



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO:  
IL CASO DI HERMÈS**

**THE COUNTERFEITING OF THE  
TRADEMARK: HERMÈS' CASE**

Relatore:  
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:  
Chiara Scognamiglio

Anno Accademico 2020/2021

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>CAPITOLO I: L'ANALISI SISTEMICA .....</b>	<b>4</b>
1.1 Il marchio	
1.1.2 Le funzioni del marchio	
1.2 I presupposti della tutela del marchio	
1.3 La procedura della registrazione del marchio	
1.4 La nullità del marchio	
<b>CAPITOLO II: IL CASO HERMÈS .....</b>	<b>21</b>
2.1 Le parti	
2.1.2 Le parti ricorrenti: Hermès International	
2.1.3 Le parti convenute: Laurence S.r.l.	
2.2 Le ordinanze	
2.3 La sentenza	
<b>CONCLUSIONE .....</b>	<b>37</b>
<b>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA .....</b>	<b>39</b>

## INTRODUZIONE

L'industria della moda è uno dei settori creativi più importanti al mondo, tanto da rappresentare un business mondiale che nel 2020 ha registrato un fatturato pari a 72,5 miliardi di euro, con i principali centri creativi in Europa, Stati Uniti e Cina. Ancora oggi, tuttavia, esistono molteplici episodi di contraffazione dei prodotti, riguardanti soprattutto i beni di lusso. Infatti, la contraffazione del design pervade la nostra società, che sembra avere un insaziabile desiderio di possedere articoli e accessori all'ultima moda, accontentandosi anche di un prodotto falso quando quello reale risulta irraggiungibile. Per limitare questi effetti negativi, diversi Paesi dell'Unione Europea sono riusciti con successo ad introdurre una disciplina a tutela del *fashion design*. In Europa, specialmente con l'introduzione del design comunitario registrato e non registrato, il *fashion design* risulta adeguatamente tutelato per far fronte all'attuale e diffuso fenomeno della contraffazione.

Il nucleo centrale del presente elaborato è rappresentato da un caso sottoposto al Tribunale di Torino nell'anno 2010. In particolare, la rinomata maison francese Hermès ha citato in giudizio la società torinese Laurence S.r.l. in Italia, con l'accusa principale di contraffazione di una serie di marchi e disegni posti a tutela dei modelli Birkin, Kelly e Lindy.

Obiettivo del primo capitolo è, pertanto, presentare e analizzare la disciplina in materia di marchi in Italia, facendo anche qualche riferimento alla disciplina comunitaria. Relativamente alla disciplina italiana, innanzitutto, viene descritta la tutela riservata ai marchi che possiedono rinomanza, focalizzandosi sulle caratteristiche della notorietà, sulla loro misura e sugli strumenti di cui una parte può servirsi per l'eventuale dimostrazione in giudizio. Punto di partenza è rappresentato dall'analisi delle funzioni che il marchio esercita e la sua classificazione. Vengono successivamente approfondite le caratteristiche, imposte dalla legge, che il marchio deve possedere affinché possa essere registrato, il procedimento di registrazione del marchio ed infine la descrizione dell'azione di nullità dello stesso.

Il secondo capitolo si concentra, invece, sullo svolgimento del caso.

Innanzitutto, viene presentata una breve introduzione delle parti ricorrenti e convenute, mettendo in evidenza i diversi marchi e disegni di cui è titolare Hermès. Si procede poi con l'analisi del caso, esponendo le accuse avanzate da Hermès nei confronti della società torinese e le difese di Laurence S.r.l., fino alla pronuncia della sentenza.

# CAPITOLO I

## L'ANALISI SISTEMICA

**Sommario:** 1.1 Il marchio; 1.1.2 Le funzioni del marchio; 1.2 I presupposti della tutela del marchio; 1.3 La procedura di registrazione del marchio; 1.4 La nullità del marchio

### 1.1 IL MARCHIO

#### 1.1.2 LE FUNZIONI DEL MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo normalmente utilizzato mediante un'apposizione materiale sul prodotto che rappresenta una parte rilevante del patrimonio dell'impresa.

Sin dal XIV secolo il marchio è stato un indicatore di origine dei beni economici, oggetto di diritto e suscettibile di trasferimenti.

In passato, la sua funzione era però molto limitata, e il *signum* veniva applicato con il solo scopo di rimarcare il diritto dominicale.

Oggigiorno, invece, il marchio assume la c.d. funzione distintiva della provenienza del prodotto o del servizio di una determinata impresa, che nasce proprio dalla volontà di quest'ultima di contraddistinguere i prodotti o i servizi

messi in commercio da quelli offerti da altre imprese concorrenti: è pertanto protetto non solo a fronte di utilizzazioni confusorie, ma anche contro i tentativi di arrecare pregiudizio al valore pubblicitario.

Inoltre, il marchio può essere inteso anche come mezzo di collegamento tra l'impresa e il consumatore, collegato al principio di non confondibilità, per cui il consumatore percepisce il marchio come punto di riferimento dei suoi consumi, riuscendo così a riconoscere i prodotti da lui favoriti rispetto a prodotti concorrenti.

Per questo, il successo e la validità di un marchio dipendono profondamente dalla capacità distintiva che esso possiede.

Infatti, il marchio è l'unico segno distintivo per cui la legge prevede un apposito procedimento amministrativo di registrazione davanti a uffici pubblici, caratterizzato da efficacia costitutiva della protezione, all'interno del territorio nazionale.

Il sistema dei segni distintivi, tuttavia, riconosce e protegge anche i marchi che non siano stati oggetto di registrazione. Anche se, nel nostro ordinamento, manca una disciplina organica relativa ai marchi non registrati.

L'art. 2571 sancisce che *“chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”*.

Questa protezione si fonda dunque sulla disciplina della concorrenza sleale e in particolare sul divieto di uso di *“nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri”*<sup>1</sup>, e può essere fatta valere in presenza di rischi concreti di confusione.

## **1.2 I PRESUPPOSTI DELLA TUTELA DEL MARCHIO**

Affinché il marchio possa essere registrato, occorre la presenza di requisiti di legge, la cui mancanza può essere fatta valere dinanzi al giudice come causa di nullità della registrazione e può essere esercitata con un'azione di nullità da chiunque vi abbia interesse.

Alcuni requisiti riflettono l'esistenza di interessi generali, altri di quelli individuali. Il regolamento sul marchio comunitario utilizza, infatti, l'espressione *“impedimenti assoluti alla registrazione”* proprio per elencare quelle ipotesi di mancanza di requisiti in esame<sup>2</sup>. Tra gli interessi generali si ricorda:

---

<sup>1</sup> art. 2598, n.1

<sup>2</sup> art. 7 RMC

- a) La capacità distintiva del marchio: la cui mancanza può essere sanata solo “*se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo*”<sup>3</sup>. Nell’ordinamento italiano, in particolare, questo interesse si esprime attraverso il principio tradizionale che considera privi di carattere distintivo i segni “*costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio*”<sup>4</sup>.
- b) I marchi di forma: ossia “*tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese*”<sup>5</sup>. Sono però escluse dalla registrazione le forme imposte “*dalla natura stessa del prodotto*”,

---

<sup>3</sup> art. 13, co. 3, c.p.i. e v. anche il corrispondente art. 7.3 RMC

<sup>4</sup> art. 13, co. 1, lett. b, c.p.i.

<sup>5</sup> art. 7, c.p.i.

le forme necessarie “per ottenere un risultato tecnico” e le forme che danno “un valore sostanziale al prodotto”, che possono essere protette da altre norme dell’ordinamento della proprietà industriale. La disciplina dei marchi di forma riflette dunque l’interesse ad evitare che la tutela (*perpetua*) del segno distintivo eluda i limiti temporali previsti per gli altri diritti di proprietà industriale.

- c) La decettività e l’illiceità: ossia il divieto di registrare “*i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulle qualità dei prodotti o servizi*”<sup>6</sup>, nonché “*i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume*”<sup>7</sup>.

Tra gli interessi individuali, invece, si ricordano soprattutto i requisiti previsti per la tutela di chi vanta diritti anteriori in conflitto con la registrazione. Anche in questo caso, la mancanza di questi requisiti costituisce causa di nullità della registrazione, che può essere fatta valere *soltanto dai titolari dei diritti anteriori*.

La categoria di impedimenti relativi più importante, deriva dall’esistenza di diritti di terzi su segni distintivi anteriori in conflitto con il marchio registrato. Nel linguaggio del legislatore italiano, la presenza di segni anteriori, fa infatti venire meno il requisito della novità. Pertanto, sono privi di novità i marchi il cui utilizzo

---

<sup>6</sup> art. 14, co. 1, lett. b, c.p.i. e art. 7.1, lett. f, RMC

<sup>7</sup> art. 14, co. 1, lett. a, c.p.i. e art. 7.1, lett. f, RMC

rappresenterebbe una violazione di diritti sui segni distintivi anteriori. Le ipotesi di assenza di novità possono dunque essere classificate in relazione alle diverse tipologie di segni in conflitto:

- a) I segni distintivi registrati con efficacia anteriore<sup>8</sup>, anteriorità che deve essere valutata in relazione alla data di deposito della domanda, e non a quella di concessione della registrazione, così che la validità di un marchio possa essere data da qualunque segno depositato anteriormente/successivamente. Non è invece anteriorità opponibile ai marchi nazionali la registrazione avvenuta in paesi esteri.
- b) L'esistenza di diritti anteriori sui segni distintivi non registrati, quali marchi utilizzati anteriormente alla registrazione. In questo caso, il legislatore distingue due diverse situazioni, a seconda che il segno abbia acquisito notorietà locale, o che invece sia conosciuto in ambito nazionale. Nel primo caso *“l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini di pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”*<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> art. 12, co.1, lett. c, d, ed e, c.p.i.; art. 8 RMC

<sup>9</sup> art. 12, co.1, lett. a, c.p.i.; art. 8.4, RMC

Nel secondo caso, invece, l'uso del segno che importi una vera e propria notorietà nazionale, attribuisce diritti estesi a tutto lo Stato.

### **1.3 LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO**

La registrazione si effettua presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che offre una protezione limitata al solo territorio italiano. L'estensione della tutela a Paesi esteri è stata poi introdotta attraverso convenzioni internazionali, in particolare attraverso l'istituzione di un apposito ufficio con sede a Ginevra, ove è possibile indirizzare una domanda.

La domanda di registrazione deve contenere le generalità del richiedente, la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti o servizi che è destinato a contraddistinguere.

La concessione della registrazione non garantisce però la valida nascita di diritti sul segno. È infatti sempre possibile adire dinanzi all'autorità giudiziaria che il marchio registrato è privo di uno o più requisiti di protezione, la cui accertata assenza impone al giudice di dichiarare, come si è visto in precedenza, la nullità della registrazione.

Solo in presenza dei requisiti di tutela, invece, la registrazione ha piena efficacia costitutiva di diritti, che prescindono dall'uso e dalla conoscenza del segno del pubblico.

Il titolare della registrazione ha tuttavia l'onere di utilizzare il proprio segno entro cinque anni, perdendo altrimenti i diritti per decadenza<sup>10</sup>.

La registrazione del marchio deve essere rinnovata a scadenza decennale, con apposita domanda all'UIBM. Diversamente, il marchio si considera scaduto<sup>11</sup>.

Inoltre, il Reg. (CE) 207/2009 sul marchio comunitario (RMC) disciplina una registrazione con effetti sovranazionali estesi all'interno del territorio UE.

Il procedimento si svolge in questo caso dinanzi ad un apposito ufficio, con sede ad Alicante (E), denominato "Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno" (UAMI). La registrazione produce, dunque, effetti in tutta la Comunità.

In generale, il titolare vanta dunque un diritto esclusivo sul marchio ed in particolare *del diritto di vietarne l'uso da parte di terzi*.

Nella terminologia comune, utilizzi illeciti del segno vengono definiti contraffazioni. Infatti, secondo il principio di relatività della protezione, la contraffazione presuppone un rischio di confusione in ordine all'impresa cui è imputabile l'offerta, che non ricorre quando invece gli utilizzatori del segno

---

<sup>10</sup> art. 24, c.p.i

<sup>11</sup> art.15, co. 4 e 16, c.p.i.

offrono servizi o prodotti merceologicamente diversificati, che il pubblico non riferisce ad un unico imprenditore. Questo principio ha ispirato la formulazione di norme secondo cui il titolare del marchio ha il diritto di vietare l'uso di *“un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*<sup>12</sup>.

Tale principio della relatività di protezione muta però quando si è in presenza di un marchio notorio/rinomato. Infatti, l'art. 20, co.1, lett. c, c.p.i riconosce al titolare il diritto di vietare ai terzi l'uso di *“un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”*.

Dunque, il marchio rinomato/notorio non solo è quello conosciuto dal pubblico, ma è anche quello che ha acquisito prestigio, tale da assumere un valore pubblicitario e promozionale di prodotti anche diversi.

---

<sup>12</sup> art. 20, co. 1, lett. b, c.p.i., e v. Il corrispondente art. 9.1, lett. b, RMC

Pertanto, la norma esprime la volontà del legislatore di proteggere la funzione pubblicitaria del marchio per effetto della sua notorietà sul mercato.

Inoltre, il legislatore disciplina le tipologie di atti che possono costituire contraffazione del marchio. In particolare, nei riguardi dell'uso del segno nel commercio<sup>13</sup> e nelle attività economiche<sup>14</sup>.

Ancora, il diritto del marchio si estende a tutti gli atti di commercio, importazione ed esportazione<sup>15</sup>, consentendo, pertanto, al titolare di agire non solo nei confronti di chi fabbrichi prodotti contraffatti, ma anche nei confronti dei distributori che non abbiano partecipato agli atti di fabbricazione, ma si siano anche solo limitati ad acquisire a fini di rivendita i prodotti con marchi illecitamente apposti.

Dunque, solo i prodotti messi lecitamente in circolazione con il consenso del titolare possono essere in linea di principio commercializzati liberamente.

L'attuale ordinamento, infatti, si ispira al *principio di libera disponibilità* dei diritti sul marchio. Le più importanti tipologie di atti di disposizione sono costituite dal trasferimento e dalle licenze.

---

<sup>13</sup> art. 9.1 RMC

<sup>14</sup> art. 20, co.1, c.p.i.

<sup>15</sup> art. 20, co. 2, c.p.i.

Il trasferimento dei diritti sul marchio avviene normalmente per effetto di accordi di vendita, ma può anche derivare da altri negozi idonei a produrre effetti reali traslativi, quali ad esempio donazione, conferimento in società, ecc.

L'ordinamento italiano prevede inoltre un sistema di trascrizione dei trasferimenti, e la stessa trascrizione produce effetti di pubblicità dichiarativa, in virtù dei quali in caso di conflitto tra più acquirenti, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto<sup>16</sup>.

Ma, i diritti del marchio sono anche oggetto di contratti di licenza, stipulati dal licenziante con uno o più licenziatari, attraverso cui il licenziante mantiene la titolarità del segno, consentendone tuttavia l'utilizzazione ad un terzo licenziatario, nei limiti previsti dall'accordo stesso.

La licenza è normalmente onerosa e il corrispettivo è definito "canone di licenza", o con il termine anglosassone di *royalty*. La *royalty* può essere stabilita in misura fissa o calcolata proporzionalmente in base al volume degli affari del licenziatario.

Tramite la concessione della licenza il licenziatario può dunque sfruttare il marchio per tipologie di prodotti che non sarebbe in grado di fabbricare direttamente. Tale fenomeno si è soprattutto diffuso per i marchi di lusso e per quelli più famosi, dotati di un valore di richiamo pubblicitario per varie tipologie

---

<sup>16</sup> art. 139, co. 2, c.p.i.

di beni, nonché su prodotti completamente diversi da quelli fabbricati dal titolare, noti con il termine anglosassone di *merchandising*.

A tal proposito, il legislatore nazionale impone che *“in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente di usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari<sup>17</sup>”*.

Tale norma riflette la volontà e la preoccupazione del legislatore di evitare la presenza sul mercato di prodotti recanti lo stesso marchio, ma dotati di caratteristiche diverse. Il licenziatario che viola l'obbligo compie un atto di contraffazione del marchio; il licenziante che lo tollera o omette di imporre l'obbligo stesso incorre nella decadenza del marchio per ingannevolezza sopravvenuta.

#### **1.4 LA NULLITÀ DEL MARCHIO**

Possiamo quindi affermare che il mancato perfezionamento della tutela determina la nullità della registrazione. Tuttavia, esistono ulteriori eventi successivi alla

---

<sup>17</sup> art. 23, co. 2, c.p.i.

registrazione che privano *ex nunc* di efficacia la fattispecie della protezione originariamente valida, che costituiscono cause di decadenza del segno.

Nullità e decadenza determinano analoghe conseguenze, poiché in entrambi i casi il diritto non può essere fatto valere per lamentare atti di contraffazione. Entrambe vengono dichiarate con efficacia *erga omnes*, anche nei confronti dei terzi che non siano stati parte del relativo procedimento giudiziario o amministrativo<sup>18</sup>. Entrambe sono azionabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

La nullità del marchio comunitario è tuttavia azionabile davanti al giudice solo in via riconvenzionale, dal convenuto in contraffazione; diversamente, deve essere proposta in via amministrativa dinanzi all'UAMI.

Dunque, le cause di nullità assoluta colpiscono le registrazioni avvenute in violazione degli impedimenti assoluti sopra esaminati, mentre, le cause di nullità relativa colpiscono le registrazioni avvenute in violazione dei diritti anteriori di terzi.

La nullità relativa della registrazione può, però, essere sanata con la c.d. convalida del marchio, qualora il titolare anteriore tolleri consapevolmente per un periodo di cinque anni l'uso del marchio registrato<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> art. 123, c.p.i. e art. 55.1-2 RMC

<sup>19</sup> art. 28, co. 2, c.p.i.; art. 54 RMC

La disciplina della convalida si spiega in quanto il marchio in conflitto con diritti anteriori ha comunque verosimilmente acquisito un autonomo accreditamento presso il pubblico in forza dell'uso quinquennale.

In questo modo, il legislatore vuole consentire al secondo utilizzatore di continuare a sfruttare l'accreditamento, che diversamente avrebbe portato ingiustamente vantaggio a chi non vi ha contribuito.

Tuttavia, tale disciplina della convalida non si applica in caso di mala fede del secondo registrante, dove, per mala fede, si intende l'intenzione del secondo registrante di approfittare dell'accreditamento conseguito dal primo marchio.

L'utilizzazione del marchio però, come si è già visto, costituisce un onere del titolare, che rischia di decadere dai suoi diritti quando il marchio stesso non sia stato *“oggetto di uso effettivo (...) entro cinque anni dalla registrazione”*, o quando questo uso sia stato interrotto per cinque anni, anche se la decadenza per non uso è comunque sanabile attraverso la ripresa dell'utilizzazione anteriormente alla proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza<sup>20</sup>.

Sempre il titolare del marchio deve poi evitarne utilizzazioni idonee ad *“indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei*

---

<sup>20</sup> art. 24, co. 3, c.p.i., lett. c, RMC

*prodotti o servizi*”, che determinano a loro volta decadenza dai diritti sul segno per ingannevolezza o decettività sopravvenuta<sup>21</sup>.

I diritti decadono infine se il marchio “*per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o (...) servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva*”<sup>22</sup>. L’ipotesi è definita dal legislatore con il termine *volgarizzazione*<sup>23</sup> ed è un fenomeno contrario all’acquisto di *secondary meaning*, vale a dire il carattere distintivo acquisito dal pubblico a seguito dell’uso.

In questi casi, la decadenza del segno riflette evidentemente l’interesse sottostante al requisito del carattere distintivo, e cioè l’interesse a lasciare libera disponibilità nell’uso di termini necessari a comunicare al pubblico le caratteristiche del prodotto offerto.

Particolare protezione è stata invece prevista per la funzione attrattiva nel caso di marchi celebri, ossia quei segni distintivi che hanno acquisito un certo grado di rinomanza grazie all’uso diffuso che ne è stato fatto.

L’art 20 c.p.i. alla lettera c) sancisce, infatti, che il titolare di un marchio può vietare a terzi l’utilizzo di “*un segno identico o simile al marchio registrato per*

---

<sup>21</sup> art. 14, co. 2, lett. a; art. 26, co. 1, lett. b, c.p.i. e art. 51.1, lett. c, RMC

<sup>22</sup> art. 13, co. 4, c.p.i. e art 50.1, lett. b, RMC

<sup>23</sup> art. 26, co. 1, lett. a, c.p.i.

*prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi?".*

Nel caso di marchio celebre il legislatore ha quindi previsto un'eccezione alla regola generale secondo cui la tutela dovuta alla registrazione vale solo ed esclusivamente per la gamma di prodotti oggetto di registrazione e i prodotti affini.

Analizzando l'articolo risulta che il titolare di un marchio celebre o rinomato può godere di una tutela ampliata poiché può vietare l'uso di un marchio simile anche per beni o servizi non affini.

Inoltre, il marchio garantisce al consumatore che un determinato prodotto proviene da una determinata impresa, impresa che basa e identifica la sua attività produttiva su alcuni standard qualitativi costanti.

Chi acquista il prodotto contraddistinto da un marchio ritiene allora che quest'ultimo abbia un valore qualitativo superiore rispetto a quelli della concorrenza, individuandovi quindi delle caratteristiche che soddisfano al meglio le sue esigenze e rispondono ai suoi bisogni più di altri prodotti o servizi.

Il consumatore finale, una volta provato un determinato prodotto e raggiunto un elevato grado di soddisfazione, si aspetta di ritrovare lo stesso grado di soddisfazione nella successiva transazione commerciale avente ad oggetto quel bene o servizio.

Questo però accade realmente dal momento in cui l'impresa realizza i suoi prodotti mantenendo gli standard qualitativi costanti; ma l'impresa può legittimamente accrescere, migliorare, peggiorare o equilibrare lo standard del prodotto.

Allora, se ciò è vero, appare evidente che il marchio si configura anche come promessa nei confronti dell'acquirente e tale promessa può essere mantenuta sia tenendo il livello di qualità del prodotto costante, sia incrementandolo.

## **CAPITOLO II**

### **IL CASO HERMÈS**

**Sommario:** 2.1 Le parti; 2.1.2 Le parti ricorrenti: Hermès International; 2.1.3 Le parti convenute: Laurence S.r.l.; 2.2 Le ordinanze; 2.3 La sentenza

#### **2.1 LE PARTI**

##### **2.1.2 LE PARTI RICORRENTI: HERMÈS INTERNATIONAL**

Il gruppo Hermès è una maison francese familiare, che da sei generazioni gestisce un marchio del lusso che ha fatto della moda una vera e propria arte.

Da sempre Hermès detiene una posizione privilegiata all'interno del mercato del lusso, valutata fino a 6,883 miliardi di euro nel 2019.

Hermès International è la capogruppo, ed è stata convertita in S.p.a. nel dicembre del 1990, venendo poi quotata sul “*Second Marché del Paris Stock Market*” il 3 giugno 1993 e successivamente, quotata nel 2005 su *Euronext*.

Oggi, la maison possiede 306 negozi in 45 Stati, che rappresentano le sfaccettature di uno spirito decisamente elegante, al tempo stesso artigianale e innovativo, moderno e intramontabile.

Il gruppo Hermès è dunque conosciuto a livello mondiale per essere sinonimo di classe e *savoir faire*, il suo nome riporta subito alla memoria splendide borse e coloratissime fantasie di foulard di seta.

La storia di Hermès ha inizio nel 1837, quando Thierry Hermès, un sellaio figlio di un locandiere, aprì a Parigi una bottega per produrre bardature e finimenti di cavallo. A quell'epoca Parigi era il fulcro del lusso e Thierry ne comprese subito tutte le potenzialità per svilupparne un business.

Il primo grande successo della maison risale al 1867, quando la società vinse un premio importante per la miglior bardatura all'Esposizione Universale.

Di lì a poco, il suo nome conquistò l'aristocrazia e la borghesia francese ed europea: così, nel giro di pochi anni, Hermès entrò nel mercato della moda.

Il primo vero successo della maison francese nel "*fashion industry*" risale però agli anni '20 del Novecento, quando il nipote del fondatore, Emile Maurice Hermès, inventò la prima collezione femminile, disegnata da Lola Prusac, diventando così quel simbolo di bellezza ed eleganza senza eguali ancora oggi conosciuto e ammirato.

Molte delle sue creazioni sono diventate oggetti di culto, come la "Kelly" e la "Birkin", due delle più famose borse della maison, nonché oggetto della sentenza del caso in esame.

In particolare, la storia della Kelly risale al 1937.

Presentata come borsa da sella, assunse presto una veste più chic. La borsa ottenne subito successo, ma fu resa ancora più celebre dalla principessa Grace Kelly, da cui prende il nome, che fu fotografata sulla copertina di LIFE magazine nel 1956, cercando di nascondere la propria gravidanza dietro la sua borsa Hermès.

Ancora oggi, la “Kelly bag” è fonte di ispirazione per i più grandi stilisti.

La seconda borsa oggetto di analisi è la Birkin, il cui nome deriva invece dall’attrice e cantante inglese Jane Mallory Birkin.

Accanto a lei viaggiava sempre Jean-Louis Dumas, allora stilista per la maison francese, divenutone poi presidente.

Durante un volo, infatti, l’attrice si lamentò della non esistenza in commercio di una borsa capiente, raffinata, pratica e comoda allo stesso tempo. Pertanto, lo stilista Dumas, raccolse la sfida e fece recapitare a casa dell’attrice una borsa che rispondeva esattamente alle sue esigenze: forma ampia, design raffinato, in morbida pelle e chiusura a girello con patella divisa in tre sezioni, riscontrando così il successo atteso.

Le borse Hermès in generale sono da sempre simbolo di ricchezza e di benessere.

Una delle principali motivazioni del prestigio risiede dunque nella maestria presente nella produzione della borsa stessa.

Ogni modello Birkin o Kelly viene prodotto dall'inizio alla fine da artigiani di elevato livello, che vengono addestrati per ben cinque anni prima di poter essere autorizzati a produrre tali borse.

Nel caso in cui la borsa presenti problemi o difetti di produzione viene distrutta.

Tra la primavera e l'estate del 2007, è stata poi messa in commercio una nuova borsa chiamata "Lindy bag", da allora diventata anch'essa uno dei principali prodotti Hermès, disponibile in grandi quantità di colori e dimensioni.

Poiché queste borse non sono prodotte in serie, ma sono frutto di una grande maestria artigianale, esse risultano tutte molto costose, tanto che il prezzo base si aggira attorno ai 600 euro, ed esiste anche una lunga lista d'attesa per ottenerle.

Dato quindi il prestigio, la fama e la rinomanza delle suddette borse, queste sono tutelate in tutto il mondo da marchi e modelli.

Nella fattispecie in esame si riscontra:

Per la borsa Kelly

- La registrazione del marchio italiano n. 1003725 depositato il 10 maggio 2002 e registrato il 13 aprile 2006 presso l'UIBM da parte di Hermès Italie s.p.a.:  
*"forma di una borsa per signore caratterizzata da un fondo rettangolare"*

*allungato a due facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore presenta una lettera H stilizzata”.*

- La registrazione del marchio italiano 882873 depositato da Hermès Italie s.p.a. l'8 gennaio 2003 e registrato il 6 febbraio 2003 presso l'UIBM: *“il marchio consiste nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore è decorata con una lettera h stilizzata”.*

Per la borsa Birkin

- La registrazione del marchio italiano 1003726 depositato il 10 maggio 2002 da Hermès Italie s.p.a. e registrato il 13 aprile 2006: *“il marchio nella forma di una borsa per signora caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due*

*facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; il risvolto della faccia posteriore presenta due intagli che si estendono dal bordo fino alla zona di collegamento del manico al corpo della borsa; la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore presenta una lettera H stilizzata”.*

- La registrazione del marchio italiano 882872 depositato dalla società Hermès Italie s.p.a. l’8 gennaio 2003 e registrato il 6 febbraio 2003 presso l’UIBM: *“il marchio consiste nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore è decorata con una lettera h stilizzata”.*
- La registrazione del marchio comunitario 004467247 depositato da Hermès International s.c.p.a. il 26 maggio 2005 e registrato l’11 maggio 2007.

Per la borsa Lindy

- La registrazione del modello comunitario 000573555-0016 e 000573555-0017, anch'essi di proprietà Hermès, registrati presso l'UAMI il 7 agosto 2006, appartenenti alla categoria "sacche".

### **2.1.3 LE PARTI CONVENUTE: LAURENCE S.R.L.**

Laurence S.r.l. è una piccola società torinese che si occupa della produzione e vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, come borse, cinture e portafogli. Rappresenta una società meno conosciuta e rinomata se comparata alla maison francese, dalla quale è stata citata in giudizio con l'accusa di contraffazione del marchio, falsa denominazione d'origine e concorrenza sleale.

In Italia, infatti, la Laurence S.r.l. ha prodotto e venduto borse che rappresentano la copia esatta dei modelli "Kelly", "Birkin" e "Lindy", tutelate rispettivamente dai marchi italiani e comunitari.

Dinanzi alle accuse mosse dalla casa di moda francese, Laurence S.r.l. replica evidenziando la nullità di alcuni marchi registrati di cui Hermès ne è titolare, affermando che essi siano invalidi per specifici impedimenti assoluti e relativi, provocando quindi *de facto* l'impossibilità per Hermès di usufruire dei diritti di

utilizzazione esclusiva, che solitamente si acquistano dopo la registrazione del marchio.

La prima accusa che la convenuta muove nei confronti della parte attrice riguarda i due marchi di forma italiani, per i quali chiede al Tribunale di Torino di verificare, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della maison francese. Si tratta dei marchi numero 882872 e 882873, i quali fanno riferimento alla forma del sistema di chiusura dei modelli di borse Kelly e Birkin sul quale è posta la lettera “H”, simbolo del brand francese. Successivamente a tale verifica, la convenuta chiede in via riconvenzionale che venga dichiarata la nullità e l'invalidità di ulteriori marchi della parte attrice. Sempre in via riconvenzionale, Laurence S.r.l. chiede, altresì, che le borse oggetto di sequestro da se medesimo prodotti possano essere modificate, permettendo così il recupero del pellame e il riutilizzo per la fabbricazione di ulteriori prodotti. Tale facoltà è infatti prevista dal comma terzo dell'art. 124 del codice di proprietà industriale<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> art. 124, c.p.i., comma n.3 *“Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le costituenti la violazione, se non vi oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di un'utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, il ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.”*

In relazione alle richieste istruttorie, la società torinese richiede, innanzitutto, la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per le borse Kelly e Birkin, in modo tale da verificare se i marchi presentano le caratteristiche necessarie alla registrazione, quali novità e capacità distintiva, e se la forma delle borse, tutelata dai marchi, sia imposta dalla natura del prodotto, sia necessaria per ottenere un risultato tecnico o conferisca un valore sostanziale al prodotto.

Nel caso si verifichi solamente una delle fattispecie menzionate precedentemente, il marchio di forma deve essere considerato invalido per impedimento assoluto alla registrazione.

Inoltre, la convenuta richiede la stessa consulenza tecnica anche per il modello Lindy, per accertarsi dell'esistenza del rischio di confusione.

Infine, sempre la convenuta, chiede una prova testimoniale, con l'obiettivo di provare che la registrazione dei modelli Birkin, Kelly e Lindy da parte della maison francese fosse stata successiva alla distribuzione dei modelli prodotti dalla società torinese.

## **2.2 LE ORDINANZE**

Con il ricorso cautelare depositato il 7 febbraio 2008, Hermès International ha chiesto al Tribunale di Torino l'emissione dei provvedimenti cautelari di inibizioni e sequestro nei confronti di Laurence S.r.l..

La maison francese ha infatti affermato di svolgere sin dal 1837 attività di creazione e commercializzazione di articoli di pelletteria e di essere titolare del marchio Hermès, noto da parte del consumatore medio.

Sempre Hermès deduceva che il comportamento di Laurence, il quale produceva e metteva in commercio borse molto simili, se non identiche, a quelle della maison francese, integrava gli estremi della concorrenza sleale per imitazione pedissequa dei rispettivi modelli Hermès, idonei a creare confusione sia al momento iniziale dell'acquisto sia nella fase post-vendita, oltre che per storno di clientela.

Il Tribunale di Torino con decreto emesso *inaudita altera parte* accoglieva le richieste cautelari di Hermès con riferimento al sequestro dei prodotti e

documentazione contabile e con riferimento all'inibitoria, e fissava udienza ex art. 669 sexies c.p.c.<sup>25</sup> riservandosi di provvedere ad ulteriori istanze.

Si costituiva così all'udienza la Laurence S.r.l. impugnando estensivamente quanto *ex adverso* dedotto e contestando, in primis, la carenza di legittimazione attiva di Hermès International in relazione al marchio di forma italiano riferito alle suddette borse Kelly e Birkin in quanto proprietà di Hermès Italie.

Quanto al modello Lindy, invece, la società torinese affermava che, fin dal 1967, aveva commercializzato la suddetta borsa, ancora prima che Hermès provvedesse alla registrazione di tale modello.

Inoltre, sempre la società torinese desumeva la nullità dei marchi italiani per difetto di capacità distintiva e forma necessaria e, infine, che l'eventuale capacità distintiva delle chiusure delle borse oggetto di tali privative, a causa dell'uso generalizzato della stessa, era venuta meno per volgarizzazione.

---

<sup>25</sup> art. 669 sexies c.p.c. *“Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore ai quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.”*

Quindi non vi era alcuna contraffazione dei modelli Hermès, soprattutto perché sui modelli di Laurence non era presente il marchio denominativo Hermès. Pertanto, l'assenza della famosa "H" non era idonea a provocare confusione né al consumatore informato né al consumatore medio.

All'udienza di discussione, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva in quanto ha ritenuto che i rapporti di controllo fra le società facessero superare tale eccezione, per cui, dato che Hermès International è azionista di Hermès Italie, per sillogismo, qualsiasi marchio di proprietà di Hermès Italie appartiene anche ad Hermès International e quindi è legittimamente posto in essere.

Altresì, il Tribunale ha ritenuto non sussistere l'ipotesi di volgarizzazione del marchio azionato ex art. 26, lett. a, c.p.i. che recita "*Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4*", quando cioè per fatto dell'attività o inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o abbia perduto la sua capacità distintiva.

Nel corso del giudizio è emerso però il contrario, stabilendo che le borse siano sicuramente ricercate, proprio perché riconducibili ai marchi di forma Hermès.

Fatta questa premessa, il Tribunale ha in seguito effettuato una comparazione tra i prodotti di Hermès e quelli di Laurence affermando testualmente che "*appare*

*evidente come la visione di insieme prodotta dai modelli Laurence richiamati per ciascuno dei modelli Kelly e Birkin le parti caratterizzanti dei medesimi.”<sup>26</sup>*

Dunque, a nulla rileva il fatto che sui modelli Laurence non sia presente il marchio denominativo Hermès, tanto che continua l’ordinanza “*l’effetto confusorio che nasce dalla relevantissima somiglianza tra i prodotti Hermès e i corrispondenti prodotti Laurence è evidente anche perché la stessa Laurence denomina i rispettivi modelli con gli stessi nomi che utilizza Hermès.*”<sup>27</sup>, e di conseguenza il consumatore medio ha certamente un’appetibilità all’acquisto del prodotto Laurence piuttosto che quello di Hermès, sia perché vi è una sostanziale differenza di prezzo sia perché ad una visione di insieme, nella fase di uso del prodotto, questo può indurre altri a ritenere che sia un modello Hermès originale.

Relativamente al modello Lindy, invece, sentite le parti, il Tribunale ha affermato che nonostante ci siano notevoli differenze tra il prodotto di Hermès e quello di Laurence, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato è la stessa per entrambi i marchi. Pertanto, il Tribunale concludeva confermando il provvedimento *inaudita altera parte* inibendo la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione in qualsiasi forma delle citate borse.

---

<sup>26</sup> Trib. Di Torino, Sez. Spec. 17 marzo 2008, (ord.) in Riv. Dir. Ind., 2009, III, p. 148

<sup>27</sup> Idem

## 2.3 LA SENTENZA

Avverso all'ordinanza cautelare, la Laurence proponeva opposizione, reiterando le proprie difese, così come faceva la Hermès.

Il giudice di seconda istanza, contrariamente al primo, accoglieva tuttavia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Hermès International.

La giurisprudenza comunitaria ha però più volte affermato che il consumatore medio non percepisce l'aspetto di un prodotto come marchio, ovvero è necessario che la forma sia peculiare al punto di imporsi esclusivamente all'attenzione del consumatore senza che lo stesso abbia bisogno di confrontare con altri prodotti e soprattutto senza che abbia necessità di porre particolare attenzione.

Per cui, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, il Tribunale ha poi ritenuto che dovesse essere dichiarata la nullità del marchi italiani e comunitari ai sensi degli artt. 7 paragrafo 1 b-d)<sup>28</sup> e 51<sup>29</sup> del Regolamento 40/94/CE, nonché

---

<sup>28</sup> art. 7, paragrafo 1 “Sono esclusi dalla registrazione: b) di marchi privi di carattere distintivo; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.”

<sup>29</sup> art. 51, Regolamento 40/94/CE “1. Su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo: a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 dell'articolo 7; b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede. 2. Il marchio comunitario, registrate in contrasto con le disposizioni del sette, paragrafo 1, b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.”

agli artt. 13<sup>30</sup> e 25<sup>31</sup> c.p.i., liberando così in parte la società torinese dalle accuse di concorrenza sleale e contraffazione.

Infatti, il Tribunale ha accolto le sole richieste relative alla contraffazione del modello Lindy della parte attrice, imponendo a Laurence S.r.l. di risarcire i danni arrecati alla maison francese causati dalla produzione e commercializzazione di un modello simile a quello della borsa Lindy.

Quanto al risarcimento danni però, non essendo possibile quantificarlo in forma equa, il Tribunale ha dovuto valutare in altro modo l'ammontare spettante ad Hermès, fissando una somma di 18 mila euro, oltre gli interessi legali maturati.

Con tale sentenza per il gruppo Hermès si sono dunque riscontrati effetti positivi e

---

<sup>30</sup> art. 13, c.p.i. “1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio dei cade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.”

<sup>31</sup> art. 25, c.p.i. “1. Il marchio è nullo: a) se manca uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9,10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lett. b”

negativi. In particolare, relativamente ai modelli Birkin e Kelly, la maison francese ha perso il diritto di esclusività poiché è stata in seguito dichiarata la nullità dei marchi. Mentre, quanto al modello Lindy, il Tribunale ha stabilito il risarcimento dei danni subiti da Hermès e causati dagli atti di concorrenza sleale e contraffazione, posti in essere da Laurence S.r.l., così come stabilisce l'articolo 2598 c.c.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> art. 2598 c.c. “*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.*”

## CONCLUSIONE

Lo scopo principale del presente elaborato è stato dunque quello di fornire un esempio pratico di contraffazione del marchio, fenomeno oggi assai diffuso all'interno del c.d. *fashion industry*.

La contraffazione dei marchi è infatti aumentata a dismisura nel corso degli anni, risultando dannosa per l'economia globale e per il suo sviluppo.

È pertanto ormai noto che quello della contraffazione è un atto immorale e illegittimo, che si sostanzia nell'imitazione pedissequa di un'opera o, come nel caso analizzato, di un bene di lusso caratterizzato da scarsa qualità e venduto ad un prezzo estremamente inferiore di quello originale.

Nonostante gli sforzi compiuti dai governi e dalle aziende per limitare i danni arrecati dalla contraffazione, oggi in Italia l'industria dei falsi d'autore vale circa 30 miliardi di euro. Tuttavia, tali fatturati rappresentano proprio delle perdite economiche per i produttori originali.

In questo contesto, quindi, appare fondamentale la presenza di una disciplina efficace, capace di creare un adeguato istituto volto a tutelare il *fashion industry*, promuovendo l'innovazione e la realizzazione di nuove idee all'interno dello stesso.

È proprio per tale motivo che Hermès International è stato più volte impegnato nella lotta contro la contraffazione dei suoi prodotti sempre da parte di piccole società che hanno cercato di sfruttare la notorietà e la rinomanza del marchio francese, al fine di appropriarsi della fama della suddetta maison.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Giuseppe Auletta, Niccolò Salanitro, *Diritto commerciale*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 750
- Marco Cian (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 784
- Tribunale di Torino, sezione speciale pi, 17 marzo 2008 (ordinanza) in “*Rivista di diritto industriale*”; anno: 2009 fascicolo: 3
- finance.hermes.com (Annual Report, online, 2019) <https://finance.hermes.com>
- Hermès, Birkin story (online) <https://www.hermes.com/it/en/story/106191-birkin-eu-en?s=birkin+bag>
- Hermès, Kelly story (online) <https://www.hermes.com/it/en/story/106196-kelly-eu-en?s=Kelly+bag>