

LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

CONTRAFFAZIONE MEDIANTE E-COMMERCE

Luglio 2014

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Sommario

1.	Breve introduzione	3
2.	Il concetto di contraffazione del marchio	4
3.	Contraffazione per mezzo e-commerce	5
3.1	Il problema del territorio: il caso Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier ed il caso L'Oreal v. EBay	6
3.1.1	Parere dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen.....	9
3.2	In particolare piattaforma e-Bay – Uno sguardo al panorama U.S.A.	10
4.	Conclusioni	11

1. Breve introduzione

Il XXI secolo passerà sicuramente alla storia come il secolo della Rivoluzione Digitale. Questo processo rivoluzionario che consente di mettere in contatto persone in punti opposti del globo, ha consentito un grande sviluppo dell'economia che ad oggi tende ad essere sempre più globalizzata. Tale diversa e nuova modalità di fare business ha, ovviamente, comportato anche una rivoluzione ed una riorganizzazione dei processi aziendali consentendo senza ombra di dubbio una grande riduzione dei costi di gestione ed una più efficiente razionalizzazione della catena distributiva (cd. *supply chain*).

Il commercio elettronico, infatti, è un fenomeno di portata globale che genera un mercato potenzialmente infinito in cui viene richiesto all'azienda di essere in grado di poter soddisfare le esigenze dei clienti ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla settimana. Dall'altra parte, questa dimensione globale garantisce alle aziende una visibilità che solo qualche anno fa risultava impensabile.

Il commercio elettronico consente alle aziende di poter andare a rivolgersi direttamente al consumatore finale, saltando qualsiasi forma di intermediazione, ed offrire così i propri beni o servizi a prezzi molto competitivi.

Sicuramente uno dei problemi noti di maggior rilievo per il Diritto Industriale, dal momento che provoca una consistente perdita di introiti e di possibilità di sviluppo per le aziende, è la contraffazione. Con l'avvento del commercio elettronico e con la relativa internazionalizzazione degli scambi, con la possibilità di concludere direttamente contratti B2C (*business to consumer*) e B2B (*business to business*) tra soggetti posizionati a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, il contrasto a questo fenomeno diviene ancora di più di vitale importanza per la sopravvivenza delle aziende e, peraltro, richiede sempre di più di strumenti tecnologicamente all'avanguardia volti a prevenire e reprimere tali abusi.

In questa sede, pertanto, viene affrontato il problema relativo alla contraffazione mediante il commercio elettronico.

Concludo questa breve introduzione con una citazione di Shakespeare che mi sembra assolutamente pertinente per comprendere la gravità e la delicatezza del problema: «*La buona reputazione..è il più spirituale gioiello. Se uno mi ruba la borsa, ruba dei soldi; è qualcosa e non è nulla; erano miei, ora sono suoi, come già furono di mille altri; ma chi mi truffa il buon nome, mi porta via qualcosa che non arricchisce lui e fa di me un miserabile*»¹.

¹ Tratto da Shakespeare, *Otello*, atto III, scena III

2. Il concetto di contraffazione del marchio

In via preliminare, risulta senza alcun dubbio importante chiarire il concetto di contraffazione: essa può essere definita come l'utilizzo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione per andare ad identificare prodotti identici o affini al marchio registrato oppure, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio notorio, anche prodotti non affini. La disciplina della lotta alla contraffazione è volta a tutelare, in via principale e diretta, la pubblica fede, quale affidamento della collettività nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Ciò posto, ne consegue che ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno nei confronti del singolo che sia stato indotto all'acquisto².

Affinché vi sia contraffazione, è necessario che sussistano alcuni elementi:

- a) **L'utilizzo** del marchio da parte del soggetto non legittimato;
- b) Lo svolgimento di **un'attività economica** volta alla creazione di un profitto personale ottenuto mediante lo sfruttamento del marchio e la commercializzazione degli eventuali prodotti³;
- c) L'esistenza di un **marchio, simile o identico**, registrato appartenente ad un altro titolare che deve negare il consenso allo sfruttamento da parte del "presunto" contraffattore;
- d) La **potenzialità ed idoneità confusoria o associativa e pregiudizievole** del marchio stesso.

Il fine, sostanzialmente, è quello di fare in modo che la propria riproduzione di un prodotto originale venga confuso con il proprio (illegittimo)⁴. L'art. 2697 c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto in giudizio (attore) l'onere della prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto è il titolare della privativa industriale che deve

² Sentenza della Corte d'App. dell'Aquila, 06-03-2013, *Massima redazionale*, 2013

³ Si veda Cass. Civ. Sez. I, 27-11-2013, n. 26498 (rv. 629533), *CED Cassazione*, 2013, secondo cui «*l'illecito da contraffazione non richiede che l'autore della violazione rivesta la qualità di imprenditore commerciale, ma soltanto che, ricorrendo le altre condizioni, l'uso del marchio altrui sia destinato al mercato (nella specie, mediante organizzazione di raduni e manifestazioni), inserendosi in una attività commerciale finalmente ad un vantaggio economico, e non attenga ad un ambito meramente privato*».

⁴ Si segnala in relazione agli elementi che integrano la fattispecie della contraffazione, la sentenza della Corte di App. di Roma Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell., del 18-03-2013, in *Massima redazionale*, 2013. Tale sentenza ha stabilito che in base all'art. 9, comma 1, lett. c) del Regolamento n. 207/09/CE e all'art. 20, comma 1, lett. c) del Codice della proprietà industriale, il titolare di un dato marchio ha il diritto di esercitare il cd. *ius excludendi alios* al ricorrere di due condizioni alternative, ovvero che l'uso del segno consenta al terzo di trarre, senza giusto motivo, un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio; o che l'uso del segno da parte del terzo rechi pregiudizio al marchio.

fornire al giudice la prova della contraffazione posta in essere dall'altra parte (convenuto).

Il problema è di grande importanza; basti pensare che nel 2010, da un punto di vista istituzionale, è stata creata la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, ma non solo. Nel luglio 2012 ad esempio è stata istituita la Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Si stima che il giro d'affari della contraffazione si aggiri ormai tra i 3,5 e i 7 miliardi di Euro⁵.

Dall'inizio di quest'anno la Guardia di Finanza ha attivato il nuovo *Sistema Informativo Anti Contraffazione* (S.I.A.C.). Esso è stato pensato e realizzato come una piattaforma telematica multi funzionale composta da più applicativi ed accessibile in internet tramite il sito-web: <http://siac.gdf.it>⁶.

Il problema della contraffazione è un problema non solo di carattere nazionale. Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁷ ha precisato come, ad esempio, le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti stessi di contraffazione o di minaccia di contraffazione, rilevando in tal senso anche il relativo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell'autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato.

3. Contraffazione per mezzo e-commerce

Rispetto al concetto tradizionale di contraffazione, intendendo con tale locuzione quel tipo di contraffazione che avviene in un determinato spazio fisico, nella contraffazione per mezzo del commercio elettronico diventa molto più difficile distinguere i prodotti veri dai prodotti falsi da parte del consumer (che per questo viene definito come pure player) poiché spesso capita che siano riprodotte immagini "ufficiali" per prodotti che

⁵ Dati *Indicam* 2011.

⁶ Per completezza, SIAC è un sistema analogo al FALSTAFF delle dogane ma nonostante ciò, sono due sistemi operativi diversi che sottendono *ratio* differenti. Infatti mediante FALSTAFF, l'Agenzia delle Dogane agisce alle frontiere e presso i porti per bloccare solo merci che arrivano da paesi *extra* UE e che si presumono contraffatte; attraverso SIAC, invece, la Guardia di Finanza agisce sul territorio nazionale e indipendentemente dalla provenienza e destinazione delle merci (basti pensare che si stima che circa il 90 % delle merci contraffatte sia sul territorio e non alle frontiere) per combattere la piaga della produzione di prodotti con marchi contraffatti.

⁷ Corte giustizia Unione Europea, 13-02-2014, n. 479/12, in *Dir. Comunitario on line*, 2014.

poi non rispettano concretamente quelle caratteristiche e di cui, soventemente, si ignora anche l'origine (comunitaria o extracomunitaria)⁸.

3.1 Il problema del territorio: il caso Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier ed il caso L'Oreal v. EBay.

Il problema del territorio è un problema estremamente importante per ciò che attiene la contraffazione. Nell'ambito del panorama giuridico-economico comunitario, nel tentativo di creare un mercato comune evitando che l'esclusività dei diritti possa generare una divisione territoriale (ad esempio tramite delle licenze territoriali assolute), per ciò che attiene la commercializzazione dei prodotti, vige il principio dell'esaurimento. Tale principio, peraltro espressamente racchiuso nell'art.5 co.1 c.p.i., prevede che: *"le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo"*. Peraltro, tale principio è stato anche più volte ribadito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale⁹.

Il problema, però, rileva in relazione a quei prodotti che sono sì di origine comunitaria, ma che sono destinati ai mercati extraeuropei giacché, operando il principio dell'esaurimento esclusivamente nel mercato europeo, eventuali prodotti originali esportati e poi reimportati nell'UE da paesi esterni alla stessa sono considerati merce contraffatta a tutti gli effetti.

Nel mondo del web e della contraffazione tramite il mezzo Internet, come si può intuire, il problema reale non è individuare quali fattispecie debbano essere considerate illecite e quali no¹⁰, ma piuttosto andare ad individuare i responsabili di queste condotte. Una delle sentenze più importanti è quella del caso **Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier**¹¹. In questa autorevole sentenza, la società Vuitton, titolare del marchio comunitario «Vuitton» e dei marchi nazionali francesi «Louis

⁸ In tal senso CESARE GALLI, *Contraffazione web e Luxury goods - Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, *Rivista Dir. Industriale*, 2013, 4, 342.

⁹ Corte giustizia Comunità Europee Sez. IV, 03-06-2010, n. 127/09, *Coty Prestige Lancaster Group GmbH c. Simex Trading AG* in *Giur. It.*, 2011, 2, 329; Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 28-10-2010, n. 449/09 *Canon Kabushiki Kaisha c. IPN Bulgaria OOD*, in *Sito eur-lex.europa.eu*, 2013; Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09-02-2010, *Massima redazionale*, 2010.

¹⁰ Punto, peraltro, decisamente pacifico.

¹¹ Sentenza Corte di Giustizia dell'U.E. 23 marzo 2010, cause riunite nC-236\08 a 238\08.

Vuitton» e «LV»¹², la società Viaticum, titolare dei marchi francesi «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» e «BDV», nonché il sig. Thonet, titolare del marchio francese «Eurochallenges», hanno constatato che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l'inserimento dei termini costituenti tali marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link che erano indirizzati a siti che promuovevano e vendevano imitazioni e falsi di prodotti della Vuitton e siti di concorrenti della *Viaticume del Centre national de recherche en relations humaines*. Citata in giudizio la Google al fine di far dichiarare che quest'ultima aveva creato un danno ai loro marchi ed all'immagine delle società (con i rispettivi marchi), la *Cour de Cassation* decise di porre la questione all'attenzione della Corte di giustizia UE relativamente alla liceità dell'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso.

La Corte precisò che si sarebbe trattato di uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio del titolare quando, quanto meno, quest'ultimo utilizza il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Il prestatore del servizio di posizionamento invece, consente ai propri clienti (gli inserzionisti), di usare segni identici o simili a marchi, senza però fare egli stesso uso di detti segni. Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell'annuncio¹³.

La Corte è stata altresì interrogata sulla responsabilità di un operatore come la Google per i dati dei suoi clienti che esso memorizza sul suo server. Le questioni di responsabilità sono disciplinate dal diritto nazionale. Il diritto dell'Unione prevede tuttavia alcune limitazioni della responsabilità a favore di prestatori intermediari di servizi della società dell'informazione.

In merito alla questione se un servizio di posizionamento su Internet quale «AdWords» costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite dall'inserzionista e se, pertanto, il prestatore del servizio di posizionamento benefici di una limitazione della responsabilità, la Corte osserva che spetta al giudice del rinvio esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo,

¹² Si ricorda in tale senso che essa è stata pronunciata dalla Grande Sezione, e dunque questo le conferisce particolare autorevolezza.

¹³ Sulla confondibilità e confusione generata nel consumatore, si veda anche la successiva sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. II, 26-06-2013, fonte *Massima redazionale*, 2013

comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza. Se risulta che egli non ha svolto un ruolo attivo, tale prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi¹⁴.

Altra sentenza fondamentale è quella del caso **L'Oreal v. Ebay**¹⁵. *L'Oreal* aveva citato in giudizio *eBay* essenzialmente per impedire la commercializzazione di determinati prodotti che essa considerava lesivi dei propri diritti giacché contraffatti, non destinati alla vendita nello Spazio Economico Europeo e privi delle confezioni o comunque disimballati.

L'Oreal sosteneva anche che *eBay* aveva violato i suoi diritti di proprietà intellettuale utilizzando illegittimamente i marchi.

La CGUE, adita su rinvio pregiudiziale della *High Court of Justice* inglese avanti alla quale pendeva la causa di merito, precisò innanzitutto che *eBay* è un *Internet Service Provider* ai sensi della direttiva sul commercio elettronico (n.31/2000¹⁶), dal momento che essa offre «un servizio su internet consistente nell'agevolare i rapporti tra i venditori e gli acquirenti di prodotti». In aggiunta, sostenne la CGUE, «è pacifico che la *eBay* immagazzina, vale a dire memorizza sul proprio server, dati forniti dai suoi clienti. La *eBay* effettua tale memorizzazione ogni volta che un cliente apre presso di essa un account e le fornisce i dati circa le proprie offerte in vendita. Inoltre, la *eBay* è normalmente ricompensata in quanto riscuote una percentuale sulle operazioni effettuate a partire da tali offerte in vendita».

La CGUE, in questa occasione, risolse la controversia in palese sfavore di *eBay* precisando che nel momento in cui l'ISP (*Internet Service Provider*) non fornisce ai suoi utenti un servizio "neutro" bensì una vera e propria assistenza nelle vendite «consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte», esso «non ha una posizione neutra tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, ma svolge un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte», e dunque, in conseguenza di ciò, avendo la

¹⁴ Si veda sul tema, J. THOMAS MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §23 (4th ed. 2008).

¹⁵ Corte di Giustizia U.E. del 12 luglio 2011, nella causa C-324/09.

¹⁶ Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 17 luglio del 2000. Ad oggi, il testo è integralmente consultabile sul sito internet della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al seguente URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:IT:PDF>.

conoscenza o il controllo delle informazioni relative ai prodotti messi in vendita, esso non può considerarsi esente da responsabilità in caso di illiceità della vendita¹⁷.

3.1.1 Parere dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen

Appare rilevante, in tal senso, il parere fornito dall'avvocato generale della Corte di Giustizia Niilo Jääskinen sulla questione. Egli propone possibili soluzioni alle questioni pregiudiziali poste dalla *High Court* inglese.

Il primo quesito che viene affrontato nel parere è quello dell'identificazione dei beni riconducibili a violazioni del marchio; distingue a tal proposito quattro categorie:

- beni contraffatti;
- tester e flaconi per ricariche non in vendita;
- merci non ancora immesse nel commercio nello spazio economico europeo;
- prodotti senza imballaggio.

Nel caso di questi beni, secondo l'avvocato, si presume la mancanza del consenso alla commercializzazione da parte del proprietario del marchio, richiesto dall'art 7 Direttiva 89/104/CEE. Spetta quindi a quest'ultimo decidere se immettere i prodotti in commercio, vietarne la vendita o opporsi all'ulteriore commercializzazione.

Il secondo quesito riguarda l'acquisto di parole chiave da parte di *eBay*. A ben vedere, il problema è se in tal modo venga commessa o meno una violazione diretta del marchio. A tal proposito, l'Avvocato Generale Niilo Jääskinen ritiene che, sebbene la condotta incriminata sembrerebbe rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 5 comma 1 della direttiva 89/104/CEE, a mente della quale è proibito l'«uso di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato» senza il consenso preventivo del proprietario del marchio (il quale sarebbe fornito in tale caso di poteri inibitori), tuttavia i link pubblicitari in questione consentono a tutti gli effetti e senza alcun dubbio ad un utente ragionevole e mediamente informato di comprendere la funzione del marchio e la natura dei beni. Per questo motivo dunque, si ritiene che eventuali effetti negativi derivanti dalle inserzioni non siano di responsabilità del gestore del mercato.

La terza problematica, inerente la sussistenza di una possibile responsabilità secondaria in capo ad un *marketplace operator*, verte principalmente sull'interpretazione dell'art 14 della Direttiva sul commercio elettronico¹⁸. Jääskinen sostiene che *eBay* debba essere

¹⁷ In Italia questo indirizzo è stato espressamente richiamato da una recente sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell. del 07-06-2013, ma si veda anche Tribunale di Firenze, Sez. Marchi e Brevetti Civile, ordinanza 27 marzo – 25 maggio 2012.

¹⁸ Direttiva 2000/31/CE, in Italia trasposta mediante il d.lgs. 70 del 9 aprile 2003.

esonerato da responsabilità soltanto per quanto riguarda l'attività di memorizzazione delle informazioni effettuata sul sito web dagli stessi clienti, ed al contrario mantenerla per il contenuto dei dati comunicati come inserzionista all'operatore di un motore di ricerca.

L'ultima questione riguarda la possibilità per il proprietario di un marchio di ottenere un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. E' la prima volta che la Corte è chiamata ad interpretare questa norma, la quale prevede che a seguito di un accertamento giudiziale della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, si possa «emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione».

3.2 In particolare piattaforma e-Bay – Uno sguardo al panorama U.S.A.

Come rilevato dalla dottrina italiana ed americana, oggi *eBay* non è solo diventato la piattaforma di commercio elettronico più ampia che esista, ma è anche «*the center of a new universe of counterfeit products*»¹⁹.

Negli U.S.A, è stato correttamente rilevato come i diritti di *copyright* abbiano origine direttamente all'interno della Costituzione Americana²⁰. Questo al fine di garantire all'autore di un determinato prodotto un'insieme di diritti inviolabili che hanno un fondamento dotato di grande autorevolezza (la Costituzione appunto). Il diritto industriale comprensivo della tutela dei marchi riguarda, prima di tutto, la corretta informazione circa la provenienza del prodotto. L'obiettivo è, come accennato poc'anzi, da un lato quello di tutelare i produttori garantendo loro una serie di diritti di esclusiva circa l'utilizzazione e la commercializzazione del marchio stesso, dall'altro tutelare i consumatori e gli utenti finali da eventuali rischi di confusione circa la provenienza del prodotto che si intende acquistare²¹.

In quest'ottica il pericolo che una piattaforma di *e-commerce* quale è appunto *eBay* possa provocare una serie di importanti danni ai consumatori è notevolissima; si pensi che è stato stimato che circa il 29% delle frodi online avvengono su *eBay* o per il tramite

¹⁹ KATIE HAFNER, *Tiffany and eBay in Fight Over Fakes*, *N.Y. Times* (Nov. 27, 2007).

²⁰ U.S. CONST., art. I, § 8, cl. 8 («*The Congress shall have power to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*»).

²¹ A tal proposito, nella dottrina anglosassone, cfr. PETER S. MENELL & SUZANNE SCOTCHMER, *Intellectual Property Law*, in 2 HANDBOOK OF LAW AND ECONOMICS 1536 (A. MITCHELL POLINSKY & STEVEN SHAVELL eds., 2007); oppure anche, in generale, cfr. ROBERT P. MERGES ET AL., *Intellectual Property in the new technological age* 735 (5th ed. 2010) («*Trademarks are rights acquired with the use of a trademark in commerce, and they continue only so long as that use continues.*»).

dello stesso²². Negli ultimi anni sono stati numerosissimi i produttori di *luxury brand* che hanno citato in giudizio *eBay* adducendo una responsabilità dello stesso per la commercializzazione di prodotti da parte di terze parti sulla propria piattaforma di origine contraffatta²³.

In considerazione di tutto ciò che è stato precisato fino a questo momento ed affidandoci a dati numerici certi, si può facilmente intuire come la conseguenza della contraffazione sia, per la società *eBay* prima ancora che per le società che detengono i marchi dei prodotti venduti, il pagamento di ingenti somme di denaro; infatti, si stima che *eBay* spenda annualmente circa 20 milioni di dollari per ripristinare la fiducia nel sito e nel contempo la sicurezza per i consumatori e che abbia una forza loro specificatamente interessata alla risoluzione di questo genere di problematica di circa 4000 lavoratori. Si pensi che è stato addirittura progettato un vero e proprio software, il cd. *Fraud Engine*, che prevede un sistema di ricerca con circa 13.000 criteri per l'individuazione dei prodotti²⁴.

4. Conclusioni

In virtù di quanto esposto fino ad ora ed alla luce dei dati e dei numeri evidenziati, si può facilmente intuire come il problema della contraffazione rappresenti oggi una vera e propria piaga mondiale per le imprese. Il progresso tecnologico e il processo di globalizzazione delle economie pongono sfide sempre più complesse in relazione a problematiche da sempre esistenti e contro le quali si cerca da decenni di trovare una soluzione concretamente efficace seppur con scarsi risultati.

Il problema della contraffazione dei prodotti e dei relativi marchi assume rilevanza in particolare se si analizza la questione dal punto di vista commerciale dell'imprenditore. Il pericolo di contraffazione si traduce non solo in un mancato guadagno derivante dal fatto che il bene contraffatto possa indurre in confusione il consumatore meno avveduto, ma ancor di più si traduce in un vero e proprio danno d'immagine che, da un punto di vista commerciale, è di assoluta rilevanza per una società; si pensi, ad esempio, a quanti milioni di euro vengono spesi annualmente dalle grandi imprese per le

²² MATTHEW C. BERNTSEN, *Knowledge and Misfeasance*, 16 B.U. J. SCI. & TECH. L. 102, 103 (2010).

²³ EBAY INC., 2009 ANNUAL REPORT / FORM 10-K 18, 46-47 (2009), disponibile all'URL: <http://investor.eBay.com/annuals.cfm>. I produttori di *Luxury brand* che hanno citato in giudizio *eBay* accusando violazioni dei diritti sui marchi, sono *Louis Vuitton Malletier*, *Christian Dior Couture*, *Parfums Christian Dior*, *Kenzo Parfums*, *Parfums Givenchy*, *Guerlain Société*, *L'Oreal SA*, and *Tiffany, Inc.* Id. at 46-47.

²⁴ MICHELLE LEU, *Authenticate this: revamping secondary trademark liability standards to address a worldwide web of counterfeits*, SSRN – world wide web of counteirfait, 2012.

campagne di marketing proprio nel tentativo di andare ad accrescere la propria reputazione sul mercato.

Oggi la sfida posta dalla lotta alla contraffazione nell'ambito del commercio elettronico è una sfida prima di tutto di carattere tecnologico: è fondamentale avere a disposizione gli strumenti informatici più sofisticati per prevenire il fenomeno e per reprimerlo qualora si verificasse attraverso l'individuazione di precisi centri di responsabilità per tali illecite attività. In quest'ultima attività, sarà fondamentale il lavoro del legislatore (nazionale e comunitario) e della magistratura (nazionale e comunitaria) ai fini di un'armonizzazione delle discipline nazionali e del rafforzamento della cooperazione.

Franco Pizzabiocca
(f.pizzabiocca@lascalaw.com)