

CESARE GALLI

CONTRAFFAZIONE WEB E LUXURY GOODS: LE SFIDE DEL COMMERCIO ELETTRONICO AL SISTEMA DELLA MODA

1. Il settore dei prodotti della moda e del lusso costituisce uno dei settori **trainanti** della nostra economia, ma anche uno dei più **minacciati dalla contraffazione e dal parassitismo**: ed è dunque uno dei settori nei quali i diritti di proprietà industriale possono giocare un **ruolo decisivo** nell'aiutare le nostre imprese a competere con successo sul mercato globale.

Sin da quando, negli Anni Settanta del secolo scorso, la giurisprudenza milanese coniava l'efficace espressione "**creatori del gusto e della moda**", cogliendo, forse non del tutto consapevolmente, un cambiamento epocale nell'uso e nella percezione da parte del pubblico dei segni distintivi, l'**intreccio di comunicazione, estetica, arte e valore di mercato** che caratterizza questo settore ha costituito una sfida anche per i giuristi IP, per l'importanza che il **coordinamento e la scelta** delle diverse forme di tutela di questi valori, diversi ma spesso compresenti, comporta per un diritto che voglia essere in grado di proteggere in modo effettivo **ciò che i prodotti del *fashion* rappresentano concretamente nel mondo della vita**, evitando gli **opposti rischi di proteggere ciò che non merita tutela e non ne ha bisogno e di non proteggere ciò per cui invece questa tutela è indispensabile per fronteggiare i fenomeni del *free riding***: un'importanza che è cresciuta in modo esponenziale a partire dal momento in cui il **decentramento produttivo** e la **globalizzazione dei mercati** hanno moltiplicato le **minacce**, ma anche le **opportunità**, per le nostre imprese.

La contraffazione a mezzo della **rete Internet**, anche se non riguarda solo *fashion* e *luxury goods* – si pensi alla vendita attraverso questi canali di prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali regolamentati (come i farmaci) –, produce in questo campo conseguenze particolarmente **devastanti**, con conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i **titolari dei diritti** di proprietà industriale violati, sia per l'affidabilità delle transazioni e per la **libertà di determinazione delle scelte dei consumatori**, quando non per la loro sicurezza e la loro salute, che anche la contraffazione mette spesso in pericolo, poiché i falsi sono spesso anche **pericolosi** o sono realizzati in modo non conforme alle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti.

Questo problema ha assunto certamente un rilievo che **non poteva essere previsto al momento dell'adozione della Direttiva n. 2000/31/C.E.** e nemmeno in quello dell'attuazione di essa nel nostro Paese, operata con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), che **non ha colto** tutte le opportunità offerte dalla Direttiva per delineare una **soluzione equilibrata** al problema della responsabilità dei soggetti operanti su Internet, dai *pure players* agli *Internet service providers*, e più in generale dei fornitori di servizi via web.

Ciò nonostante la **giurisprudenza**, e in particolare quella comunitaria, ma anche alcune significative pronunce nazionali, hanno delineato, se non ancora dei confini precisi, certamente delle **linee guida**, per delineare i limiti della responsabilità degli attori del

commercio elettronico, coordinando le norme della citata Direttiva n. 2000/31/C.E. con quelle della Direttiva sui marchi (la Direttiva n. 89/104/C.E.E., ora divenuta nella versione codificata la Direttiva n. 2008/95/C.E.) e del Regolamento sul marchio comunitario (Regolamento C.E. n. 40/94, ora divenuto nella versione codificata Regolamento C.E. n. 207/2009).

ESAURIMENTO E *PURE PLAYERS*: I SUOI LIMITI E LE OPPORTUNITÀ DI DIFESA PER I TITOLARI DEI DIRITTI IP

Rispetto ai contraffattori tradizionali, i siti Internet di commercio elettronico, e specialmente quelli che **si limitano a commerciare *on line***, senza spazi fisici accessibili dai consumatori, rendono più difficile **distinguere i prodotti veri da quelli falsi**, spesso semplicemente riprodotti con immagini “ufficiali” (e su questo ritorneremo), tratte dai cataloghi del produttore, alle quali non si sa se corrispondono o meno le caratteristiche dei prodotti realmente venduti, e di cui di regola **si ignora l’origine**, in particolare se comunitaria o extra-comunitaria (*rectius*: estranea allo Spazio Economico Europeo), con conseguente difficoltà di stabilire, anche quando sono realmente “originali”, se ad essi si applicano o meno le regole sull’**esaurimento**, e sempre **si ignora la reale ubicazione “fisica”**, con conseguente difficoltà pratica (quando non impossibilità) di colpirli con misure di **descrizione o sequestro**.

Il tema è particolarmente delicato per i prodotti effettivamente di origine comunitaria, ma **destinati a mercati extraeuropei**: poiché, come si diceva, il principio dell’esaurimento opera soltanto nell’ambito comunitario, cosicché eventuali prodotti originali **reimportati** in Europa da Paesi esterni all’U.E. e al S.E.E. sono considerati a tutti gli effetti come merci di contraffazione (così espressamente Corte Giust. C.E., 16 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 1228 e ss. e nella nostra giurisprudenza nazionale App. Milano, 22 luglio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 537 e ss.; Trib. Bologna, ord. 21 agosto 1995, *ibidem*, 1212 e ss.; Trib. Milano, 20 novembre 1995, *ivi*, 1996, 501 e ss.; Trib. Treviso, 20 marzo 1996, *ibidem*, 722; App. Milano, 11 ottobre 1996, *ivi*, 1997, 395 e ss.; ecc.), fermo restando che invece **in ambito comunitario l’esaurimento opera ipso facto** per effetto della vendita, cosicché “*l’eventuale stipulazione, nell’atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti*” e “*non può ostare all’esaurimento previsto dalla direttiva*” (Corte Giust. C.E., 30 novembre 2004, nel procedimento C-16/03, punti 50-55 della decisione).

Sempre in relazione all’esaurimento, non va inoltre dimenticato che esso riguarda in linea di massima **anche la pubblicità**, nel senso che se i prodotti sono originali e di origine comunitaria “*il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi*” (Corte Giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, Dior/Evora), ma non è comunque senza **limiti**. I Giudici comunitari, infatti, dopo avere richiamato con approvazione l’insegnamento generale per cui “*il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva, perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso*”, hanno affermato che “*nel caso in cui un rivenditore utilizzi un marchio per promuovere*

l'ulteriore commercializzazione di prodotti contrassegnati col marchio stesso, dev'essere contemperato l'interesse legittimo del titolare del marchio, ad essere tutelato contro i dettaglianti che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso, con l'interesse del dettagliante a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività", cosicché in particolare, in caso di prodotti di lusso (nel caso di specie si trattava di prodotti a marchio Dior), il dettagliante deve "adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l'aura di lusso che li circonda": pur aggiungendo che di per sé "il fatto che un rivenditore, il quale commercia abitualmente con articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità, utilizzi per prodotti contrassegnati con il marchio modalità pubblicitarie che sono correnti nel suo settore di attività pur non corrispondendo a quelle utilizzate dal titolare stesso e dai suoi distributori autorizzati non costituisce un motivo legittimo, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, che consenta al titolare di opporsi a tale pubblicità, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio fatto dal rivenditore a fini pubblicitari nuoce gravemente alla reputazione del marchio stesso"; ipotesi quest'ultima che la Corte di giustizia esemplificava scrivendo che "Un grave pregiudizio del genere potrebbe intervenire qualora il rivenditore non avesse avuto cura, nell'opuscolo pubblicitario da lui diffuso, di evitare di collocare il marchio in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare attorno al suo marchio": così ancora Corte Giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, cit., punti 43-47 della decisione, che al punto 56 ha ancora ribadito che "il titolare di un marchio non può inibire a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l'uso del marchio conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività al fine di promuovere l'ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso". Ed oggi non vi è dubbio che la vendita via web non può che essere considerata una "modalità corrente" in tutti i settori, e specialmente per prodotti di moda e *luxury goods*, cosicché non può essere indiscriminatamente vietata e tanto meno considerata in sé screditante.

È chiaro dunque che la pratica applicazione di questi principi agli operatori che offrono le loro merci via web può risultare particolarmente **difficoltosa**, anche se un'attenta applicazione dei **principi generali** può offrire ai titolari dei diritti significative possibilità di difesa.

Si pensi all'insegnamento della nostra giurisprudenza secondo cui, anche in caso di merci "comunitarie", è sempre considerato illecito il comportamento del soggetto che rivenda i prodotti originali abusando della reputazione del marchio, ad esempio dando al medesimo nella propria pubblicità un **rilievo assolutamente sproporzionato** (si vedano in proposito Trib. Milano, 23 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 838 e ss.; e Trib. Milano, 9 marzo 1987, *ivi*, 1989, 96 e ss.): e questo principio chiaramente si applica anche alla rete web, ed anzi può risultare particolarmente importante invocarlo per configurare come **illecite le pubblicità web, anche di prodotti originali, usate in abbinamento a testi o ricerche relative a marchi o design altrui**.

Del pari illecite (in tal senso si veda, da ultimo, Trib. Ancona, Sez. distaccata di Senigallia, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 430 e ss.) sono le forme di c.d. *gachage*, ossia l'utilizzo (e la pubblicizzazione) di prodotti di forte richiamo, di regola disponibili in piccole quantità, venduti a prezzi bassissimi come “**specchietto per le allodole**” per la clientela, che viene così indotta a raggiungere il punto vendita, fisico o – oggi – virtuale e magari ad acquistare gli altri prodotti presenti: nel caso di Internet sono frequenti i **mix tra (pochi) prodotti originali e (molti) prodotti non originali** o di provenienza extracomunitaria e quindi comunque vietati.

Proficuo, in questa prospettiva, potrebbe anche essere invocare il **divieto di pubblicità ingannevole**, riconducibile all'art. 2598, n. 3 c.c.. La giurisprudenza, in alcuni casi, ha infatti avuto modo di applicare questo divieto anche ad ipotesi in cui l'inganno derivava dall'**omissione di dati** (ad esempio, la circostanza che i prodotti offerti in vendita siano *stock* di anni precedenti, come frequentemente avviene anche sul web).

Né va trascurata la frequente **violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi** effettuata in questi casi, ad esempio utilizzando materiali iconografici “ufficiali”, tratti dai cataloghi o dai siti dei titolari dei diritti violati, i quali possono invocare la relativa esclusiva per far cessare o comunque ostacolare le vendite “parallele”.

È chiaro che in tutti questi casi diventa fondamentale essere in grado di **controllare il più possibile la circolazione dei prodotti originali**, in particolare munendoli di **strumenti di identificazione** che consentano agli acquirenti di identificare facilmente i falsi, e **comunicare il più possibile, anche in rete**, l'esistenza di questi strumenti, magari ricorrendo a **strumenti di certificazione dei siti affidabili**, e addirittura disciplinando l'accesso a Internet da parte dei **rivenditori**, imponendo loro il rispetto di **regole precise a tutela della reputazione** del marchio. Ancora una volta ad essere pagante è cioè il **mix** tra prevenzione e repressione, protezione e comunicazione.

LE TECNICHE DI AGGANCIAMENTO IN RETE: PAROLE CHIAVE, SITI PIRATA E FAVOREGGIATORI DELLA CONTRAFFAZIONE

Tutto questo rappresenta però solo un versante del problema, importante ma non unico. Sulla rete Internet, a fianco delle forme di mercato parallelo, che mettono in difficoltà i sistemi distributivi dei prodotti originali, particolarmente insidiosi per la moda ed i *luxury goods* sono da un lato l'abbondantissima offerta di **falsi spacciati come prodotti autentici** che la rete facilita attraverso il sostanziale **anonimato** – un vero e proprio **passamontagna telematico** – che essa offre; e dall'altro lato le forme di **agganciamento** a favore di prodotti o servizi dichiaratamente diversi da quelli autentici, ma comunque offerti in vendita attraverso forme di **richiamo parassitario alla celebrità** dei marchi più famosi.

Utilizzo del marchio nel nome a dominio o comunque nel **sito**, veri e propri **siti-clone**, ripresa di **immagini protette**, “**aste**” **on line**, **links ai marchi altrui**, sponsorizzati e non, oppure ottenuti attraverso sistemi analoghi ai *metatags* e le altre forme più avanzate di cui parleremo poi. Ed ovviamente *fashion* e lusso, caratterizzati proprio dal **fortissimo valore simbolico** dei loro segni distintivi – **marchi e non solo**: si pensi allo **stile** di molti dei nostri “creatori del gusto e della moda” – sono i candidati ideali ad essere la vittima di queste operazioni.

In entrambi i casi oggi non si dubita poi dell'**illiceità** di queste condotte: dal varo della prima Direttiva comunitaria sui marchi d'impresa, nel 1988, si è progressivamente affermata la concezione della **contraffazione come comprensiva di ogni forma di parassitismo** ed i successivi interventi normativi succedutisi nel corso degli anni hanno proceduto all'**adeguamento dei diversi strumenti giuridici, sostanziali e processuali**, per contrastarla efficacemente, prendendo progressivamente atto della circostanza che, nella realtà di mercato **il pericolo di confusione è sempre più una realtà del passato**, o comunque una realtà riguardante i marchi meno famosi, mentre le "nuove frontiere" della contraffazione, e quindi anche della protezione dei segni distintivi più famosi (le "**marche**", come preferiscono chiamarle gli esperti di economia e di *marketing*: e tali sono pressoché tutte quelle del mondo del *fashion* e dei *luxury goods*), riguardano piuttosto le **forme di sfruttamento parassitario del "valore di comunicazione" di questi segni da parte di terzi non autorizzati**. E Internet, che è il cuore della comunicazione del mondo d'oggi, è stato infatti anche il primo banco di prova e l'avanguardia di questa nuova e più concreta protezione dei diritti di proprietà industriale.

Oggi il problema non è dunque tanto quello di stabilire se queste condotte parassitarie sono illecite, ma **identificare quali soggetti ne devono rispondere**, appunto per evitare che l'**anonimato** e comunque la **mancanza di luoghi fisici** identificabili facciano della rete un **porto franco della contraffazione**; e la rete, così com'è stata il **banco di prova** della nuova tutela "allargata" dei diritti IP, è oggi il luogo nel quale si sperimentano oggi i tentativi di **rinvenire un limite** a questa tutela allargata, che contempererà la tutela effettiva di questi diritti in ciò che concretamente rappresentano nel mercato e prima ancora nel "mondo della vita" con le esigenze pro-concorrenziali che del mercato sono il carattere fondante.

In particolare la Corte di Giustizia europea si è occupata ripetutamente della contraffazione web, dopo la sua sentenza del 2010 nel caso *Google AdWords* (C. Giust. UE, 23.3.2010, cause riunite C-236/08 a 238/08), con la quale i Giudici comunitari avevano precisato che la possibilità per il gestore di servizi di vendita *on line* di avvalersi delle **limitazioni alla responsabilità** dell'intermediario previste dagli artt. 12-15, Dir. n. 31/2000/CE sul commercio elettronico dipende dal fatto che la sua attività «sia di ordine "**meramente tecnico, automatico e passivo**", con la conseguenza che detto prestatore "non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate"» (punto 113 della decisione, che richiama il considerando 42 della Direttiva sul commercio elettronico), escludendo che questo caso si verificasse ogni qual volta il prestatore svolge un **ruolo** «nella **redazione del messaggio** commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella **determinazione o selezione di tali parole chiave**» (punto 118 della decisione).

IL PROFILO TERRITORIALE: BASTA LA DESTINAZIONE DELLE OFFERTE A CONFIGURARE L'ILLECITO IN UN PAESE

Questi principi sono stati confermati ed **approfonditi** dalla Corte europea nella sua successiva pronuncia nel caso *L'Oréal v. Ebay* (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09). In questa pronuncia la Corte ha anzitutto ritenuto, respingendo la tesi opposta di EBAY, che «le norme della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 si applichino dal momento in cui appare evidente che l'offerta in vendita del prodotto contrassegnato da un marchio che si trova in uno Stato terzo è **destinata a consumatori che si trovano nel**

territorio per il quale il marchio è stato registrato», in quanto «In caso contrario (...) gli operatori che fanno ricorso al commercio elettronico, proponendo in vendita, in un mercato *online* destinato a consumatori che si trovano nell'Unione, prodotti contrassegnati da un marchio che si trovano in uno Stato terzo, che possono essere visualizzati sullo schermo e ordinati mediante detto mercato online, non avrebbero, relativamente alle offerte in vendita di questo tipo, nessun obbligo di conformarsi alle norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale» e «Una situazione del genere vanificherebbe l'effetto utile di tali norme» (punti 61 e 62 della decisione), pur precisando correttamente che «la **mera accessibilità** di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato **non è sufficiente** a concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio» e che quindi «è compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio, considerando che «Allorché l'offerta in vendita è accompagnata da **precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto**, tale tipo di precisazione riveste un'importanza particolare nell'ambito della suddetta valutazione» (punti 64 e 65 della decisione).

I RAPPORTI TRA INSERZIONISTA E GESTORE E IL NECESSARIO COORDINAMENTO TRA LA DIRETTIVA SUI MARCHI E QUELLA SUL COMMERCIO ELETTRONICO

La Corte ha poi confermato che «il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato *online* di fare pubblicità – partendo da **una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore** nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo», sottolineando in particolare che «nei limiti in cui la eBay ha utilizzato parole chiave corrispondenti a marchi della L'Oréal per promuovere offerte in vendita di prodotti di marca provenienti dai suoi clienti venditori, essa ne ha **fatto uso per prodotti o servizi identici** a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati», dal momento che nella Direttiva «l'espressione 'per prodotti o servizi' non si riferisce esclusivamente ai prodotti o ai servizi del terzo che fa uso dei segni corrispondenti ai marchi, ma può riguardare **anche i prodotti o i servizi di altre persone**» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 91-97 della decisione).

La sentenza ha anche confermato che costituisce **uso del marchio soltanto da parte dell'inserzionista**, ma non anche da parte del *provider* «il fatto di far comparire, per i propri clienti venditori, **offerte in vendita** da essi provenienti», ribadendo però in pari tempo che «Nei limiti in cui consente ai propri clienti di fare tale uso, il ruolo del gestore del mercato online non può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94, ma deve essere esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto, quali quelle enunciate nella **direttiva 2000/31**, in particolare alla sezione

4 del capo II della medesima, che riguarda la ‘**responsabilità dei prestatori intermediari nel commercio elettronico** e che comprende gli artt. 12-15 della stessa direttiva» (punti 98-105 della decisione).

I LIMITI ALL'ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE: LA SUA PARTECIPAZIONE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE OFFERTE E LA CONOSCENZA “IN QUALUNQUE MODO” DELL'ILLICEITÀ DI ESSE

Proprio sotto questo profilo si devono registrare i più **significativi sviluppi** contenuti nella pronuncia della Corte. In primo luogo i Giudici europei hanno affermato che, qualora il gestore di un mercato *on line* «abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'**ottimizzare la presentazione** delle offerte in vendita di cui trattasi e nel **promuovere tali offerte**, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso **non può avvalersi**, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punto 116 della decisione).

In secondo luogo la Corte ha rilevato che, anche la di fuori di quest'ipotesi, l'operatività della deroga è comunque **preclusa** in «qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, **in qualunque modo, al corrente** di ... fatti o circostanze» che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, e quindi «segnatamente, (nel)la situazione in cui il gestore di un mercato *online* scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un **esame effettuato di propria iniziativa**, nonché (nel)la situazione in cui gli sia **notificata l'esistenza** di un'attività o di un'informazione siffatte» (e quindi anche quando l'informazione non proviene da una pubblica autorità), con la precisazione che «In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre (il) fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per **valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità**» (punti 118-124 della decisione): così individuando lo **standard di diligenza** richiesto al gestore in un livello non sostanzialmente diverso da quello applicabile a ogni altro intermediario.

Ancor più significativa è la parte della decisione in cui la Corte ha considerato il contenuto che possono assumere le **inibitorie** (*injunctions*) che, sempre secondo la Dir. n. 2000/31/CE, coordinata anche con la Dir. n. 2004/48/CE sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, possono venire emanate nei confronti del gestore del servizio, riconoscendo espressamente che le stesse possono essere anche dirette alla **prevenzione di ulteriori illeciti**. Sotto questo profilo la Corte ha anzitutto chiarito, in base a quanto previsto dall'art. 11 Dir. n. 2004/48/CE che «l'ingiunzione rivolta al responsabile di una violazione consiste, logicamente, nel vietargli la prosecuzione della violazione, mentre la situazione del prestatore del servizio mediante il quale è commessa la violazione è **più**

complessa e si presta ad altri tipi di provvedimenti ingiuntivi» e che anche in base alla *ratio* di tale Direttiva «la competenza attribuita (...) agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere al prestatore di un servizio online, quale colui che mette a disposizione degli utenti di Internet un mercato *online*, di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a **porre fine alle violazioni** condotte attraverso tale mercato, ma anche a **prevenire nuove violazioni**» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 128-134 della decisione).

LE SANZIONI PER IL GESTORE: LE MISURE PREVENTIVE DI ULTERIORI ILLECITI

A questo proposito, e sempre in base al coordinamento tra le due Direttive richiamate, i Giudici comunitari hanno rilevato che le misure che così possono venire imposte al gestore del servizio «**non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati** di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore», né «avere l'oggetto o l'effetto di imporre un **divieto generale e permanente di messa in vendita**, in tale mercato, di prodotti contrassegnati da detti marchi», ma che tuttavia al gestore può essere ordinato di «**sospendere l'autore della violazione** di diritti di proprietà intellettuale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante nei confronti degli stessi marchi» ed anche di «adottare misure che consentano di **agevolare l'identificazione** dei suoi clienti venditori», affermando in termini generali che «se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando **agisce nel commercio** e non nella vita privata, **l'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile**» e concludendo che tali misure «devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo» e «devono garantire un giusto **equilibrio** tra i diversi diritti e interessi» (C. Giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09, *L'Oréal v. eBay*, punti 135-144 della decisione).

In tal modo anche il tema della responsabilità dei gestori di questi servizi e quello delle misure di contrasto alla contraffazione web vengono ricondotti sostanzialmente alle regole generali, quanto meno quando la contraffazione sia operata a livello commerciale, nella prospettiva di fornire in ogni caso una **tutela effettiva** contro ogni attività che venga ad interferire con ciò che i segni distintivi concretamente rappresentano nel «mondo della vita».

ANCORA SULLE *KEYWORDS*, CON UN PO' DI AMBIGUITÀ: LA SENTENZA INTERFLORA

Sul tema delle *keywords* (ma in questo caso senza occuparsi direttamente della responsabilità del gestore, che non era parte in causa) la Corte europea è tornata ancora una volta nella sua recentissima sentenza nel caso *Interflora v. Marks & Spencer* (C. Giust. UE, 22.9.2011, causa C-323/09), che affronta il tema dell'illiceità di essi da un lato sulla base della regola di cui all'art. 5.1.a della Direttiva n. 89/104/CEE (ora divenuta, nella versione codificata, la Direttiva n. 2008/95/CE), ossia al caso dell'uso di **marchi identici per prodotti o servizi identici**, e dall'altro in relazione a quella dell'art. 5.2 della

medesima Direttiva, ossia all'ipotesi dell'**indebito vantaggio/pregiudizio** legati alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio.

Sotto il primo profilo i Giudici comunitari confermano la loro impostazione per cui l'identità di segni e prodotti non configura un'ipotesi di tutela «assoluta», perché essa è comunque subordinata all'**interferenza dell'uso del terzo con una delle funzioni del marchio**; sotto il secondo essi considerano le diverse ipotesi sia di pregiudizio, sia di indebito vantaggio, riconducendo sostanzialmente le prime alle classiche figure del *blurring* e del *tarnishment*, già da lungo tempo note all'esperienza giuridica nord-americana, mentre sotto il secondo parlano per la prima volta esplicitamente di «**parassitismo**», identificandolo «in particolare» nel «caso in cui, grazie ad un **trasferimento dell'immagine del marchio** o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario **nella scia** del marchio che gode di notorietà» (punto 74 della decisione).

Senonché proprio la rigidità classificatoria impedisce alla Corte in questo caso di cogliere con chiarezza l'**elemento unificante** di tutte queste ipotesi, che invece emergeva con chiarezza da altre precedenti pronunce, e cioè il **valore del marchio come simbolo di un messaggio** (o, se si preferisce, la **funzione di comunicazione** del marchio, che riassume in sé tutte le altre) che fa scattare la tutela ogni volta che nell'uso non autorizzato di un segno eguale o simile ad esso vi sia un richiamo a tale valenza simbolica non giustificato da altre esigenze prevalenti. La rigidità di questo schema emerge con chiarezza proprio in relazione al ragionamento svolto dalla Corte in relazione alle “funzioni” del marchio, per la quale i Giudici europei propongono una “nuova” e discutibile tripartizione, parlando al riguardo di **funzione d'origine, funzione pubblicitaria e funzione di investimento**, dove, se la prima è ovviamente quella “classica”, che sino all'attuazione della Direttiva segnava da noi il limite alla protezione del marchio, la seconda non viene invece definita, ma è genericamente ricondotta all'«utilizzo pubblicitario di un marchio ... da parte del suo titolare» (punto 55 della decisione) e giustapposta alla (ulteriore) funzione d'investimento, intesa come connessa al fatto che il marchio venga «utilizzato dal suo titolare per **acquisire o mantenere una reputazione** che possa attirare i consumatori e renderli fedeli» (punti 60-61).

La sentenza segna comunque un passo avanti là dove sottolinea che l'uso del marchio altrui come parola-chiave è potenzialmente lesivo non solo della prima (sui presupposti già indicati nella sentenza *Google*), ma anche di questa terza funzione del marchio, sul presupposto che «il marchio gode già di una reputazione» e «qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici **leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa**» (punto 63 della sentenza), e cioè sostanzialmente alle stesse condizioni per cui il marchio è tutelato contro *tarnishment* e *blurring*; analogamente il «parassitismo» è ravvisato nell'ipotesi in cui «l'inserzionista si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di **beneficiare del suo potere attrattivo**, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo **sforzo commerciale** effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio» (punto 89).

Secondo la Corte, uno spazio di liceità per le *keywords* costituite dal marchio altrui si può quindi ravvisare solo quando in questo modo l'inserzionista intenda offrire

«un'**alternativa** rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà» e lo faccia «**senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio**» (punto 91), così riconducendo la sfera di liceità essenzialmente alle ipotesi in cui sussista un «**giusto motivo**» per l'uso del marchio altrui, secondo la previsione dell'art. 5.2 della Direttiva, richiamata espressamente nel punto 89 della decisione: in pratica, come la Corte aveva già indicato in altre pronunce, anche in materia di pubblicità, quando vi sia la necessità dell'uso del marchio altrui per consentire una concorrenza effettiva. E anche questo conferma che è appunto qui, nel giusto motivo, e nella conseguente ricerca di un **punto di equilibrio tra concorrenza ed esclusiva**, che va cercato il nuovo confine della tutela dei marchi e conseguentemente è su questo punto che le imprese dovranno prestare la massima attenzione, anche sul piano probatorio, per ottenere una tutela adeguata dei loro diritti: e questo punto di esclusiva dovrà necessariamente tener conto non solo del profilo del "pregiudizio", su cui sinora questa giurisprudenza sembra essersi maggiormente concentrata, ma anche su quello dell'"**indebito vantaggio**", che è del pari rilevante, poiché la legge lo pone, in alternativa al primo (e quindi senza richiedere che sussistano entrambi, come pure normalmente avviene), come presupposto della tutela del marchio. Ed è appena il caso di notare che anche questo è un percorso analogo a quello che la giurisprudenza comunitaria ha seguito, occupandosi della contraffazione fuori dal mondo della rete, anche qui partendo dal tema del pregiudizio, per poi giungere a inquadrare anche i casi di indebito vantaggio.

I NUOVI SCENARI: I SERVIZI PUBBLICITARI MIRATI

Le parole chiave non sono però l'ultima frontiera della pubblicità via web: i servizi di **posizionamento mirato dei banners** pubblicitari sui vari siti Internet, collocati in base al **comportamento del navigatore**, oppure in base all'**inerenza col contenuto del sito** visitato, ma in entrambi i casi abbinando i **riferimenti ad un marchio famoso** – perché cercato dall'utente o menzionato, legittimamente, nel sito – con **pubblicità e links a siti di terzi che invece a quel marchio sono totalmente estranei**: il che presuppone necessariamente un'analisi magari **automatizzata, ma comunque mirata** e quindi un **controllo dei contenuti** del sito nel quale *banners* e *links* sono inseriti, ovvero di quelli visitati dai *surfers*.

E lo stesso accade nei *social networks*, spesso utilizzati come veicoli per pubblicità di prodotti-copia, ma anche **abbinati, sempre in modo "mirato" a banners e links** che fanno riferimento ai contenuti inseriti dagli utenti nelle pagine in questione.

In tutti questi casi è anzitutto evidente la **responsabilità dell'inserzionista**, che può **evitare senza difficoltà** questi abbinamenti, esattamente come avviene nel caso dei servizi di *keywords*, dove è possibile escluderli semplicemente abbinando una **keyword negativa** (il segno meno seguito dal marchio che non si desidera abbinare), per evitare ogni rischio: ed è chiaro che l'illiceità sussiste non solo ogni volta che il contenuto dei *banners* ed i segni che vi vengono usati si prestano a indurre il consumatore a **confondersi** sull'effettiva provenienza dei prodotti o servizi offerti (in tal senso, a proposito di *keywords*, ma con considerazioni estensibili anche a questo secondo caso, Trib. Bologna, 1° luglio 2011, n. 1742, inedita), ma anche ogni volta che questi prodotti o

servizi sono **resi più appetibili dal richiamo al segno distintivo altrui**.

È però altrettanto evidente che anche in questo caso non può andare esente da responsabilità il **gestore** del servizio o della piattaforma di vendite *on line* che, per riprendere le parole della giurisprudenza richiamata sopra, “*ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte*”.

È infatti chiaro che in tutti i casi in cui il servizio offerto comprende un **posizionamento che dipende proprio dal rapporto tra i dati relativi alle offerte del contraffattore e i riferimenti ai marchi o ai prodotti del titolare dei diritti violati**, il prestatore di servizio non può trincerarsi dietro il carattere “automatico” dei meccanismi attraverso i quali il servizio opera, poiché essi sono stati **da lui stesso predisposti**, ed anzi già questa predisposizione, se è idonea a creare questi collegamenti abusivi, non può non qualificarsi quanto meno come una forma di **contributory infringement** non diversa, nella sostanza, dall’ipotesi in cui il gestore di un sito *internet* organizzava “*per mezzo di un motore di ricerca o con delle liste indicizzate*” le informazioni (fornitegli da alcuni utenti) essenziali perché gli (altri) utenti potessero “*orientarsi chiedendo il downloading di quell’opera piuttosto che un’altra*”: ipotesi ritenuta **illecita, anche penalmente**, da Cass. pen., 23 dicembre 2009, 1055, relativa ad un noto caso di *download* illegale di opere protette dal diritto d’autore per mezzo di un sistema c.d. *peer to peer*.

Tutto questo, ancora una volta, presuppone un **ruolo attivo delle imprese** a tutela dei propri diritti: con l’adozione degli **strumenti preventivi** più opportuni per mettere sull’avviso il pubblico; con il **monitoraggio e la segnalazione** degli illeciti ai gestori dei siti e la richiesta di **rimuoverli utilizzando i dati forniti non solo in relazione alla specifica segnalazione, ma anche a quelle dello stesso genere che dovessero nuovamente verificarsi**, come di regola avviene, visto che i contraffattori cambiano solo il colore o la foggia del loro “passamontagna” e ricominciano da capo: il che è **previsto espressamente** dalla Direttiva sul commercio elettronico, che non distingue tra i diversi dati, purché l’intermediario ne disponga effettivamente e che vieta esclusivamente di imporgli un dovere generale di sorveglianza preventiva, ma in pari tempo gli impone di **attuare, servendosi di questi dati, misure effettive non solo di repressione, ma anche di prevenzione** degli illeciti; ed è anche esplicitamente contenuto in una proposta di legge presentata in Parlamento, che peraltro non fa che esplicitare ciò che già deve ritenersi implicito nel testo vigente, nonostante le sue imprecisioni, dato che lo stesso va necessariamente interpretato conformemente alla Direttiva e alle decisioni della giurisprudenza comunitaria che l’hanno interpretata.

Forse, dunque, ci vuole solo **coraggio**: il coraggio di far valere i propri diritti, di perseguirli con determinazione, magari subendo qualche scacco iniziale, ma andando avanti, sino a quando queste tesi non diverranno patrimonio comune. Con la tutela oltre il pericolo di confusione si è fatto così, ed è una battaglia che la nostra giurisprudenza ha saputo vincere. Così si vincerà anche la battaglia contro la contraffazione web. Diceva Pericle che la libertà è il coraggio: ed è un insegnamento che vale anche oggi, a quasi duemilacinquecento anni di distanza.

CESARE GALLI

© 2013 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

IP_Law_Galli

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE
MILANO - BRESCIA - PARMA - VERONA

MILANO

Via Lamarmora 40 – I-20122
Tel +39.02.54123094-5511973
Fax +39.02.54124344
E-mail galli.mi@iplawgalli.it

PARMA

Via Farini 37 – I-43100
Tel. +39.0521.282210
Fax +39.0521.208515
E-mail galli.pr@iplawgalli.it

BRESCIA

Viale Venezia 44 – I-25123
Tel +39.030.3756773
Fax +39.030.3756773
E-mail galli.bs@iplawgalli.it

VERONA

Via Catullo 16 – I-37121
Tel. +39.045.8069239
Fax +39.045.595235
E-mail: galli.vr@iplawgalli.com

www.iplawgalli.com

CESARE GALLI è titolare della cattedra di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma e Avvocato, a capo di uno Studio specializzato in Intellectual Property con sede principale a Milano e succursali a Parma, Brescia e Verona. Definito dalla Guida Chambers, "A formidable academic and formidably well-prepared practitioner", dal 2002 figura nelle guide specializzate internazionali come uno dei maggiori specialisti italiani nella difesa della proprietà industriale.

Nel corso della sua attività si è occupato di importanti cause, in Italia e all'estero, relative a tutte le branche del Diritto industriale, in particolare marchi e *domain names*, brevetti per invenzioni e modelli, *industrial design* e denominazioni di origine, ed affrontando più volte problematiche di carattere internazionale e con aspetti *cross-border* (quest'ultimo tema ha anche costituito l'oggetto di un suo noto articolo).

Nel 1999 ha ottenuto la prima sentenza italiana di merito in materia di brevetti biotecnologici. Nel 2004 ha egualmente ottenuto la prima decisione italiana che riconosce la validità di un brevetto relativo a una *computer implemented invention*. Tra il 2005 e il 2012 ha fatto concedere alcuni tra i provvedimenti più innovativi ed avanzati a tutela del segreto industriale e dei marchi rinomati e per la repressione del *look-alike*, tra cui la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha obbligato il Governo italiano a tutelare più efficacemente l'*industrial design*.

Di pari passo con lo svolgimento della sua attività professionale, l'avv. prof. Cesare Galli ha percorso tutta la carriera universitaria sino al conseguimento della cattedra (Dottore di ricerca: 1995; Professore associato: 1998; Professore ordinario: 2000), ed ha al suo attivo un grande numero di pubblicazioni in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore, tra cui un commentario di quasi 4.000 pagine su tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di proprietà industriale e intellettuale vigenti in Italia (GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della propria industriale e intellettuale*, Torino, UTET-Wolters Kluwer, 2011) ed i volumi: *Il diritto transitorio dei marchi* (Milano, Giuffré, 1994); *Funzione del marchio e ampiezza della tutela* (Milano, Giuffré, 1996); *I domain names nella giurisprudenza* (Milano, Giuffré, 2001); e *La nuova legge marchi*² (Milano, Giuffré, 2001, quest'ultimo scritto insieme al Prof. Vanzetti); *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione* (Padova, CEDAM, 2002 – curatore e autore di uno dei saggi); *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* (Torino, Giappichelli, 2003 – curatore e autore di uno dei saggi); *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010* (Milano, IPSOA Wolters Kluwer, 2010); *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale* (Bologna, Filodiritto Editore, 2011 – curatore e autore di uno dei saggi).

Membro di INDICAM e di AIPPI, nella prima è Consulente Permanente del Comitato Direttivo e della seconda fa parte del Comitato Esecutivo del Gruppo italiano ed è responsabile del Gruppo di studio sui marchi. A livello internazionale è stato delegato italiano ai Congressi AIPPI di Ginevra del 2004, di Berlino del 2005, di Singapore del 2007 e di Boston del 2008; al Congresso AIPPI di Göteborg dell'ottobre 2006 è stato Co-Chairman del *Working Committee* internazionale su marchi e denominazioni di origine ed a quello di Singapore dell'ottobre 2007 è stato Chairman del *Working Committee* internazionale sulle limitazioni alla protezione dei marchi.

Nel 2004, in occasione del varo del Codice della Proprietà Industriale, è stato sentito come esperto dalla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Nel 2005 è stato chiamato a far parte della Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice, che ha poi predisposto il testo dell'attuazione italiana della Direttiva n. 2004/48/C.E. e nel 2009-2010, di quella che ha varato la riforma del 2010 del Codice della Proprietà Industriale, oltre ad essere consultato dalla Direzione Generale per la predisposizione della circolare interpretativa volta a limitare l'impatto negativo della nuova norma relativa all'apposizione dei marchi italiani su prodotti realizzati all'estero, circolare di cui ha dettato le linee

fondamentali a tutela delle attività pregresse delle imprese italiane, ed ha quindi predisposto uno schema di nuova disciplina sulla contraffazione a mezzo della rete web. Dal 2006 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico istituito in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, fino alla sua soppressione, e poi è stato nominato Esperto Giuridico della Presidenza del CNAC-Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione, che ha preso il posto dell'Alto Commissario.

Nel 2009 è stato chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria e nel 2011 anche del Gruppo di Lavoro sulla Proprietà Intellettuale, sempre presso Confindustria, per la quale ha presieduto due *panels* di discussione in occasione delle due Giornate Nazionali per la Lotta alla Contraffazione da essa organizzate rispettivamente nel 2009 e nel 2011.

Sempre dal 2009 fa parte dell'*European Counterfeiting and Piracy Observatory* istituito in seno alla *DG Markt* della Commissione Europea, in rappresentanza delle imprese private italiane, dove ha attivamente operato nella ricognizione sull'attuazione della Direttiva Enforcement, nella prospettiva della sua possibile revisione.

WWW.IPLAWGALLI.COM