Comunicato stampa

**CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI: DOCUMENTO DEI COMMERCIALISTI SUL RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Pubblicato dal Consiglio e dalle Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione della categoria. Focus sul quadro normativo nazionale e internazionale che tutela il diritto di esclusiva dell’imprenditore**

*Roma, 9 ottobre 2023* – “**Il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione di marchi e brevetti**” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalle Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione della categoria, che approfondisce alcune tematiche trattate nella pubblicazione “[La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell’ISP della disciplina sul diritto d’autore online](https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1718)” dello scorso luglio.

Il tema del risarcimento del danno per la contraffazione di marchi e brevetti è stato oggetto di particolari **evoluzioni nel tempo**, soprattutto per quanto riguarda l’ordine e la combinazione delle diverse metodologie di calcolo dell’entità di tale risarcimento. Catalizzatore di queste evoluzioni è stato sia **l’intervento di direttive comunitarie**, che hanno contribuito a regolare la materia, sia di una **giurisprudenza innovativa** che, nel corso del tempo, ha rielaborato e specificato, partendo dalla normativa interna, l’ordine e la definizione dei vari criteri di quantificazione del danno applicabili caso per caso.

Il marchio è uno dei **segni distintivi dell’imprenditore**, caratterizzato dalla funzione di distinguere i prodotti o i servizi dell’imprenditore che ne è titolare da quelli di un altro. A quest’ultima funzione si ricollega **il diritto di esclusiva** (*ius excludendi*) di cui è titolare l’imprenditore e che si sostanzia nel diritto di escludere soggetti terzi dalla possibilità di usare lo stesso segno distintivo per distinguere i propri prodotti e/o servizi affini, con la potenziale conseguenza di provocare confusione nel pubblico dei consumatori.

Quest’ultimo si comporta come base giuridica per l’imprenditore, non solo per la disciplina sostanziale, ma anche per il riconoscimento in capo al titolare del diritto di **azioni correlate allo *ius excludendi***, quali quella di accertamento, un’inibitoria e altre finalizzate alla rimozione degli effetti della violazione eventualmente accertata (e.g. la rimozione dal mercato dei prodotti contraffatti). A queste azioni si accompagna, parallelamente, quella del risarcimento del danno per l’avvenuta contraffazione nei confronti dell’imprenditore titolare dei diritti sul marchio in oggetto.

Nel documento, dopo una **sintetica panoramica sul quadro normativo nazionale e internazionale** sulla tutela di marchi e brevetti, verrà effettuata una **disamina della disciplina** in ordine all’azione di risarcimento del danno per contraffazione e uso illegittimo di tali diritti, con *focus* sulle complessità delle metodologie di calcolo del danno correlato a tali violazioni e sulle metodologie sedimentatesi nel tempo grazie all’esperienza della giurisprudenza europea e di *common law*.

L’analisi si soffermerà infine sugli **orientamenti della giurisprudenza** relativi alla precisazione dei limiti concernenti le metodologie di calcolo, con specifica attenzione a due pronunce della Suprema Corte di Cassazione – numeri 24635/2021 e 5666/2021 – che, soffermandosi, su tali temi hanno fornito utili indicazioni interpretative.