamento anti-big business (Tom et al., 1998). È quindi evidente come combattere il fenomeno con appropriate ed efficaci strategie e politiche di brand protection / anticontraffazione sia una priorità assoluta per le istituzioni e le imprese.”⁶⁵

⁶⁴ F. Martini, *La contraffazione del marchio – una guida rapida*, in «Consulenza Legale Italia» (<https://www.consulenzalegaleitalia.it/contraffazione-marchio/>), consultato il 28 giugno 2024).

⁶⁵ L. Cesareo, A. Pastore, *Il fenomeno della contraffazione nella prospettiva del management. Verso un sistema per la brand protection*, gennaio 2024 (https://www.researchgate.net/publication/274380917_Il_fenomeno_della_contraffazione_nella_prospettiva_del_management_Verso_un_sistema_per_la_brand_protection consultato il 27 giugno 2024).

Le norme in materia di contraffazione si applicano nei seguenti casi:

a) Identità di segni e di beni: si verifica quando il segno successivo è identico a quello registrato e viene impiegato per contraddistinguere beni o servizi identici.

Questa fattispecie è disciplinata dagli art. 20, co. 1, let. a), del c.p.i.⁶⁶ e art. 9, co. 1, let. a), del regolamento sul marchio comunitario (UE).⁶⁷

b) Rischio di confusione: succede quando il segno successivo utilizzato in un determinato mercato è identico o simile al segno registrato ed è destinato a beni identici o affini. In questo caso, è necessario valutare bene il grado di somiglianza tra i marchi per comprendere se questa somiglianza impedisce la loro coesistenza all'interno dello stesso mercato. Le disposizioni sono contenute negli art. 20, co. 1, let. b), c.p.i.⁶⁸ e art. 9, co. 1, let. b) del regolamento sul marchio comunitario (UE).⁶⁹

c) Marchio di rinomanza: questa ipotesi riguarda, invece, l'utilizzo del segno successivo per beni differenti rispetto a quelli per cui è stato registrato il marchio. In queste determinate circostanze, sebbene non si generi confusione tra i consumatori, l'uso del segno può causare un vantaggio indebito o un possibile pregiudizio nei confronti del marchio rinomato. Questa previsione è contenuta negli art. 20, co. 1, let. c), c.p.i.⁷⁰ e art. 9, co. 1, let. c) del regolamento sul marchio comunitario (UE)⁷¹.

⁶⁶ Articolo 20 Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n.30) aggiornato al 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art20.html> consultato il 27 giugno 2024).

⁶⁷ Articolo 9 Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul Marchio Comunitario, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207> consultato il 27 giugno 2024).

⁶⁸ Articolo 20 Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n.30) aggiornato al 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art20.html> consultato il 27 giugno 2024).

⁶⁹ Articolo 9 Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul Marchio Comunitario, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207> consultato il 27 giugno 2024).

⁷⁰ Articolo 20 Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n.30) aggiornato al 31 dicembre 2023, Brocardi (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capoi/sezione-i/art20.html> consultato il 27 giugno 2024).

⁷¹ Articolo 9 Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul Marchio Comunitario, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207> consultato il 27 giugno 2024).

Nell'ambito della contraffazione di marchi, l'ipotesi a), concernente l'identità di segni e di beni, riguarda la regola secondo cui l'utilizzo di marchi identici per prodotti identici comporta sempre una problematica di contraffazione.

Questa norma è stata introdotta per semplificare l'accertarsi della confondibilità tra i marchi in relazione ai prodotti contraddistinti.

Un caso emblematico che mostra come viene applicata questa regola è quello dell'Arsenal. La squadra di calcio di Londra aveva registrato il marchio "Arsenal" utilizzato per il merchandising ufficiale del club. Nonostante ciò, un individuo vendeva, poco fuori dello stadio, alcuni prodotti di merchandising non originale e senza aver avuto alcuna autorizzazione, dichiarandone esplicitamente la non originalità. Sebbene non vi fosse possibilità di creare confusione per i consumatori, la questione centrale era comprendere se tale utilizzo rientrasse nella contraffazione.

La Corte di Giustizia, nello specifico caso Arsenal del 2001, ha stabilito che l'utilizzo dello stesso marchio registrato per prodotti identici costituisce un caso di contraffazione, indipendentemente dal fatto che possa creare una situazione di confusione o meno.

Questa sentenza riflette la volontà del legislatore di impedire che la mancanza di confusione tra le fonti produttive possa giustificare l'appropriazione indebita di un marchio registrato.⁷²

In generale, la maggior parte dei casi di contraffazione riguarda il rischio di creare confusione tra marchi. In queste situazioni, l'obiettivo è comprendere se due marchi siano troppo simili per coesistere all'interno dello stesso mercato e se tale somiglianza possa portare il consumatore a confondere l'origine dei prodotti.

Questa situazione si verifica quando un consumatore potrebbe erroneamente credere che un prodotto contrassegnato da un marchio contraffatto provenga dall'impresa titolare del marchio registrato o che esista una qualsiasi relazione tra le due imprese.

Un altro caso significativo da ricordare è quello inerente alla decisione della Corte di Giustizia nel caso Sabel, in cui si è affrontato il problema di stabilire fino a che punto possa spingersi la confusione tra marchi.

⁷² Sentenza della Corte nella causa C-206/01, comunicato stampa n. 91/02, 12/11/2002.

La questione si riferiva al comprendere se il marchio Sabel fosse in uno stato di contraffazione rispetto al marchio Puma, evocando lo scatto felino del puma.

La Corte ha chiarito che la sola evocazione o ricordo di un marchio anteriore non è sufficiente per stabilire che sia un caso di contraffazione: il segno successivo deve essere effettivamente confondibile con il marchio precedente.⁷³

Per valutare se ci sia o meno una situazione di confondibilità, dunque, è essenziale identificare la parte distintiva del marchio, conosciuta come il "cuore" del marchio, che rappresenta l'elemento che effettivamente viene protetto.

I marchi possono essere classificati in marchi "deboli" o marchi "forti": un marchio debole è caratterizzato da un'attinenza concettuale al prodotto e dal fatto che sia ancora poco affermato nel contesto economico (ad esempio, "Charming Hotel" per una catena di hotel, che utilizza un termine descrittivo del servizio offerto); viceversa, un marchio forte non ha alcuna pertinenza concettuale rispetto al prodotto (ad esempio, "Lazzaroni", "Skinbreakfast", "Arbre Magique").

In merito alla tutela giuridica, il marchio debole è tutelato nel suo complesso e contro somiglianze grafiche e fonetiche pressappoco identiche, mentre il marchio forte è tutelato nel suo cuore concettuale anche contro imitazioni quasi del tutto diverse o distanti.

Una volta che viene identificato il "cuore" del marchio, è necessario valutare la confondibilità tra marchi, mettendosi nei panni del consumatore.

Nel giudizio di contraffazione, bisogna prendere in considerazione la percezione del consumatore medio, comunemente informato e ragionevolmente attento, che cambia a seconda del settore a cui si fa riferimento. Ad esempio, nel settore che riguarda i prodotti di largo consumo, il consumatore avrà un livello di attenzione basso, mentre, al contrario, nel caso di prodotti professionali, si presuppone un'attenzione maggiore. La valutazione della confondibilità si basa su una considerazione sintetica, che include il ricordo del marchio da parte del consumatore e prende in esame tre profili principali: quello visivo (somiglianza grafica), quello fonetico (somiglianza nella pronuncia) e quello concettuale (somiglianza del messaggio veicolato).

⁷³ Sentenza della Corte nella causa C-251/95, 11/11/1997.

Inoltre, occorre considerare e controllare se i marchi simili siano registrati per la stessa categoria di prodotti o servizi.

In conclusione, maggiore è la somiglianza tra i segni, più grande può essere la differenza tra i beni e i servizi offerti dal titolare del marchio e quelli del possibile contraffattore, con una conseguenza che riguarda l'aumento del rischio di confusione per il consumatore. Nel capitolo seguente, il tema della contraffazione sarà esplorato in maniera più approfondita, con particolare attenzione all'evoluzione del fenomeno nel contesto digitale.

2.4 L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DEL MARCHIO E IL LIMITE DELL'USO NON PREGIUDIZIEVOLE PER LA REPUTAZIONE DEL MARCHIO

L'esaurimento del diritto di marchio costituisce un principio fondamentale nel diritto della proprietà intellettuale, secondo cui il proprietario di un marchio registrato perde la capacità di controllare ancora di più la circolazione dei beni contrassegnati da tale marchio una volta che questi sono stati legittimamente immessi sul mercato. Tale concetto si esprime, ad esempio, nel caso in cui un marchio come Gucci, a seguito dell'immissione in commercio di una borsa avente il proprio logo, non può più opporsi alla libera circolazione di tale prodotto, consentendo così la distribuzione e la vendita senza restrizioni, anche da parte di rivenditori non autorizzati. Questo concetto è alla base della cosiddetta vendita parallela, in quanto, permette che prodotti originali vengano messi in commercio da soggetti che non sono autorizzati dal titolare del marchio, garantendo quindi una maggiore concorrenza nel mercato.

Il principio di esaurimento del diritto di marchio acquisisce un ruolo chiave nella prevenzione del controllo monopolistico dei canali distributivi da parte del titolare del marchio. In altre parole, quando un bene viene prodotto e messo in commercio all'interno del mercato con il consenso del titolare, la sua successiva circolazione deve rimanere libera e non soggetta ad altre interferenze. Questo garantisce che, sebbene il titolare del marchio abbia diritto inizialmente di controllare la quantità di beni immessi sul mercato, una volta esaurita tale quantità, non può più intervenire per limitare ulteriormente la dislocazione di quei beni. L'esaurimento del diritto di marchio è quindi un principio di portata generale, che si applica non solo ai marchi, ma anche alle opere tutelate dal diritto

d'autore e dai brevetti, costituendo un elemento fondamentale della disciplina della proprietà intellettuale.

“Il principio di esaurimento è normato a livello comunitario nell’art. 15, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2436 e nell’art. 13, comma 1 del Regolamento UE 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea, mentre nel nostro Paese è regolamentato dall’art. 5 del d.lgs. 30/2005 (c.p.i.) che peraltro stabilisce che il principio è applicabile a tutti i diritti di proprietà industriale.”⁷⁴

La determinazione dell’ambito di applicazione del principio di esaurimento del diritto di marchio è una caratteristica dell’ordinamento giuridico, riflettendo una scelta legislativa che può cambiare significativamente in base al contesto territoriale.

Il principio di esaurimento può operare su diversi livelli: nazionale, comunitario o mondiale:

- A livello nazionale, ad esempio, se Gucci immette una borsa sul mercato italiano, non potrà opporsi alla sua libera circolazione all'interno del territorio italiano. Nonostante ciò, se la stessa borsa, da prima venduta in Germania, dovesse essere reintrodotta in Italia, Gucci avrebbe il diritto di intervenire per limitare la circolazione del prodotto, dato che l’esaurimento è applicabile solo al territorio tedesco. Questa configurazione permette al titolare del marchio di stabilire prezzi differenti nei vari mercati nazionali senza rischiare una concorrenza intrabrand, potendo vendere le proprie borse a €200 in Italia e a €100 in Germania, ad esempio.
- A livello comunitario, il principio di esaurimento acquisisce una dimensione più ampia, in quanto l'Unione Europea rappresenta un mercato unico, che si pone l’obiettivo di impedire la compartimentazione dei mercati nazionali. Una volta che un prodotto viene venduto in uno Stato membro, questo stesso può circolare senza vincoli anche negli altri Stati membri. Ciò significa che, se Gucci vende una borsa a €50 in Romania, non potrà impedire che la medesima borsa venga in seguito rivenduta in altri Paesi europei a prezzi inferiori rispetto a quelli desiderati.

⁷⁴ Corradini, *L’esaurimento del diritto del marchio*, in «Corradini Patenti et trademark attorneys», 8 agosto 2021 (<https://www.corradini.it/lesaurimento-del-diritto-di-marchio/> consultato il 29 giugno 2024).

Tuttavia, il principio di esaurimento si scontra con un ostacolo importante: la rivendita di prodotti di lusso non deve pregiudicare gravemente la reputazione del marchio. Ad esempio, nel caso Dior, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la vendita di prodotti di lusso in contesti non idonei, come i negozi di seconda mano, può essere vietata qualora questa rechi danno alla rinomanza del marchio.

- A livello mondiale, l'applicazione del principio di esaurimento può avere un risvolto economico significativo sulle strategie commerciali dei titolari di marchi. Quando il principio si applica a livello globale, il titolare del marchio non può suddividere i mercati, né creare ostacoli tra di essi, e di conseguenza, non può utilizzare politiche di prezzo differenziate nei vari mercati di riferimento. Tuttavia, il principio di esaurimento non opera a livello extracomunitario. Questo implica che se una borsa di Gucci viene venduta in Polonia, il marchio non può impedirne la circolazione all'interno dell'Unione Europea; al contrario, se la borsa viene venduta in Russia, Gucci può vietare in modo legittimo la reimportazione del prodotto nell'Unione Europea per scopi commerciali senza il suo consenso. Esistono, inoltre, casi in cui il titolare del marchio si può opporre alla vendita di prodotti originali all'interno dell'Unione Europea, nel caso in cui questa possa arrecare danno alla reputazione del marchio stesso, come affermato dalla giurisprudenza relativa al caso Dior.

2.5 L'USO LEGITTIMO DEL MARCHIO ALTRUI

L'utilizzo legittimo di un marchio registrato da terzi può avvenire in due casistiche specifiche distinte: i casi patologici e quelli fisiologici. I casi patologici fanno riferimento a situazioni in cui l'utilizzo di un marchio già registrato è consentito per via di un difetto inerente al marchio stesso. I casi fisiologici, invece, rappresentano quelle situazioni in cui un marchio valido ed efficace può essere utilizzato senza il consenso del titolare per usi specifici.

Tra i casi patologici rientra la cessazione del diritto sul marchio.

Questo accade, ad esempio, quando un marchio non è più opponibile a terzi poiché non rinnovato alla scadenza del periodo decennale di registrazione, permettendo così a chiunque di registrare e usufruire del marchio senza il consenso del titolare originario.

Altre ipotesi patologiche riguardanti i marchi includono la nullità e la decadenza del marchio: la nullità è legata a vizi già esistenti al momento della registrazione del marchio, come nel caso di un marchio privo di novità che è stato comunque registrato; in queste circostanze, il marchio sarà considerato nullo; la decadenza, invece, si verifica quando un marchio validamente registrato perde la sua efficacia nel tempo, rendendolo non valido solamente dal momento in cui il difetto si verifica.

La decadenza può manifestarsi in tre situazioni principali:

- 1) quando un marchio perde la sua capacità distintiva acquisendo una denominazione generica (volgarizzazione);
- 2) quando un marchio originariamente valido diventa ingannevole a causa di cambiamenti nelle circostanze che ne alterano la veridicità (illiceità sopravvenuta);
- 3) quando il marchio non viene utilizzato in modo effettivo entro cinque anni dalla registrazione, salvo che il titolare non riprenda l'uso prima che venga richiesta la decadenza (mancanza di uso effettivo).

Inoltre, la decadenza può essere totale o parziale, a seconda che il marchio venga utilizzato solo per alcuni dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Nei casi fisiologici, invece, l'uso di un marchio valido da parte di terzi senza il consenso del titolare è legittimo in tre casi principali:

- 1) quando l'uso del marchio è necessario per definire il proprio nome o indirizzo, purché l'uso sia puramente descrittivo;
- 2) quando il marchio è utilizzato per descrivere una caratteristica dell'attività dell'impresa, limitandosi alla parte descrittiva non protetta del marchio;
- 3) quando il marchio viene usato per indicare la destinazione, la composizione o l'uso di un prodotto, come nel caso di un prodotto che incorpora un componente di un'altra azienda.

Un altro caso fisiologico di utilizzo legittimo di un marchio senza consenso è quello della pubblicità comparativa, ammessa purché la comparazione riguardi caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti, e sia idonea alle normative vigenti.

In qualunque caso, l'uso del marchio senza il consenso del titolare deve rispettare rigorosi limiti, volti a evitare che si possa creare un'impressione di legame commerciale con il titolare del marchio, che si tragga indebito vantaggio dal marchio, che si crei discredito o denigrazione nei confronti dello stesso, o che si presenti il secondo prodotto come una contraffazione o imitazione del primo.

CAPITOLO 3

PARTICOLARI CASI DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NEL CONTESTO DIGITALE

3.1 LE IMPLICAZIONI DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO SUI MOTORI DI RICERCA

Dopo aver discusso dell'importanza del brand, a partire dalla sua definizione e caratteristiche distintive ed in merito al suo ruolo strategico all'interno del contesto aziendale con particolare attenzione alla sua relazione con i consumatori, si è proceduto con l'approfondimento giurisprudenziale attraverso l'analisi delle funzioni del marchio e dei requisiti richiesti per la registrazione, entrando nello specifico di determinati casi presi in esame.

Adesso, la discussione verterà su un tema che comprende una vasta gamma di elementi e diversità insite all'interno del contesto digitale in merito alla contraffazione.

Verrà esaminato, dunque, uno scenario in cui verranno analizzate le dinamiche del contesto digitale in corrispondenza alla tutela dei marchi.

La continua evoluzione del contesto digitale, in special modo per le aziende o per chiunque voglia distinguersi tra i competitors all'interno del mercato ha ampiamente generato non poche difficoltà di interpretazione e applicazione in materia di marchi.

Il motivo per cui esistono diverse implicazioni è spiegato dal fatto che sono nate diverse forme di contraffazione online di cui la giurisprudenza deve occuparsi.

Di fatti, mentre risultano aumentate le possibilità di visibilità e promozione per le aziende all'interno del contesto digitale, sono aumentati anche gli illeciti inerenti all'utilizzo del marchio online.

Il fenomeno del cybersquatting e il keyword advertising risultano essere due dei casi più rilevanti tra le pratiche diffuse nel contesto dell'utilizzo difforme del marchio online.

In un contesto digitale in continua evoluzione, come quello descritto fino ad ora, risulta essere profondamente importante per le aziende riuscire a posizionarsi sul web.

La tecnica per arrivare ad ottenere un buon posizionamento online risulta essere senza dubbio il keyword advertising.

Per comprendere meglio il fenomeno è necessario sapere che chiunque utilizzi Internet per cercare un'informazione, un prodotto o un servizio, lo fa tramite l'ausilio dei motori di ricerca. È risaputo, inoltre, che quando si fa una ricerca online, il motore di ricerca risponde all'utente con una serie di risultati, di cui, alcuni tra questi, risultano essere annunci pubblicati da inserzionisti a pagamento in correlazione alla ricerca fatta.

Dunque, per entrare ancora di più nel merito, è possibile definire il keyword advertising come una forma di pubblicità o metodo online offerto da Google in cui gli annunci vengono mostrati come risposta alla ricerca dell'utente sulla base della parola chiave utilizzata nel motore di ricerca online.⁷⁵

Qualora vi fosse il desiderio di far apparire la propria pubblicità quando l'utente digita sul motore di ricerca la parola chiave “scarpe da ballo”, lo strumento che permette questo collegamento è il keyword advertising.

Tornando alla nozione di contraffazione, ovvero l'elemento cardine dell'analisi portata avanti, quando si parla di utilizzo altrui nel keyword advertising, il titolare di un marchio può accusare di contraffazione sia l'inserzionista, sia il gestore del motore di ricerca per quanto riguarda il posizionamento.⁷⁶

⁷⁵ Italiaonline, *Cos'è la Keyword Advertising e come funziona*, «Italia online» 18 giugno 2020 (<https://www.italiaonline.it/risorse/cos-e-la-keyword-advertising-e-come-funziona-1777> consultato il 7 agosto 2024).

⁷⁶ L. Mansani, *La pubblicità tramite parole chiave (Keyword)*, in Studi in memoria di Paola Frassi, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 472.

A tal riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha analizzato in modo puntuale i presupposti specifici della contraffazione, evidenziando una netta distinzione tra chi presta il servizio di posizionamento e l'inserzionista.

Per quanto riguarda, invece, la condizione secondo cui il marchio altrui venga utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che il gestore del servizio di posizionamento non fa un uso diretto del segno distintivo, seppur operando in ambito commerciale.

Diversamente, il gestore del servizio si limita a consentire agli inserzionisti di utilizzare il marchio altrui a fronte di un compenso economico.

Quindi, è possibile sostenere che l'utilizzo di un marchio all'interno di un motore di ricerca non può essere configurato come contraffazione dello stesso.

Selezionando una keyword che risulta essere quasi identica ad un marchio, gli inserzionisti la utilizzano a scopo commerciale: se si sceglie un determinato marchio come keyword, questo diventa lo strumento che permette la visualizzazione di un link sponsorizzato verso il proprio sito. Pertanto, l'inserzionista, utilizza un segno uguale al marchio concorrente e ne fa un uso definito per prodotti e servizi poiché è un'attività finalizzata a far conoscere all'utente non soltanto i prodotti e servizi offerti dalla concorrenza ma anche quelli appartenenti all'inserzionista.

Per quanto concerne, invece, la possibilità che l'utilizzo da parte dell'inserzionista possa recare qualsiasi forma di pregiudizio alle funzioni tutelate giuridicamente dal marchio, la giurisprudenza sottolinea che la tutela assoluta deve essere contestualizzata e interpretata in una prospettiva pro-concorrenziale.

La Corte di Giustizia ha chiarito che la questione dipende dal modo in cui viene presentato l'annuncio del concorrente, che risulta quando il marchio appare nel momento in cui viene digitato come parola chiave.

Precisamente, la Corte ha stabilito che nell'ambito dei servizi di posizionamento, un marchio altrui utilizzato come keyword non è considerata pratica illecita.

La Corte, dunque, afferma che:

“Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio”.⁷⁷

Un’ulteriore considerazione da dover attenzionare riguarda la funzione di investimento del marchio, inerente allo sforzo economico, da parte del titolare del marchio nell’acquisizione e soprattutto nel mantenimento della reputazione creata attraverso l’attenzione da parte dei consumatori. La funzione di investimento, nel caso in cui un competitor utilizzi una determinata keyword confondibile a quella del marchio altrui, potrebbe ritenersi compromessa. Per questo motivo, la giurisprudenza nazionale nega la tutela al titolare del marchio nel caso in cui tra gli annunci promozionali analizzati non esista alcuna relazione tra un competitor e il titolare del marchio nella mente di un utente medio che naviga online.

Pertanto, l’uso di un marchio altrui come parola chiave da parte di un motore di ricerca (Google, per esempio) è lecito. Per quanto concerne gli inserzionisti, l’utilizzo da parte di terzi è lecito a patto che non vengano lese le funzioni proprie del marchio.

Google ha adottato preziose linee guida in merito all’acquisto di termini che corrispondono a marchi registrati. Di conseguenza, il marchio non può essere utilizzato come keyword tranne che in determinati casi specifici:

- Inserzioni pubblicitarie che utilizzano un termine registrato come marchio quando però questo termine viene utilizzato per il suo comune significato (non in riferimento al marchio). Un esempio è il termine Diesel, ovvero una parola utilizzata sia per indicare il brand di abbigliamento sia per riferirsi al settore della metalmeccanica;

⁷⁷ Sentenza della Corte di giustizia sez. I nella causa C-323/09 del 22/09/2011, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

- Annunci pubblicitari inerenti a servizi o prodotti in concorrenza tra loro. Un esempio può essere il caso in cui X non vende prodotti di IKEA ma utilizza il nome del marchio in via secondaria per suggerire la possibilità di sostituzione del prodotto IKEA con il proprio;
- Annunci inerenti alla rivendita di servizi o bene registrati come marchio;
- Annunci inerenti alla vendita di parti di ricambio, prodotti compatibili o componenti che corrispondono ad un marchio;
- Annunci inerenti a determinati siti o blog di informazione su specifici prodotti o servizi corrispondenti al marchio. Un esempio può essere un sito che rivende ufficialmente tramite autorizzazione da parte di IKEA.

In merito ad altre forme e pratiche sleali sul web, un'altra ipotesi di illiceità e che si lega alla violazione del marchio con particolare riferimento ai nomi a dominio (un tema trattato nel paragrafo successivo) è il typosquatting.

“Il typosquatting è la pratica di registrare indirizzi web simili all'URL del sito di destinazione, con l'intento di indurre gli utenti a digitare erroneamente l'URL legittimo e a finire su una pagina di phishing.”⁷⁸

3.2 LA REGISTRAZIONE SCORRETTA DEI NOMI A DOMINIO

Nel contesto della crescente digitalizzazione, in un quadro in cui il ruolo di Internet assume una funzione di primaria importanza, i nomi a dominio costituiscono un elemento chiave soprattutto per quanto riguarda la visibilità e il posizionamento delle aziende e dei marchi online. Tuttavia, sebbene negli anni i nomi a dominio abbiano sviluppato un valore sempre più rilevante, sono emerse funzioni illecite e pratiche scorrette oltre ad abusi in merito alla loro registrazione e gestione.

Per nome a dominio si fa riferimento ad un segno distintivo, la cui gestione è affidata ad autorità indipendenti internazionali, precisamente all'ICANN, ovvero Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, un ente di gestione internazionale con sede centrale a Los Angeles ed istituito il 18 settembre 1998.

⁷⁸ A. Rudra, *Cos'è il Typosquatting nella sicurezza informatica*, «Powerd marc», 26 luglio 2022 (<https://powerdmarc.com/it/what-is-typosquatting/> consultato il 7 agosto 2024).

Il nome a dominio o domain name può essere meglio definito come l'indirizzo attraverso il quale si ha l'accesso ad un sito web. Identifica in modo preciso il nome di un'azienda, un ente o un privato su Internet e consente all'utente di raggiungere un determinato indirizzo a cui corrisponde uno specifico sito web.⁷⁹

Il nome a dominio, inoltre, è composto da tre elementi principali:

1. World Wide Web, ovvero il prefisso che indica un sito Internet e che viene creato automaticamente da chi si occupa di fornire il servizio di hosting;
2. Top Level Domain, ovvero il dominio che indica presso quale registro il nome a dominio viene registrato. Il TDL può essere nazionale, come per esempio “.it” in Italia, la quale indica una registrazione in una Naming Authority italiana, “.org” per le organizzazioni no profit e diversamente “.com” per i siti web a scopo commerciale;
3. Second Level Domain, ovvero la parte che rileva il segno distintivo, precisamente il titolare del sito web che svolge la funzione distintiva. Si trova nella parte centrale del nome a dominio e si riferisce alla promozione del brand all'interno del mercato, alla proposta dei propri beni, servizi e prodotti. Inoltre, può costituire fattore di apprezzamento e rinomanza del brand.

Dopo aver compreso la composizione dei nomi a dominio, è utile fare un approfondimento alla Naming Authority italiana (NA), citata precedentemente.

Trattasi di un organismo che si occupa di stabilire le procedure e le norme in riferimento al quale opera la Registration Authority nazionale. Difatti, esse risultano essere due organismi separati e distinti.⁸⁰

Il dominio “.it”, in particolare, può essere registrato da qualsiasi persona abbia compiuto la maggiore età e che risiede all'interno dell'Unione Europea.

⁷⁹ R. Moro Visconti, *La valutazione dei nomi a dominio su internet*, articolo per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, gennaio 2015 (https://www.researchgate.net/publication/283077060_La_valutazione_dei_nomi_a_dominio_su_internet consultato il 9 settembre 2024).

⁸⁰ NetRegister, *Naming Authority Italiana, Cos'è la Naming Authority* (<http://netregister.it/nainfo.htm> consultato il 7 agosto 2024).

Generalmente, difatti, i nomi a dominio europei richiedono che il soggetto interessato alla registrazione debba essere un cittadino comunitario o che, in qualche modo, provenga da specifici Stati che abbiano firmato un accordo con l'Unione Europea, ad esempio San Marino, Città del Vaticano o la Svizzera.

In merito alla composizione dei nomi a dominio “.it”, la composizione può essere ottenuta e composta unicamente dalle lettere che vanno dalla a alla z e da numeri che vanno dallo 0 al 9, oltre al simbolo “-“ che non deve essere posizionato né all’inizio né alla fine del nome a dominio. Inoltre, è utile specificare come il nome a dominio “.it” è composto da un massimo di 63 caratteri e un minimo di 3.

Passando al tema delle controversie e delle pratiche scorrette in merito ai nomi a dominio gestiti dalla ICANN, esse vengono gestite dalla World Intellectual Property Organization, o più comunemente conosciuta come WIPO.

“La WIPO è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. E l’accordo tra le Nazioni Unite e l’OMPI nel 1974 ha dato a questa organizzazione lo status di agenzia specializzata delle Nazioni Unite.”⁸¹

In riferimento al marchio, una delle attività illegali che si appropria dei nomi a dominio è il cosiddetto Cybersquatting, conosciuto anche come Domain Grabbing.

È considerato un crimine informatico inerente all’acquisto o alla registrazione di un nome a dominio che riporta ad un marchio già esistente, in quanto, simile o addirittura uguale. Lo scopo del crimine sarebbe l’intento di trarre profitto dal marchio conosciuto o da un’azienda o individuo di facile riconoscibilità e fama.

⁸¹ UfficioBrevetti, *Che cos’è la Wipo?* in «Ufficio brevetti», (<https://ufficiobrevetti.it/wipo/> consultato il 7 agosto 2024).

3.2.1 CASE STUDY: MICROSOFT VS. MIKEROWESOFT

A proposito dell'attività illecita inerente al Cybersquatting, un caso che ha ricevuto l'attenzione della stampa internazionale è stato il caso Microsoft contro MikeRoweSoft.

La vicenda legale è stata una controversia avvenuta tra il marchio Microsoft, l'azienda multinazionale statunitense d'informatica e Mike Rowe, un ragazzo che in quel momento aveva diciassette anni e che studiava alla Canadian Belmont High School.

La famosa azienda sosteneva che il loro marchio fosse stato violato a seguito della registrazione, da parte del ragazzo, di un sito web chiamato MikeRoweSoft.com.

La causa ricadeva sulla violazione rappresentata dalla somiglianza fonetica del sito web, ovvero, un semplice gioco di parole creato dal nome e cognome dello studente.⁸²

Per comprendere meglio la vicenda, è necessario sapere che lo studente canadese, nella data del 5 agosto del 2003, aveva creato il proprio sito per portare avanti la sua attività part-time di web design. Il sito, per l'appunto, era stato creato aggiungendo la parola "soft" al suo nome e cognome, con l'intento di comporre un semplice gioco di parole.

Il colosso aziendale, in seguito all'accorgimento di tale pratica e soprattutto dopo aver avuto modo di accorgersi della somiglianza fonetica del nome del sito web con il proprio marchio, ha percepito una violazione. Per questa motivazione, Microsoft ha deciso di contestare l'accaduto.

La multinazionale, difatti, ha chiesto esplicitamente allo studente canadese di poter rinunciare al nome a dominio e successivamente a questa vicenda il giovane studente ha ricevuto una lettera dagli avvocati canadesi di Microsoft.

Tuttavia, Mike Rowe ha formalmente richiesto di poter essere risarcito a seguito dei danni ricevuti per aver rinunciato al nome a dominio inerente al sito web.

⁸² S. Jeffrey, *Mike Rowe no soft touch*, in «The Guardian», 20 gennaio 2004 (<https://www.theguardian.com/technology/2004/jan/20/microsoft.business> consultato il 7 agosto 2024).

La vicenda assume un tono piuttosto vivace quando Microsoft si offre di risarcire le spese dello studente con soli dieci dollari, ovvero, il costo utilizzato per registrare il nome dominio.

Ancora una volta, lo studente rispose contraddicendo la controparte e richiedendo, invece, diecimila dollari.

La multinazionale ha categoricamente rifiutato la richiesta inviando una lettera di cessazione di venticinque pagine e accusando il ragazzo di aver creato il caso unicamente per ottenere un risarcimento in soldi e costringendo il colosso internazionale ad un accordo finanziario tramite la pratica del cybersquatting. L'idea, secondo Microsoft, infatti, consisteva in un piano architettato dallo studente e che quest'ultimo avesse allestito il caso per avere un importante ritorno economico oltre alla visibilità.

È evidente come questo caso abbia ricevuto una forte rilevanza e copertura mediatica senza precedenti, per quello che concerne le vicissitudini inerenti ai nomi dominio.

Il coinvolgimento dei media è stato generato in modo diretto da parte dello studente stesso. Rowe, difatti, aveva volontariamente creato diversa pubblicità attorno al caso con l'intento di raccogliere consensi, in modo tale da poter sostenere la propria causa.

È attraverso l'aiuto ricevuto che è riuscito a racimolare oltre seimila dollari.

In aggiunta, lo studente era riuscito ad ottenere persino un'offerta per quanto riguarda una consulenza legale in modo prettamente gratuito.⁸³

Tuttavia, Rowe è stato successivamente costretto ad eliminare il proprio sito web e questo ha causato una perdita di punti a livello reputazionale per quanto riguarda il colosso Microsoft, in quanto, l'azienda è stata vista sotto una luce negativa da parte del pubblico di quel tempo.

La motivazione era chiara: quando si pensava a questo determinato caso, si pensava ad una lotta tra un colosso e un giovane studente, ovvero due soggetti che non potevano essere messi sullo stesso piano.

Microsoft, dunque, a seguito di questa vicenda, raccolse una cattiva pubblicità.

⁸³ I. Demcak, *Microsoft versus MikeRoweSoft*, in «TramaTm», 21 gennaio 2021, (<https://www.tramatm.ch/blog/category/software/microsoft-versus-mikerowesoft> consultato il 7 agosto 2024).

Solamente nel 2004, un anno dopo l'inizio della controversia, precisamente alla fine del mese di gennaio, si arrivò ad un accordo extragiudiziale in cui:

- Microsoft riuscì a prendere il controllo del nome dominio;
- Il colosso dovette pagare tutte le spese sostenute dallo studente canadese, oltre ad fornire allo studente un abbonamento Microsoft Developer Network ed un viaggio sia per lui che per la sua famiglia all'interno della sede centrale di Washington.⁸⁴

La causa si è conclusa, infine, con Rowe che ha deciso di donare la maggior parte del suo fondo di difesa legale ad un ospizio per bambini malati terminali, oltre ad utilizzare gran parte del denaro rimanente per i propri studi universitari.

Solamente dopo la chiusura e la risoluzione della causa, Microsoft ha ammesso di essere stata troppo violenta e di aver attuato una pratica aggressiva a livello legale nei confronti del ragazzo, giustificando il comportamento attraverso la volontà di difendere il marchio Microsoft.

3.3 L'UTILIZZO DEI MARCHI SUL MARKETPLACE

Il marketplace rappresenta sicuramente una piattaforma di cruciale importanza per quanto riguarda le aziende, in quanto, risulta un ottimo contesto in cui posizionare il proprio marchio attraverso i propri prodotti, beni o servizi.

Specialmente negli ultimi anni, i marketplaces hanno continuato il proprio sviluppo in una costante crescita e innovazione, in un contesto in cui si fa sempre più largo una spietata competizione tra le aziende.

Alibaba, Amazon o eBay sono solamente alcuni tra i colossi più famosi per quanto riguarda i marketplaces, tra i più conosciuti e utilizzati.

La funzione del marchio, all'interno dei marketplace, svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne sia il posizionamento, sia la distinzione dei prodotti, e soprattutto per garantire ai propri consumatori la qualità dei propri prodotti.

⁸⁴ M. Kotadia, *MikeRoweSoft settles for an Xbox*, in «CNET», 26 gennaio 2004 (<https://www.cnet.com/tech/tech-industry/mikerowesoft-settles-for-an-xbox/> consultato il 7 agosto 2024).

Inoltre, è da evidenziare la possibilità da parte delle aziende di far conoscere e far accrescere la fiducia e l'affidabilità da parte dei propri consumatori.

Sebbene i marketplaces giochino un ruolo sostanziale nella determinazione della brand awareness e nella consolidazione del brand all'interno di un contesto competitivo, emergono, tuttavia, degli aspetti negativi. Basti pensare all'utilizzo improprio del brand che potrebbe comportare attività e pratiche illegali in merito alla contraffazione o ai conflitti di proprietà intellettuale. Per difendersi, le aziende dovrebbero adottare specifiche strategie che possano essere efficaci ed in grado di tutelare il proprio marchio all'interno del panorama competitivo digitale, con l'obiettivo di mantenere il controllo della propria immagine e reputazione.

L'incremento dei mercati internazionali online ha mostrato come numerose aziende decidano di rinviare il processo di registrazione del proprio marchio, segnalando il proprio interesse verso la vendita dei prodotti, mediante le piattaforme di e-commerce per velocizzare l'ingresso all'interno dei contesti internazionali.

In queste circostanze, dunque, i consumatori si ritrovano ad acquistare i prodotti desiderati, attraverso una varietà di canali, ancor prima che i marchi siano stati registrati dai proprietari stessi.

Appare evidente come tale strategia si riveli particolarmente rischiosa.

L'espansione dei mercati online ha senz'altro messo ancora più in pericolo le aziende e i marchi stessi contribuendo allo sviluppo di forme di violazione della proprietà intellettuale sempre più rischiose. Inoltre, se pensiamo ai grandi eventi di shopping online, come ad esempio le festività natalizie, il Black Friday o il Cyber Monday, rappresentano inevitabilmente una possibilità per le aziende e per i marchi di farsi conoscere e di attirare più consumatori.

Tuttavia, allo stesso tempo, questi eventi risultano essere facilmente associabili ad un maggior rischio per quanto riguarda la violazione dei marchi stessi e la possibilità di incorrere in pratiche scorrette e contraffazione.⁸⁵

⁸⁵ Corsearch, *Online Brand Protection: Challenges and Solution*, in «Corsearch», 4 novembre 2021 (<https://corsearch.com/content-library/blog/online-brand-protection-challenges-and-solutions/> consultato il 9 agosto 2024).

Tecnicamente, nell'ambiente digitale, i marketplaces online rientrano tra gli intermediari, ovvero i prestatori di servizi della società dell'informazione, i cosiddetti ISP.

Trattasi di intermediari responsabili dei contenuti messi in rete generati da terzi e non dai proprietari stessi. Occorre, inoltre, evidenziare come il regime di responsabilità viene disciplinato dalla Direttiva sul commercio elettronico.

Gli intermediari possono essere di tre tipologie:

- **Connettività:** un esempio è riconducibile agli operatori di telecomunicazioni. Si tratta del semplice trasporto di informazioni non proprie.
- **Caching:** un esempio è riconducibile ai motori di ricerca. Si tratta di memorizzare le informazioni per favorirne l'accesso.
- **Hosting:** un esempio può essere riconducibile al marketplace. Si tratta di offrire spazi ai clienti con l'immissione dei propri prodotti o servizi online.

Nello specifico caso dei marketplaces online, il diritto di tutela del marchio è particolarmente a rischio. Precisamente, accade che il diritto di proprietà intellettuale disciplinato a livello europeo dal Regolamento EU 2017/1001⁸⁶ viene messo a rischio da parte degli utenti stessi.

3.3.1 CASE STUDY: L'ORÉAL VS EBAY

Per comprendere a pieno la panoramica del contesto legale in merito a quanto trattato nel precedente paragrafo, è significativamente utile l'analisi del caso⁸⁷ che ha visto un colosso del beauty come L'Oréal scagliarsi contro una delle multinazionali più conosciute in termini di marketplace, ovvero, eBay.

Tale controversia, difatti, ha drasticamente segnato un punto cruciale nella polemica inerente alla responsabilità che ricoprono le piattaforme online e, in particolare, i marketplaces nei confronti della vendita di beni e prodotti contraffatti.

⁸⁶ Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.

⁸⁷ Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-324/09 del 12 luglio 2011.

Precisamente l'Oréal sosteneva che eBay facilitasse la vendita dei suoi prodotti contraffatti non impedendo la violazione all'interno della sua piattaforma.

Il colosso beauty lamentava al famoso marketplace la vendita di prodotti non originali mettendo in pratica una violazione del proprio marchio, oltre che ad offrire campioni gratuiti non autorizzati alla libera vendita.

La corte dovette esprimersi con la sentenza del 12 luglio 2011 per poter stabilire la posizione degli ISP in merito alla responsabilità che detengono in relazione alle violazioni del diritto del marchio ad opera dei propri utenti.

Risulta di estrema importanza, in questo particolare caso, l'art. 14 della Direttiva 2003/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000⁸⁸, nota anche come Direttiva sul commercio elettronico. L'articolo disciplina la responsabilità dei prestatori dei servizi di hosting. Specificatamente, chi presta un servizio di hosting non è generalmente responsabile dei contenuti offerti, a meno che non sia a conoscenza dell'illiceità e di conseguenza agisca direttamente con l'obiettivo di rimuoverli.

Un secondo punto da non sottovalutare è che il prestatore dei servizi non risulta responsabile se non svolge un ruolo attivo nel controllo e nella memorizzazione dei dati.

In questo senso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sancendo la responsabilità dell'hosting, in questo caso eBay, per la violazione del marchio L'Oréal da parte dei suoi utenti. La CGUE sentenza come eBay sia esplicitamente un servizio di vendita e non può essere considerato unicamente un soggetto passivo alla causa.

“Nel caso specifico, eBay utilizzava il marchio in questione associandolo, tramite parole chiave, ad alcuni prodotti presenti sul proprio sito, per attività promozionale”.⁸⁹

⁸⁸ Direttiva 2003/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.

⁸⁹ M. Martorana, *E-commerce: la responsabilità dei provider, tra “ruolo attivo” e uso dei marchi*, in «Altalex», 26 febbraio 2021 (<https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/26/e-commerce-responsabilita-provider> consultato il 9 agosto 2024).

In conclusione, la CGUE si è espressa, inoltre, in merito agli Stati membri che devono poter garantire che le autorità competenti possano ordinare agli ISP di regolamentare e adottare misure per escludere violazioni, tra cui elementi di contraffazione, da parte degli utenti oltre ad agevolare l'identificazione di coloro che attuano pratiche illegali.

3.4 L'USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO IN ASSOCIAZIONE A NFT

In ambito digitale, un'ultima tipologia trattata in questo elaborato riguardante le pratiche illecite, come violazioni e contraffazione del marchio, sono gli usi non autorizzati del marchio in associazione agli NFT.

Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione, è utile fare una breve digressione inerente alla blockchain.

Una blockchain è un registro digitale che memorizza informazioni utilizzando la crittografia. Numerosi server registrano le stesse informazioni crittografate.

Per comprendere nel dettaglio, ecco una definizione:

“La Blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, sfrutta le caratteristiche di una rete informatica composta da nodi e permette di aggiornare e gestire un registro contenente dati e informazioni in modo univoco, sicuro, aperto a tutti senza che vi sia la presenza o necessità di un'entità centrale di controllo.”⁹⁰

⁹⁰ Temera, *Tecnologie Blockchain + NFT, Cos'è la tecnologia Blockchain?* in «Temera» (<https://temera.it/it/tecnologie/blockchain-nft.html> consultato il 9 agosto 2024).

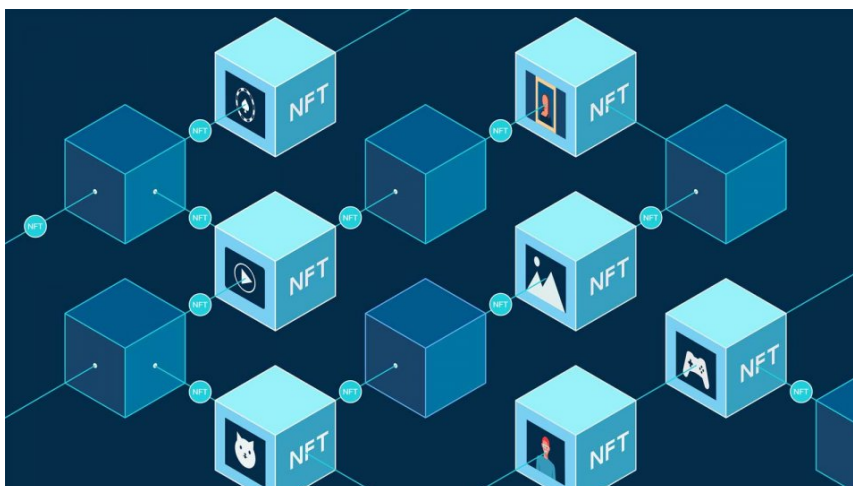


Figura 8 Blockchain⁹¹

Successivamente alla definizione di blockchain, è utile comprendere a cosa si fa riferimento quando si tratta di NFT.

L'acronimo indica il Non Fungible Token, ovvero una tecnologia che permette a chiunque di poter acquistare certificati di proprietà su opere digitali e opere reali.

Gli NFT sono metadata, precisamente stringhe di informazioni, registrati sulla blockchain. Gli NFT sono composti da un Token ID e un contact address.

Nel contesto digitale, la tecnologia NFT può essere utilizzata in abbinamento a materiali rilevanti sotto il profilo della proprietà intellettuale, quali filmati, immagini, opere musicali.

Proprio per questo motivo, è stato prevedibile da parte delle autorità competenti identificare attorno un business, oltre alla possibilità di violare il copyright e rischiare casi di contraffazione.

In particolare, si parla di violazione e contraffazione di NFT quando:

- Risultano uguali ad un marchio registrato, violandolo;
- Vengono creati senza alcuna autorizzazione da parte dell'autore;
- Risultano essere la tokenizzazione di un bene che in realtà è contraffatto.

⁹¹ Figura 8, *How does blockchain work?*, in «Stanford online» (<https://online.stanford.edu/how-does-blockchain-work> consultato il 9 agosto 2024).

Inoltre, è di fondamentale importanza comprendere come:

“La responsabilità delle piattaforme NFT è paragonabile a quella dei provider di servizi: l’e-commerce non è tenuto a vigilare se sul proprio sito web sono presenti contenuti illeciti. Tuttavia, dal momento in cui il titolare del diritto violato diffida la piattaforma, questa non può più avere un ruolo passivo.”⁹²

3.4.1 CASE STUDY: HERMÈS VS METABIRKIN

Nel contesto internazionale, uno dei primi episodi di illegalità registrati in ambito NFT e contraffazione risulta essere senza alcun dubbio il caso Hermès MetaBirkin.

Il caso preso in esame ha mostrato le difficoltà e i rischi, oltre alle violazioni in termini di legalità associate all’ambito degli NFT e, in particolare, alla vendita di elementi artistici nel contesto digitale.

Hermès è un’azienda francese, precisamente una maison di lusso di alta moda.

La società, fondata nel 1837 a Parigi da Thierry Hermès, è nata inizialmente come azienda produttrice di selle e accessori da cavallo. La provenienza da questa tipologia di commercio, attraverso il legame con il mondo dell’equitazione, è tutt’ora un elemento ridondante per la casa di moda. Di fatti, tale associazione ha influenzato profondamente lo stile della maison nel corso degli anni.

Con il passare del tempo, l’azienda è riuscita ad evolversi diventando un simbolo per quanto riguarda il lusso nel campo della moda. Oggigiorno, è comune associare il brand al lusso e, soprattutto, ad un’altissima qualità dei prodotti.

Hermès risulta essere anche sinonimo di artigianalità e della pratica di tramandare di generazione in generazione i segreti dell’eccezionalità dei prodotti. Molti dei prodotti, di fatti, sono ancora realizzati a mano.

Una delle creazioni storiche e più rinomate di Hermès è la Birkin Bag.

⁹² A. Vercellotti, *NFT Illeciti, Uso illecito di NFT, cosa s’intende, NFT illeciti, i rimedi*, in «Legal for digital», 5 maggio 2024 (<https://legalfordigital.it/nft/nft-illeciti/#:~:text=Uso%20illecito%20di%20NFT%2C%20cosa%20s'intende,-Quando%20si%20parla&text=Chi%20ha%20coniato%20l'NFT,alla%20piattaforma%20blockchain%20è%20falso> consultato il 9 agosto 2024).



Figura 9 Birkin Bag⁹³

L'iconica borsa è stata creata in un modo piuttosto singolare. Precisamente, è nata nel 1984 durante un volo da Parigi a Londra, prendendo il nome dell'attrice Jane Birkin.

“ Chi avrebbe immaginato che uno degli oggetti più desiderati degli ultimi decenni fosse nato in aria, nel 1984, durante un volo Parigi-Londra? L'attrice inglese Jane Birkin, seduta accanto a Jean-Louis Dumas, presidente di Hermès (1978-2006), si lamenta di non riuscire a trovare una borsa adatta alle sue esigenze di giovane madre. Creativo nato e dotato di un intuito infallibile, lui disegna subito una borsa capiente di forma rettangolare, morbida e spaziosa, con un profilo levigato e cuciture a punto sellaio. Con, in più, uno spazio dedicato ai biberon!”⁹⁴

Successivamente ad aver contestualizzato, è possibile entrare nel dettaglio della causa presa in esame.

⁹³ Figura 9, *Birkin Bag*, in «Hermès» (<https://www.hermes.com/it/it/content/297713-birkin/> consultato il 10 agosto 2024).

⁹⁴ Hermès Paris, *Borsa Birki*, in «Hermès» (<https://www.hermes.com/it/it/content/297713-birkin/> consultato il 10 agosto 2024).

Mason Rothschild, artista americano e creatore di NFT, nel novembre del 2021 ha deciso di creare un centinaio di opere sottoforma di immagini digitali ispirandosi alla celebre borsa di Hermès, ovvero la Birkin Bag.

Le borse venivano rappresentate in diverse decorazioni e colori o rivestite di pelliccia.



Figura 10 MetaBirkin⁹⁵

L'artista, inoltre, aveva iniziato ad utilizzare il nome MetaBirkin subito dopo aver registrato il nome a dominio www.metabirkin.com, mirando alla promozione online delle proprie opere mediante le piattaforme social.

La maison francese, in un primo momento, inviò una lettera di diffida chiedendo esplicitamente di cessare le attività e intimando l'artista a non utilizzare il nome dell'azienda.

⁹⁵ Figura 10, P. M. Gangi, *MetaBirkin, La collezione di NFT MetaBirkin viola il marchio Birkin di Hermès. La vicenda giudiziaria*, in «Key4biz», 9 marzo 2023 (<https://www.key4biz.it/la-collezione-di-nft-metabirkin-viola-il-marchio-birkin-di-hermes-la-vicenda-giudiziaria/438070/> consultato il 10 agosto 2024).

Tuttavia, non intuendo alcuna intenzione positiva da parte dell'artista nel voler cessare le proprie pratiche illecite, la società Hermès decise di instaurare il giudizio di fronte alla Corte distrettuale meridionale degli Stati Uniti di New York.

Le cause dichiarate risultarono essere l'appropriazione indebita del marchio Hermès, diluizione e violazione del marchio, danni alla reputazione e attività di cybersquatting.

Le pratiche di Rothschild, di fatti, potevano instillare il dubbio nella mente dei consumatori, generando confusione per il pubblico e i clienti del celebre marchio.⁹⁶

Mason Rothschild si appellò, attraverso la difesa, al Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti⁹⁷, affermando che le proprie creazioni fossero protette dal regolamento. Appellandosi alla libertà artistica, Rothschild affermava di poter deliberatamente raffigurare i propri lavori e di poter procedere autonomamente alla vendita delle proprie creazioni.

Hermès si contrappose alla difesa affermando che l'utilizzo improprio del marchio e del nome a dominio registrato non poteva essere considerata libertà artistica.

La raffigurazione delle MetaBirkin risultava essere una vera e propria copia delle originali Birkin Bag, in quanto, in aggiunta, sfruttavano anche il nome del famoso brand.

L'accusa si espose anche nei confronti dell'ambito commerciale, insinuando che Rothschild aveva l'obiettivo di sfruttare tale pratica con il fine di promuovere i propri lavori e guadagnarci.

In conclusione, la Corte, accogliendo tutte le argomentazioni ricevute da parte di entrambi i soggetti chiamati in causa, si espose in un primo momento l'8 maggio 2022. La Corte riconobbe l'espressione artistica di Rothschild confermando che gli NFT risultano essere esclusivamente dei codici in cui viene indicata l'immagine, autenticandola, ma questa condizione non rende il bene raffigurato un elemento privo di protezione in riferimento alla vendita commerciale.

⁹⁶ F. Sansalone, *Hermès vs MetaBirkin: NFT e contraffazione di marchi*, in «Salvis Juribus», 8 marzo 2023 (<http://www.salvisjuribus.it/hermes-vs-metabirkin-nft-e-contraffazione-di-marchi/> consultato il 10 agosto 2024).

⁹⁷ Constitution Congress, *Constitution of the United States, First Amendment* (<https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/> consultato il 10 agosto 2024).

Pertanto, la Corte respinse l'istanza dell'artista, confermando la colpevolezza di Rothschild nei confronti di Hermès.

“Con decisione dell'8 febbraio 2023, il tribunale ha ritenuto Mason Rothschild responsabile della violazione e della diluizione del marchio, oltre che di cybersquatting per aver registrato e utilizzato il nome a dominio metabirkin.com.”⁹⁸

Gli acquirenti, tramite tale pratica illegale da parte di Rothschild, potevano senza alcun dubbio collegare erroneamente la MetaBirkin al marchio Hermès, causando danni reputazioni oltre che di violazione del marchio e contraffazione.

Il caso preso in esame è stato uno dei primi episodi inerenti alla contraffazione in ambito NFT e per questa motivazione ha ricevuto un'ampia risonanza mediatica, costringendo le autorità competenti a trovare una soluzione tramite dei regolamenti sempre più aggiornati.

⁹⁸ L. Ercoli, *MetaBirkin, Gli NFT hanno violato il marchio di Hermès: la conferma nella sentenza del tribunale di New York*, SIB 1982, Intellectual Property since 1882, 21 febbraio 2023 (<https://www.sib.it/flash-news/metabirkin-gli-nft-hanno-violato-il-marchio-hermes-la-conferma-nella-sentenza-del-tribunale-di-new-york/> consultato il 10 agosto 2024).

CONCLUSIONI

In questa tesi sono state trattate le implicazioni relative alla violazione e contraffazione del marchio all'interno del contesto digitale. Quest'ultimo, sebbene possa rappresentare un ambiente in grado di garantire numerose possibilità in termini di posizionamento e visibilità, risulta essere anche un ambito particolarmente complesso a causa delle violazioni in cui il marchio può incorrere.

La prima tematica che è stata presentata è la definizione di marchio, a partire dal suo ruolo strategico all'interno del contesto aziendale, l'attività di posizionamento, il rapporto con il consumatore e la definizione di brand reputation.

La tesi ha analizzato il percorso del cliente a partire dai punti di contatto con il brand fino alla sua fidelizzazione, marcando l'importanza della reputazione, da sempre centrale nel mondo del marketing.

Successivamente, il secondo capitolo ha analizzato il contesto giuridico attraverso le funzioni tutelate dal marchio nel nostro ordinamento e i requisiti di registrazione. Sono state approfondite le argomentazioni relative agli usi scorretti del marchio e le sue violazioni, anticipando la pratica della contraffazione. Quest'ultima rappresenta una violazione sia del Codice della proprietà industriale sia del Codice penale.

Infine, lo studio ha esaminato particolari casi di violazione del marchio altrui all'interno del contesto digitale.

La tesi ha evidenziato come il marchio rappresenti un qualcosa che va oltre il segno distintivo poiché ricopre un ruolo strategico per le aziende, soprattutto in un panorama economico-mondiale sempre più competitivo.

Il mondo di Internet rimane un ambiente in continuo aggiornamento ed include una serie di implicazioni che possono mettere a rischio il brand e la sua reputazione. Lo studio ha dimostrato come questa situazione abbia incrementato le violazioni del marchio e la contraffazione, ed è per questo motivo che l'ordinamento giuridico deve stare al passo con lo sviluppo digitale. Appare evidente come queste dinamiche abbiano reso i marchi più vulnerabili.

In questo elaborato si può notare come i casi presi in analisi (Microsoft vs Mike Rowe, l'Oréal vs eBay ed Hermès vs MetaBirkin) abbiano fornito nuovi esempi di violazione del marchio altrui.

In particolare, la causa portata avanti da Hermès nei confronti di Mason Rothschild, in merito alla contraffazione della borsa Birkin tramite NFT, sancisce l'inizio di un nuovo scenario richiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

L'elaborato ha ampiamente trattato illeciti inerenti al keyword advertising, ovvero lo strumento che permette il collegamento tra una parola chiave immessa nei motori di ricerca e la pubblicità correlata alla ricerca fatta. Lo studio, inoltre, ha permesso di far luce su aspetti che riguardano la registrazione dei nomi a dominio e la responsabilità in caso di violazione del marchio altrui, analizzando il fenomeno del Cybersquatting, conosciuto anche come Domain Grabbing.

Questo lavoro ha permesso di approfondire aspetti chiave relativi alla contraffazione all'interno dei marketplaces attraverso una disamina sulla responsabilità degli ISP, ovvero gli intermediari dei contenuti messi in rete e generati da terzi.

In definitiva, quello che emerge è una complessità causata dalle continue trasformazioni digitali e che richiede alle aziende di ideare nuove strategie per difendere il proprio marchio. Pertanto, attraverso la protezione legale e una maggiore attenzione alla reputazione del brand è possibile garantirne la tutela. Nel complesso la tesi evidenzia l'importanza di continuare ad esplorare il tema gettando le basi per una riflessione più ampia.

BIBLIOGRAFIA

Aaker D., Brand Equity. La gestione del valore della marca, Franco Angeli, 1997

Aaker D. A., Joachimsthaler E., Brand leadership, Milano, Franco Angeli, 2000.

Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffr , Milano, 1960.

Bently L., Sherman B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001.

Calabrese G., *Brand Management as a social process. An exploratory survey on the impact of new internet brand touchpoints*, Conference: international Marketing Trends, 2014.

Janiszewska K., Insch A., *The strategic importance of brand positioning in the place brand concept: elements, structure and application capabilities*, Journal of International Studies, Vol. 5, No 1, 2012.

Kapferer J. N., *The New Strategic Brand Management*, Kogan Page, 5th Edition, 2012.

Kapferer J. N., Thoenig J. C., *La marca. Motore della competitivit  delle imprese e della crescita dell'economia*, Milano, Guerini & Associati, 1991.

Keller K. L., Busacca B., Ostilio M. C., *La gestione del brand. Strategie e sviluppo*, Egea, Milano, 2005.

Kohli C., Thakor M., *Branding consumer goods: Insight from theory and practice*, Journal of Consumer Marketing, 1997.

Kotler P., *Marketing Management*, Millenium Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000.

Kotler P., Keller K. L., Ancarani F., Costabile M., *Marketing management*, Pearson, Milano, 2017.

Mansani L., *La pubblicità tramite parole chiave (Keyword)*, in Studi in memoria di Paola Frassi, Giuffrè, Milano, 2010.

Ricolfi M., *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015.

Ricolfi M., *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015.

Sirotti Gaudenzi A., *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Maggioli, Rimini, 2009.

Urde M., *Brand Orientation: A mindset for Building into Strategic Resources*, Journal of Marketing Management, 1999.

Vanzetti A., *Cessione del marchio*, in Rivista del Diritto Commerciale, 1959, I.

Vanzetti A., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in Rivista del Diritto Commerciale, 1960.

Vanzetti A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in Rivista del Diritto Commerciale.

Wood L. M., *Brands: The asset test*, in vol. 11, Journal of Marketing Management, 1995.

SITOGRAFIA

<https://www.altalex.com/documents/news/2016/10/13/contraffazione-concorrenza-sleale-e-violazione-della-proprietà-intellettuale>

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/26/e-commerce-responsabilita-provider>

<https://ares20.it/portfolio/marchio-nella-strategia-sviluppo-delle-impresemoda/#:~:text=Secondo%20l'American%20Marketing%20Association,da%20quelli%20degli%20altri%20venditori>

<https://www.brocardi.it/dizionario/3058.html#:~:text=Viene%20definito%20“marchio”%20il%20segno,c.d.%20Codice%20della%20proprietà%20industriale>

<https://www.cnet.com/tech/tech-industry/mikerowesoft-settles-for-an-xbox/>

<https://www.consulenzalegaleitalia.it/contraffazione-marchio/>

<https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/>

<https://www.corradini.it/lesaurimento-del-diritto-di-marchio/>

<https://corsearch.com/content-library/blog/online-brand-protection-challenges-and-solutions/>

<https://dcommerce.it/commercio-locale/promozione-commercio-locale/posizionamento-online-delle-aziende/>

<https://www.digitaldictionary.it/blog/funnel-marketing-definizione-fasi-strategie>

https://doi.org/10.1007/978-3-319-13159-7_117

<https://doi.org/10.1108/10610429410053077>

<https://everythinx.it/brand-identity-e-customer-experience/#:~:text=Cos'è%20la%20Brand%20Identity,-La%20brand%20identity&text=David%20Aaker%20definisce%20la%20brand,mantene re%20nei%20confronti%20dei%20consumatori>

<https://www.hermes.com/it/it/content/297713-birkin/>

<https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/brand-identity/>

<https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/brand-reputation/>

<https://www.insidemarketing.it/spot-di-volvo-sullimportanza-della-sicurezza-psicologica/#:~:text=Volvo%20vuole%20scoprire%20in%20che,impatto%20su%20com e%20si%20guida>

<https://www.idsurvey.com/it/brand-reputation/>

<https://www.italiaonline.it/risorse/cos-e-la-keyword-advertising-e-come-funziona-1777>

<http://www.jstor.org/stable/40057089>

<https://www.key4biz.it/la-collezione-di-nft-metabirkin-viola-il-marchio-birkin-di-hermes-la-vicenda-giudiziaria/438070/>

<https://www.lucalodovisi.it/blog/esempi-di-posizionamento/>

<https://legalfordigital.it/marchio/contraffazione-marchio/>

<https://legalfordigital.it/marchio/marchio-debole-e-marchio-forte/>

<https://legalfordigital.it/nft/nft-illeciti/#:~:text=Uso%20illecito%20di%20NFT%2C%20cosa%20s'intende,-Quando%20si%20parla&text=Chi%20ha%20coniato%20l'NFT,alla%20piattaforma%20blockchain%20è%20falso>

<https://www.mark-up.it/made-in-e-crisi-aziendale-il-caso-volkswagen>

<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey>

<http://netregister.it/nainfo.htm>

<https://online.stanford.edu/how-does-blockchain-work>

<https://powerdmarc.com/it/what-is-typosquatting/>

<https://www.questionpro.com/blog/customer-journey-map/>

https://www.researchgate.net/figure/Brand-identity-structure-Aaker-Joachimsthaler-2000-From-Figure-1-we-can-see-that_fig1_305394430

https://www.researchgate.net/figure/Kapferers-brand-identity-prism-Jean-Noel-Kapferer-identifies-six-points-of-brand_fig1_360607194

https://www.researchgate.net/publication/267250099_Branding_in_the_Digital_Age_Youre_Spending_Your_Money_in_All_the_Wrong_Places

https://www.researchgate.net/publication/274380917_Il_fenomeno_della_contraffazione_e_nella_prospettiva_del_management_Verso_un_sistema_per_la_brand_protection

https://www.researchgate.net/publication/274705536_Lotta_alla_Contraffazione_Un'indagine_esplorativa_su_strategie_strumenti_ed_azioni_delle_impresa_di_marca

<https://www.researchgate.net/publication/274715569> No al falso Un'indagine esplorativa sulle strategie anti-contraffazione delle fashion firms

<https://www.researchgate.net/publication/279554254> Brand loyalty The link between attitude and behavior

<https://www.researchgate.net/publication/283077060> La valutazione dei nomi a dominio su Internet

<http://www.salvisjuribus.it/hermes-vs-metabirkin-nft-e-contraffazione-di-marchi/>
<https://www.sib.it/flash-news/metabirkin-gli-nft-hanno-violato-il-marchio-hermes-la-conferma-nella-sentenza-del-tribunale-di-new-york/>

<https://www.sergiobombelli.net/post/posizionamento-del-brand-definizione-strategie>

<https://www.smartinsights.com/online-brand-strategy/brand-development/brand-positioning-strategy/>

<https://stlab.it/it/risorse/blog/customer-journey-come-si-articola-la-relazione-tra-il-consumatore-e-il-brand>

<https://www.teamsystem.com/magazine/e-commerce/customer-journey-cos-esempi-e-fasi/>

<https://temera.it/it/tecnologie/blockchain-nft.html>

<https://www.theguardian.com/technology/2004/jan/20/microsoft.business>

<https://www.tramatm.ch/blog/category/software/microsoft-versus-mikerowesoft>

<https://ufficiobrevetti.it/wipo/>

ABSTRACT IN ITALIANO

Nell'attuale contesto digitale è fondamentale per le aziende e i loro marchi potersi distinguere e posizionarsi all'interno delle piattaforme online. Sebbene la digitalizzazione offra ampie possibilità di visibilità ai marchi, allo stesso tempo favorisce la nascita di nuove modalità di contraffazione. L'obiettivo di questa tesi è quello di proporre una panoramica generale in merito alla funzione del marchio e alle norme che lo tutelano, specie in ambito digitale. Lo studio analizza, in particolare, anche alla luce di casi giurisprudenziali, le pratiche illecite più comuni che coinvolgono i marchi nel mondo digitale.

ABSTRACT IN INGLESE

In today's digital environment, it is crucial for companies and their brands to be able to stand out and position themselves within online platforms. While digitalization offers a wide range of visibility for brands, it also encourages the emergence of new ways of counterfeiting. The aim of this thesis is to propose a general overview of the function of the trademark and the rules that protect it, especially in the digital sphere. The study analyzes, in particular, also in the light of case law, the most common illegal practices involving trademarks in the digital world.

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Professore Fabrizio Sanna, per avermi dimostrato la sua disponibilità e avermi fornito una preziosa guida lungo tutto il percorso di stesura della tesi.

Un ulteriore ringraziamento va al Professore Emanuele Tuccari, per il suo grande contributo nella revisione della tesi. Ringrazio entrambi per essere stati attenti, chiari e puntuali ad ogni mio dubbio o richiesta.

Il ringraziamento più importante va alla mia famiglia, il pilastro portante della mia vita. È a voi che dedico questo mio traguardo, perché a dir la verità, è anche il vostro. Ringrazio la mia mamma e il mio papà per essermi stati sempre vicini, seppur spesso lontani fisicamente, e per avermi risollevato ogni qualvolta io ne avessi bisogno.

Se sono arrivata fin qui è grazie a voi, ai vostri sacrifici e agli insegnamenti che mi avete donato sin da bambina.

Un altro speciale ringraziamento va a mio fratello, il mio fedele alleato.

Grazie per avermi donato lo spirito di leggerezza nei confronti della vita, per avermi strappato sempre un sorriso anche nei momenti di sconforto.

Mi sento davvero fortunata ad avere una famiglia come la nostra, spero che voi siate fieri di me come lo sono io di voi. Vi voglio un mondo di bene.

Vorrei esprimere un caloroso ringraziamento a Giulio, il mio ragazzo.

Grazie per essere stato sempre al mio fianco, per avermi spronato a fare sempre di più.

Mi hai aiutato a credere di più in me stessa e nelle mie capacità, supportandomi in ogni mia scelta. Grazie per aver combattuto insieme a me i momenti di ansia e preoccupazione.

Te ne sono grata, tu sai.

Infine, ringrazio me stessa, per aver dimostrato di essere all'altezza e non essermi mai arresa.