Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea in
Economia aziendale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)

Tesi di Laurea

La contraffazione online e la quantificazione del danno

Relatore
Ch. Prof. Marco Fasan

Laureando
Martina Rampazzo
Matricola 856407

Anno Accademico
2017 / 2018

INDICE:

Introduzione 1

Capitolo I – La proprietà industriale

1. L'identità dell'impresa: i segni distintivi 4

2. Il marchio: tipi, requisiti e funzioni 6

2.a Normative in materia 8

Capitolo II - Le Violazioni del Marchio nel Web

1. La contraffazione: nozioni generali 11

2. La concorrenza sleale e la contraffazione 12

3. Tecniche di contraffazione online 14

3.a Il cybersquatting 14

3.b L'utilizzo di Keywords advertising 16

3.c I meta-tag 17

4. La lotta alla contraffazione: il piano strategico nazionale e il TRIPs 18

Capitolo III – Le parti coinvolte

1. La contraffazione come atto illecito 22

2. Rapporti online: fra diritti e responsabilità 23

2.a I diritti del titolare 23

2.b Le responsabilità dell'inserzionista 25

2.c Il ruolo del provider 26

2.d Il consumatore virtuale 28

Capitolo IV – Reintegrazione patrimoniale

1. Risarcimento del danno 31

1.a Danno emergente 33

1.b Lucro cessante 35

1.c Retroversione degli utili 37

Conclusione 39

Bibliografia 42

Sitografia 43

Introduzione

In questi ultimi dieci anni il settore del commercio è stato profondamente segnato dall'avvento di Internet, il quale ha cambiato il modo di fare business, creando una piattaforma astratta e dando vita ad un flusso di scambi paralleli al sistema tradizionale. Per le imprese capaci di sfruttare il suo potenziale, si è configurato in una vera e propria risorsa: il *commercio online*.

In questo nuovo scenario le imprese si sono trovate a dover competere, non più solo con imprese dello stesso territorio ma anche con quelle di tutto il resto del mondo, costringendole, per contrastare la concorrenza e risultare competitive verso consumatori sempre più esigenti, a sostenere importanti investimenti nella ricerca di nuovi metodi di produzione, mantenendo fermo il binomio fra massimizzazione dei profitti e riduzione dei costi. Se da una parte questo scenario ha rappresentato per le imprese una nuova opportunità, dall'altra parte tale ricerca non risulta immediata per alcune imprese che, per assicurarsi uno sviluppo economico, si spingono verso metodi alternativi, non sempre legali, come ad esempio la contraffazione, sfruttando i cambiamenti continui e di estrema volatilità caratteristici di questo nuovo contesto.

"Nel 2015 gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro per acquistare prodotti contraffatti, un valore in crescita del 4,4% rispetto al 2012", è ciò che è emerso da una ricerca condotta nel 2016 dal Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico, dove "senza la contraffazione, la produzione interna registrerebbe un incremento di 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 6,7 miliardi". È facile pensare che questi dati siano in continuo aumento dato dal fatto che ogni anno la Guardia di Finanza effettua sequestri per merce contraffatta, solo dal 2008 al 2015 le forze dell'ordine "hanno effettuato più di 131.000 sequestri, determinando il ritiro dal mercato di 432 milioni di articoli contraffatti. Il valore complessivo della merce sequestrata nel periodo 2008-2014 è di 4,5 miliardi di euro. Il 51% di tutte le merci sequestrate alle dogane nell'ultimo anno proveniva dalla Cina."[1]

L'insorgere e il susseguirsi di fattori quali la globalizzazione, le evoluzioni tecnologiche, l'apertura dei mercati, le crisi economiche hanno portato la contraffazione a registrare un aumento a causa della creazione e della diffusione di canali commerciali con merce contraffatta, rendendo difficile per il

[1] Censis, 2016. *Il fatturato della contraffazione vale 6,9 miliardi di euro e cresce del 4,4% rispetto al 2012. Disponibile su: http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121067* [10/04/2018]

consumatore distinguere oltre lo schermo tra prodotto originale e contraffatto. "Non si tratta" quindi "di un fenomeno nuovo, quello che a oggi è cambiato è la scala mondiale su cui si svolge".[2]
Il fenomeno della contraffazione provoca danni all'economia, traducendosi in:

a) un crimine contro la società civile;
b) un danno per lo Stato;
c) un furto per le imprese colpite.

Per la società si traduce in uno sfruttamento del lavoro nero, del riciclaggio di denaro sporco e in un'importante finanziamento alla criminalità organizzata.
Per lo Stato questo rappresenta un danno diretto tramite l'evasione fiscale e contributiva e uno indiretto come costi sociali e di ordine pubblico, nonché quelli d'immagine per lo Stato stesso.
Per le imprese che vedono i propri prodotti contraffatti rappresenta un vero e proprio reato di furto di valore, di reputazione, della creatività e della qualità che l'impresa è stata capace di crearsi durante la sua attività oltre che un segno di tradimento verso il cliente.[3]

"Si stima ad esempio che Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo (che controlla, tra gli altri Louis Vuitton, Fendi ed Emilio Pucci), in un anno investa dai 10 ai 20 milioni di dollari in azioni legali legate alla contraffazione."[4] Le imprese quindi si trovano a dover sostenere investimenti sia per svolgere la propria attività commerciale sia per combattere chi produce e vende prodotti falsi nel mondo reale e su internet, i quali al contrario non avendo alcun interesse nell'investire nella qualità dei materiali, nei sistemi di controllo della qualità e nelle attività di ricerca e sviluppo volte all'innovazione, riescono a sostenere costi nettamente inferiori e nella maggior parte dei casi confondendo il cliente, con il prodotto originale, anche nel prezzo, "massimizzando il proprio profitto parassitariamente."[5]

La difficoltà dell'individuare e dell'identificare i casi di contraffazione in rete si traduce anche al momento della quantificazione del danno subito dall'impresa in quanto numerosi aspetti risultano difficili da accertare.

---

[2] G. De Franceschi, CONTRAFFAZIONE ONLINE La Tutela Giuridica del Marchio nel Web, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, 2015.
Disponibile su: http://tesi.cab.unipd.it/50337/1/De_Franceschi_Giulia.pdf [09/04/2018]
[3] INDICAM, istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione. *La minaccia della contraffazione*.
Disponibile su: http://www.indicam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=20&lang=it [10/04/2018]
[4] G. Crivelli, 2008. *Falsi, Internet aggira le norme.*
Disponibile su: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/08/falsi-internet-norme.shtml?uuid=d0f9483c-683c-11dd-969e-63dadc2b0c77&DocRulesView=Libero [10/04/2018]
[5] INDICAM, istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione. Op. cit.

Questo mi ha spinta a condurre un'analisi per indagare inizialmente su quali possano essere i nuovi metodi utilizzati per falsificare un prodotto via Internet e a comprendere quali siano, invece, le misure adottate dagli Stati e dall'Unione Europea per contrastare questo business illegale e dannoso, in difesa sia dei consumatori sia delle proprie imprese.

Nel primo capitolo, attraverso la consultazione di normative europee, quali la Direttiva 2008/95/CE e il Decreto legislativo 10/02/2005, e alla consultazione di manuali come in materia di proprietà industriale si sono volute fornire alcune definizioni generali per introdurre il discorso circa i segni distintivi della proprietà industriale. In oltre si sono voluti esporre nello specifico i tipi riconosciuti, i requisiti richiesti e le funzioni attribuite al marchio per poter comprendere poi il fenomeno analizzato.

Nel secondo capitolo si andrà a delineare gli aspetti generali del fenomeno della contraffazione messo poi in relazione con la nozione di concorrenza sleale. Verranno esposti e analizzati i metodi di contraffazione online, quali il *cybersquotting*, il *keywords advertising* e l'uso *dei meta-tags*, che si sono venuti a sviluppare negli ultimi anni e attraverso il supporto di interventi europei, come il piano strategico nazionale, si andranno a definire le azioni e le iniziative introdotte in tutela della proprietà industriale in assenza di una specifica legislazione in materia.

Con *il terzo capitolo,* basandosi sul concetto generale di atto illecito, si andranno ad analizzare nell'ambito online i diversi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti partendo dai diritti esercitabili dal titolare, le responsabilità dell'inserzionista e del provider, per finire con l'esporre le attenzioni che il consumatore, nonostante godi di tutela, sia tenuto ad osservare per impedire lo svolgersi di questa apparente "microcriminalità".

In fine *nel capitolo quattro* si affronteranno i metodi attraverso i quali il titolare del diritto, una volta accertata l'esistenza dell'atto lesivo, potrà operare per ripristinare, in tutto o in parte, il proprio patrimonio. Verranno, quindi, esposti i concetti di danno emergente e di lucro cessante, quali componenti del danno risarcibile, delineando i possibili metodi per determinare il quantum spettante al soggetto leso.

Capitolo I – La proprietà industriale

1. L'identità dell'impresa: i segni distintivi

"L'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali."[6]

In questo primo capitolo si andranno ad analizzare nello specifico i segni distintivi, ovvero tutti quegli elementi considerati capaci di costruire un'identità all'impresa.

L'uso dei segni distintivi da parte dell'imprenditore si traduce nel bisogno di identificazione e di distinzione rispetto agli altri concorrenti in quanto, è essenziale, che il consumatore sia in grado di identificare la fonte da cui proviene un determinato prodotto o servizio e di determinare le proprie scelte di mercato. Non a caso l'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale riprende il concetto espresso dall'art. 2563 del Codice Civile circa l'uso esclusivo della ditta da parte dell'imprenditore, introducendo il concetto di "unitarietà" dei segni distintivi, dove si afferma che risulta "vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se (…) possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".[7]

Sotto il profilo giuridico rientrano i marchi, la ditta, l'insegna, i domain name e i cosiddetti segni atipici. A livello economico dovrà essere considerato anche il concetto di marca o brand, il quale nasce dall'attività di marketing e dall'importanza economica che questo è in grado di conferire all'impresa nelle relazioni con i consumatori.

Secondo il legislatore, ditta e insegna si riferiscono rispettivamente ad una determinata impresa e ad un determinato esercizio svolto da quest'ultima. Il marchio, invece, sta ad indicare una sottoclasse di beni.

Il marchio è uno strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori che permette di distinguere la provenienza commerciale di determinati prodotti. È senza dubbio l'elemento cardine fra i segni distintivi, non a caso, rispetto a questi, la disciplina del marchio risulta sicuramente più complessa

[6] Art. 1, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
[7] Art.22, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

tanto che è regolata dal Codice Civile (art. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10/02/2005 n.30 che ha condotto poi, alla stesura del codice della proprietà industriale.

La ditta rientra fra i segni distintivi in quanto consiste nel nome commerciale dell'imprenditore così da distinguerlo da un'altra attività e permettere ai consumatori o terzi di individuarla più rapidamente. I principi che regolano la ditta sono di verità, ovvero deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563 c.c.), di novità (secondo l'art. 12 del CPI), in quanto non deve creare confusione ma deve essere idonea a differenziarla, e di libertà poiché è riconosciuto all'imprenditore il potere di aggiungere o modificare il nome entro le norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.[8]

Per quanto riguarda l'insegna la giurisprudenza si limita a conferirle la funzione di identificare i locali presso i quali l'attività imprenditoriale ha luogo (art. 2568 c.c.). Si applicano le norme relative alla ditta, le quali fanno riferimento alla disciplina dei marchi d'impresa secondo le quali, affinché "un segno sia proteggibile come insegna, non può mancare di un certo gradiente di capacità distintiva"[9], ossia deve presentare il requisito di originalità e verità senza provocare confusione.

In fine, con la nascita del World Wide Web hanno iniziato a svilupparsi tutta una serie di sistemi per permettere ai segni distintivi che contraddistinguono l'impresa di essere utilizzati in Internet, così da permettere all'imprenditore di avviare il proprio business online: nascono i nomi a dominio (o *domain name*). Essi hanno una duplice funzione: di segno distintivo per attirare l'attenzione degli utenti e di indirizzo elettronico del sito dove il consumatore può effettuare gli acquisti. Il nome a dominio è costituito da una prima parte che identifica i siti internet in quanto tali ed è *www,* da una seconda parte che è il cosiddetto dominio di secondo livello e costituisce il cuore del dominio e svolge la funzione strettamente distintiva ed un'ultima parte per identificare o l'area geografica o il tipo di attività svolta (*.it, .org*, ecc.) dall'impresa che consiste nel dominio di primo livello.[10]

Marchio e nome a dominio sono strettamente collegati tra loro; dopo la loro assegnazione da parte dell'ente preposto a livello nazionale, l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* ("ICANN"), come avviene con il marchio, le imprese, infatti, per essere visibili, dovrebbero registrare il proprio marchio come nome a dominio in rete che si basa sul principio del *first come first served*, ossia

[8] Diritto privato in rete, La ditta
Disponibile su: http://www.dirittoprivatoinrete.it/impresa/la_ditta.htm [17/01/2018]
[9] P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza,* G. Giappichelli editore, Torino, 2016. (pag. 190)
[10] Avv. Trevisan & Cuonzo*, Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Klumer, Milanofiori Assago (MI), 2017. (pag. 264)

seguendo l'ordine cronologico delle richieste, poiché solo con la registrazione possono avere le tutele previste contro il pericolo che il proprio marchio sia utilizzato in modo abusivo da terzi in Internet.
In assenza di una specifica disciplina legislativa, dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere a tutti gli effetti i nomi a dominio come segni distintivi in seguito all'aumento dell'uso di Internet a scopi commerciali e alla crescente necessità sia di rendere identificabili ai navigatori sia di proteggere da parte degli imprenditori i propri prodotti e servizi offerti.
Nel 2005 con il Codice della Proprietà Industriale il legislatore ha esteso anche ai nomi a dominio le stesse normative circa il principio della novità e dell'unitarietà degli altri segni distintivi.

2. Il marchio: tipi, requisiti e funzioni

Come accennato precedentemente, il marchio rappresenta senza dubbio l'elemento cardine fra i segni distintivi e ciò ha spinto il legislatore ad elaborare una disciplina sempre più complessa e mirata, cercando di regolare quanti più aspetti specifici possibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 "possono costituire marchi UE tutti i segni come parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare."[11]

Da tale articolo emergono due aspetti fondamentali: il divieto di adottare un marchio simile o uguale ad altrui marchio e di effettuare la registrazione del marchio così da godere di tutela.

Perché sia valido il marchio deve quindi presentare i requisiti di originalità, per conferire all'impresa una capacità distintiva, di novità così da non creare il rischio di confusione con marchi di altre imprese operanti, come affermato anche dall'articolo 12 del CPI e di liceità, per non contrastare le norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume. Il primo aspetto fondamentale è quindi legato alla capacità del marchio di catturare l'attenzione del consumatore e di orientarlo nell'acquisto, fornendo informazioni circa la qualità e l'origine. Il marchio deve essere idoneo quindi a non trarre in inganno il pubblico.

[11] *Art. 4,* REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015
Disponibile su: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=IT*
[20/04/2018]

Ai tipi di marchio tradizionalmente riconosciuti dalla legge, quali denominativi (formati da parole), figurativi (tramite l'uso di disegni o immagini) e complessi (formati da più elementi), per rispondere alle nuove tecniche di comunicazione delle aziende, si sono venuti ad affiancare negli anni tutta una serie di altri marchi, come quelli di colore, sapore, odore, posizionamento, movimento, … ecc.

Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi essenziali, sebbene la legge non obblighi a procedere con la registrazione, quest'ultima garantisce al titolare di esercitare un diritto di esclusiva sull'utilizzo del marchio, nei limiti a lui imposti dall'art 21 del c.p.i. Disciplinata dall'art. 20 del c.p.i., la registrazione permette al titolare di "vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) 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 fra 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; c) 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."[12]

In particolare, la registrazione permette di esercitare, in via esclusiva, i diritti per l'utilizzo del marchio stesso e di impedire a soggetti terzi non autorizzati di utilizzare un marchio simile o identico e, inoltre, di tutelarsi contro la colpa di imitazione e di contraffazione del marchio. In altre parole, di provare l'effettivo diritto di proprietà e di provenienza sul prodotto rispetto ai concorrenti così da eliminare il rischio di confusione e apparire agli occhi dei consumatori come unici produttori inimitabili.

A seconda dell'estensione territoriale che il marchio è intenzionato a ricoprire, si riconoscono tre diverse opzioni:

- Marchio Nazionale: quando la tutela richiesta si limita al territorio dello Stato in cui viene prodotto. Per la legge italiana, un marchio deve essere registrato presso la Camera di Commercio della propria provincia presso l'Ufficio provinciale Industria Commercio e Artigianato, nella sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

[12] Art. 20, Codice della Proprietà Industriale, *Diritti conferiti dalla registrazione*
Disponibile su: https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art20.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo [03/05/2018]

- Marchio Comunitario: quando la tutela richiesta è a livello del territorio dell'Unione Europea. Per presentare la domanda di registrazione si deve fare riferimento all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) sito ad Alicante.

- Marchio Internazionale: quando la tutela richiesta si estende a paesi oltre il confine dell'Unione europea, attenendosi a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) consegnando la domanda di Marchio Internazionale. Questo iter di registrazione si esegue proponendo una sola domanda all'ufficio di origine, il quale dopo aver esaminato formalmente i dati, inoltra la documentazione all' Ufficio Internazionale con sede a Ginevra.

Inoltre, "un marchio registrato rappresenta per l'azienda una delle forme di comunicazione più immediata e costituisce un rilevante asset aziendale, la cui gestione consente di promuovere la propria attività sul mercato e avere successo. Esso rappresenta, infatti, un vero e proprio "bene immateriale" per l'azienda titolare che, oltre a poterne inglobare il valore nel proprio patrimonio (brand equity o patrimonio di marca) ne potrà sfruttare il valore commerciale mediante contratti di licenza o cessioni o utilizzare il marchio stesso per ottenere finanziamenti."[13]

2.a Normative in materia

Il marchio è stato in questi anni oggetto di molte Direttive e di Regolamenti, con lo scopo di creare un regime giuridico unico all'interno del mercato interno europeo in campo dei marchi, così da rendere uniforme il sistema di tutela in tutto il territorio dell'Unione. In particolare dobbiamo fare riferimento al Regolamento 40/94/CE, istitutivo del Marchio Comunitario, sostituito integralmente con il 207/2009 e successivamente modificato dal Regolamento UE 2015/2424, alla Direttiva 2008/95/CE, abrogata dalla Direttiva UE 2015/2436 ancora non interamente entrata in vigore. In fine alla Direttiva 2000/31/CE, attraverso la quale si è cercato di regolare la nuova economia: l'e-commerce.

Un primo passo verso la tutela dei diritti di proprietà industriale è stato fatto con l'emanazione del Regolamento 40/94/CE del 20/12/1993, il quale fu sostituito con il Regolamento 207/2009, attraverso il quale, venne introdotto il concetto di Marchio Comunitario, sul quale è riposto l'obbiettivo di creare una procedura unica così che i marchi comunitari godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio della Comunità. Questo obbiettivo è riportato dallo stesso Regolamento, secondo il quale "il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per

[13] Ferrario studio, consulenti di proprietà intellettuale, *Perché registrare un marchio.*
Disponibile su: http://www.studioferrario.it/il-marchio/perche-registrare-un-marchio/ [20/04/2018]

permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri."[14]

Successivamente la modifica nel 2016 con il Regolamento UE 2015/2424, entrato in vigore dal 1° ottobre 2017, ha portato all'introduzione di tutta una serie di modifiche per rendere il sistema più efficiente e coerente nel complesso e adattandolo all'era di Internet. Sono state semplificate alcune procedure: "un chiaro esempio di adattamento all'era di Internet è dato dal fatto che nel caso in cui le prove riguardanti diritti anteriori che sono «registrati» (per es. marchi registrati, determinati segni utilizzati nella normale prassi commerciale o indicazioni geografiche) o i contenuti del pertinente diritto nazionale siano accessibili presso una fonte online riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente o il richiedente l'annullamento possono presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte."[15]

Una delle più importanti Direttive è stata la Direttiva 2008/95 in quanto aveva come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa per garantire il buon funzionamento del mercato interno così da non ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di non falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

Per assicurare dunque questa uniformità nella difesa del marchio, il legislatore europeo ha ritenuto necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento ad altri aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione a norma del Regolamento n. 207/2009. Pertanto si è introdotta nel dicembre 2015 la Direttiva 2015/2436, attualmente entrata in vigore parzialmente, così da "allineare le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del marchio UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche."[16]

Infine un altro importante intervento è rappresentato dalla Direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia con il D.lgs 70/2003, volta a garantire un'integrazione giuridica comunitaria circa servizi della società dell'informazione. Come riportato dalla stessa Direttiva, "lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli (…) tali da rendere meno attraente

---

[14] Regolamento 207/2009/CE, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario
Disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:it:PDF [22/04/2018]
[15] EUIPO, Nuovo regolamento sul marchio UE
Disponibile su: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation [22/04/2018]
[16] DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015
Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=IT [22/04/2018]

l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi."[17] È obiettivo dell'Unione europea di garantire e consentire lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione per un buon funzionamento del mercato in seguito alla crescente esigenza di tutela per i rischi connessi all'esercizio delle attività online.

La globalizzazione e il web aprono certamente nuove strade per il commercio mondiale, ma allo stesso tempo sono strumenti potentissimi per "internazionalizzare" la contraffazione di marchi e prodotti.

Le normative precedentemente citate, in merito agli scambi commerciali offline e online tra i vari paesi, sono ritenute di fondamentale importanza per comprendere come, nonostante l'Unione europea stia cercando di regolare quanti più aspetti possibili, purtroppo si concretizzino con lentezza rispetto alla velocità con cui le tecnologie nel web offrono giorno per giorno insieme a nuove possibilità di commercio e nuove forme di comunicazione, anche nuovi metodi per rendere sempre più rischioso e insidioso il commercio oltre frontiera.

[17] DIRETTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2000
Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=IT
[24/04/2018]

Capitolo II - Le Violazioni del Marchio nel Web

1. La contraffazione: nozioni generali

Il diritto del marchio, come tutti i segni distintivi, gode di una forte tutela contro le violazioni che esso può subire, il caso più tipico risulta la contraffazione; ovvero, l'uso da parte del contraffattore di un marchio registrato da un'impresa concorrente per beni dello stesso genere. L'obiettivo principale consiste nell'evitare un pregiudizio sia del titolare del marchio sia dei consumatori che "vedrebbero tradita l'aspettativa (…) della fonte produttiva in cui essi hanno fiducia e quindi non potrebbero più far affidamento sui marchi nel compiere le loro scelte di acquisto"[18].

Anzitutto si ha contraffazione quando l'invenzione altrui si considera integralmente imitata o che comunque riporta delle somiglianze circa gli aspetti essenziali e non o, ancora, modifiche migliorative e di perfezionamento, in quanto collegata con l'invenzione precedentemente brevettata.

Inoltre, rientrano nei casi di contraffazione anche quando gli elementi essenziali siano diversi ma presenti la stessa idea inventiva o nel caso dovesse svolgere la stessa funzione dell'elemento precedentemente brevettato.

Oggi, quindi, che ricorra un rischio di confusione del pubblico relativo all'origine dei beni non è sufficiente, ciò che assume rilevanza è che vengano pregiudicati i valori incorporati sul marchio come la funzione pubblicitaria e promozionale: il rischio sussisterà "ogni qualvolta il pubblico intuisca, seppur solo istantaneamente, un collegamento tra il segno imitante e quello imitato"[19] in quanto portatori di uno stesso messaggio.

Con la contraffazione il marchio va a perdere sia la "funzione di garanzia qualitativa" sia la "funzione suggestiva o attrattiva del marchio"[20], una perdita che viene amplificata ulteriormente con l'uso di Internet, il quale non fa altro che agevolare la possibile confusione fra prodotti e ridurre la fiducia dei consumatori verso l'impresa e verso il nuovo sistema di compra-vendita online.

Nella nostra giurisprudenza, come spetta al titolare vietare o consentire l'uso del marchio, solamente quest'ultimo è legittimato all'esercizio dell'azione di contraffazione. Egli può agire tramite misure

---

[18] P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, *op. cit.*
[19] G. Suigo, Le nuove forme di contraffazione: l'uso parodistico del marchio altrui, UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC, 2016
Disponibile su: http://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-giulia_suigo-tesi.pdf [25/04/2018]
[20] Galli C. *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996. (pagg. 55-56)

cautelari previste dall'art.133 del CPI, secondo il quale "l'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento."[21]

Queste tecniche si traducono:

- Nell'inibitoria, ovvero richiedere all'Autorità di vietare qualsiasi forma di attività da parte del contraffattore, quali la produzione e la vendita, con lo scopo di far cessare l'utilizzo illegale del marchio altrui (art 131 C.P.I.);

- Nel trasferimento provvisorio del domain name in capo al titolare del marchio senza prevedere però la sua cancellazione (art 118, comma 3, lett. a del C.P.I.);

- Nella descrizione, utilizzata per conseguire la prova di avvenuta contraffazione, "il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità".[22]

2. La concorrenza sleale e la contraffazione

Da quanto sopra descritto appare evidente che la condotta contraffattoria, oltre a violare la proprietà intellettuale, è idonea a violare contestualmente più fattispecie, tra queste in particolare la disciplina in materia di concorrenza sleale regolata dal codice civile.

Secondo l'art. 2598 del c.c. compie atto di concorrenza sleale chiunque cerchi di deviare il normale rapporto di concorrenza tramite l'uso di nomi o segni distintivi "idonei a produrre confusione con i nomi o con 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;" o diffondendo "notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa

[21] art. 133, Codice Proprietà Industriale, *Tutela cautelare dei nomi a dominio*
Disponibile su: *https://www.studiocataldi.it/normativa/codice-della-proprieta-industriale/capo-terzo.asp* [26/04/2018]
[22] Art. 128, Codice della proprietà industriale, Descrizione
Disponibile su: http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=229339#LinkTarget_3051 [26/04/2018]

di un concorrente;" o infine "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."[23]

L'espressione "atti di concorrenza" si riferisce a qualsiasi azione idonea a deteriorare il rapporto concorrenziale presente tra due imprese, i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori, tramite l'uso di un segno distintivo provocando confusione e un possibile sviamento della clientela a sfavore dell'impresa che subisce tale fattispecie, ma a vantaggio dell'impresa imitatrice. Questo significa che i confini delle due fattispecie, concorrenza sleale e contraffazione, non sono circoscritti solamente a precise azioni, ma essi comprendono qualsiasi atto in presenza del quale non può esservi un corretto rapporto concorrenziale.

Le condotte che danno luogo alla concorrenza sleale e alla contraffazione sono quindi più o meno le stesse, in sede giudiziale però, "per decretare l'illecito di concorrenza sleale è necessaria la verifica in concreto", almeno sotto il profilo potenziale, "della confondibilità tra i prodotti oggetto d'illecito disponendo degli esemplari degli stessi. Per contro invece, al fine di accertare la sussistenza di contraffazione, basta la presunzione" in astratto "della confondibilità tra il segno ed il marchio registrato anteriormente, senza la necessità di disporre fisicamente dei prodotti recanti confusione."[24]

Risulta più facile quindi, ottenere una condanna per contraffazione anche se di norma c'è sovrapposizione e vengono condannate attraverso un'unica sentenza entrambe le condotte illecite.

L'elemento in comune risulta quindi la sola potenzialità del rischio di confusione per il verificarsi di entrambe le fattispecie che differiscono a livello probatorio diventando estremamente determinante per la sua effettiva prova nel caso in cui si chieda il risarcimento del danno. In altre parole, disporre concretamente dei prodotti che suscitano confusione è essenziale e fondamentale in caso di tutela risarcitoria poiché permette di appurare in modo più preciso e certo il rischio di confusione che il prodotto suscita nei confronti di quello originale.

Ci si pone il problema di stabilire se la contraffazione dei segni distintivi, tutelati dal C.P.I., possa considerarsi anche illecito di concorrenza sleale e quindi rientrare nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2598. Mediante l'espressione "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi", si può supporre che ci sia un collegamento tra la tutela riservata ai segni distintivi e quella in merito ad atti di concorrenza sleale. Non a caso, la giurisprudenza è giunta alla

---

[23] Art. 2598, Codice civile, Atti di concorrenza sleale

[24] A. Stocco, *Atti di contraffazione e di concorrenza sleale: la controversia tra Hermès e Laurence s.r.l.*, Università Ca'Foscari Venezia, 2013.
Disponibile su: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4548/821001-1167663.pdf?sequence=2 [26/04/2018]

conclusione che una loro contemporanea applicazione, da un lato, risulterebbe superflua ma, per contro, l'azione di concorrenza sleale prevede che vengano presi tutta una serie di atti volti ad eliminare gli effetti dell'illecito attraverso l'applicazione dell'art. 2599 c.c., mentre attraverso l'art. 2600 c.c. aggiunge la possibilità al titolare del diritto leso di ottenere il risarcimento dei danni.

La cumulabilità tra le due tutele è dunque ammessa: fermo restando che il rischio della confondibilità ricada sulle caratteristiche distintive e uniche, idonee a ricollegare il prodotto alla propria impresa, il titolare di un marchio ha la facoltà di agire contro colui che ha leso i suoi diritti mediante un'azione di concorrenza sleale ed ottenere il risarcimento del danno per contraffazione secondo quanto previsto dall'art. 125 del C.P.I tenendo conto, perché il risarcimento sia adeguato e non punitivo, di "tutti gli aspetti pertinenti", come i benefici realizzati dall'autore della violazione.

3. Tecniche di contraffazione online

Questo trend si è ampliamente manifestato con l'uso di Internet che ha generato non poche difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in materia di marchi nel nuovo contesto tecnologico. Si son venute a qualificare alcune nuove tecniche di contraffazione: il registrare domini web facilmente riconducibili a marchi noti o a personaggi famosi per ottenerne un vantaggio economico è stato identificato come *cybersquotting*, l'uso dei segni distintivi come parole chiave in Rete ha portato al fenomeno del *keyword advertising*, mentre i *meta-tags* consistono nell'uso dei segni all'interno del codice HTML delle pagine web. Queste nuove tipologie hanno portato giurisprudenza e dottrina ad introdurre il concetto di pubblicità ingannevole e a domandarsi se dovessero rientrare, oltre che nelle consuete forme di concorrenza sleale, anche in casi di contraffazione del marchio.

3.a Il cybersquatting

Come esposto nel primo capitolo, perché un segno possa godere di tutela dovrà essere presente negli appositi registri dove vige il principio del "*first come, first served*" in base al quale, seguendo un ordine cronologico, "chiunque chieda l'assegnazione di un nome di dominio non ancora registrato da altri, ne ottiene la registrazione ed il diritto di utilizzo in esclusiva, indipendentemente dal fatto che tale nome di dominio sia in conflitto con altrui diritto"[25].

[25]Avv. G. R. Stumpo, *Domain Name: Il nome di dominio equivale, sul piano funzionale, ai segni didtintivi.* Ottobre 2003
Disponibile su: https://www.diritto.it/articoli/tecnologie/stumpo4.html#_ftn1 [26/04/2018]

Partendo da questo presupposto nasce il fenomeno del cybersquotting, che tradotto letteralmente consiste nella registrazione a scopo speculativo di un nome di dominio Internet corrispondente al nome di un marchio altrui o a quello di un personaggio famoso, non a caso la parola squotting significa proprio occupazione di proprietà inutilizzate senza alcun compenso che, calato nell'ambito informatico, si traduce nell'occupazione di spazi virtuali non utilizzati dai legittimi proprietari ma comunemente riconducibili ad essi.

Questo fenomeno è nato quando la maggior parte delle aziende non avevano ancora sviluppato una sufficiente consapevolezza circa l'importanza del registrare i propri domini nel Web, così da permettere ai cybersquotter di mettere in atto diverse tattiche. Attraverso il supporto di programmi sviluppati ad hoc, il cybersquotter può aspettare la naturale scadenza della registrazione dei nomi a dominio, così da acquisirlo e poi rivenderlo al legittimo possessore ad un prezzo più elevato speculando sull'interesse di questo di mantenere fermo il livello di brand awareness acquisito.

In base alla dichiarazione del Tribunale di Milano attraverso l'ordinanza del 16 maggio 2003 n.28691, dove viene affermato che i nomi di dominio, corrispondenti ai siti della rete Internet sono da considerarsi indubbiamente "segni distintivi di impresa, avendo la funzione di attrarre l'attenzione di clienti e fornitori"[26], questa nuova tecnica è da considerarsi illecita in quanto entra in contrasto con l'art.8 del Regolamento UE, dove viene impedita la registrazione del marchio considerato identico ad un marchio anteriore creando un rischio di confusione per il pubblico[27]. Viene data la possibilità al titolare di agire attraverso un sistema di arbitrato internazionale creato dalla *Internet Corporation of Assigned Names and Numbers* (ICANN) o di citare in base alle disposizioni dell'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA).

Utilizzando la politica internazionale *ICANN* si affronta una procedura di arbitrato della controversia, non un contenzioso. Quest'azione può essere avviata da qualsiasi persona che scopri:

- un nome di dominio identico o simile a un marchio;
- il proprietario del nome di dominio non ha diritti o interessi legittimi nel nome del dominio,
- il nome di dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Attraverso questo sistema sarà possibile arrivare alla cancellazione o al trasferimento del nome a dominio al legittimo denunciante.

---

[26] Avv. G. R. Stumpo, op. cit.

[27] Art. 8, *REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.*
Disponibile su: http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2017/07/nuovo-regolamento-marchio-ue.pdf [26/04/2018]

Il ruolo dell'*ICANN* consiste nel supervisionare l'enorme e complessa rete interconnessa, comunemente definito "risolvibilità universale", termine che significa che, ovunque vi troviate sulla rete (e quindi nel mondo), sarà possibile ricevere gli stessi risultati al momento di accedere ad Internet.[28]

L'Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) autorizza un proprietario di un marchio a citare in giudizio un presunto cybersquatter nella corte federale e ottenere un ordine del tribunale che trasferisce il nome di dominio al proprietario del marchio ed un eventuale risarcimento del danno.

Secondo l'*ACPA* è responsabile colui che, con "una malafede cerca di trarre profitto da tale marchio, registra, tratta o utilizza un nome di dominio che è identico o confusamente simile a un segno distintivo o è identico ad un marchio famoso"[29].

3.b L'utilizzo del Keywords advertising

Al giorno d'oggi i consumatori prima di effettuare un qualsiasi acquisto, soprattutto online ma non solo, tendono a ricercare informazioni circa le caratteristiche che il prodotto dovrebbe presentare, per soddisfare i propri bisogni, tramite siti o recensioni da parte di altri consumatori. Tutto inizia quindi da una *query*, ovvero da una ricerca, effettuata dal consumatore, inserendo delle parole chiave per ottenere dei risultati. Le imprese per apparire al consumatore devono scegliere quali di queste acquistare per risultare favorite nella ricerca. Nasce un vero e proprio business: il business delle *keyword*.

Quest'ultimo rappresenta un nuovo modo di fare pubblicità, denominato web advertising, che, in altri termini, "consente di offrire posizionamenti nelle liste a pagamento dei risultati di una ricerca su parole che sono rilevanti per il business dell'inserzionista."[30] Tale sistema ha fatto sì che queste parole chiave acquisiscano una tale importanza da paragonarle come un vero e proprio segno distintivo.

Questa nuova tipologia di advertising è di per sé lecita, l'inserzionista tuttavia dovrà prestare attenzione a quali parole chiave deciderà di utilizzare; la scelta di una parola chiave uguale o simile

---

[28] ICANN, *Cosa può fare l'ICANN?*
Disponibile su: https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-it [26/04/2018]

[29] Internet Library of Law and Court Decisions, *The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Key Information*
Disponibile su: http://www.internetlibrary.com/publications/anticybsquattSamson9-05_art.cfm [14/04/2018]

[30] Keywords, definizione di keyword su glossario marketing
Disponibile su: http://www.glossariomarketing.it/significato/keyword/ [14/04/2018]

ad un'altra impresa operante sul mercato, potrebbe ricondurre la clientela al cosiddetto rischio di associazione fra l'azienda inserzionista e il marchio altrui, ricadendo dunque in una vera e propria ipotesi di contraffazione del marchio.

I sistemi di keyword advertising risultano di facile individuazione in quanto è reso palese il collegamento fra queste e il sito sponsorizzato che utilizza questi marchi come proprie parole chiave portando i titolari a muovere numerose azioni giudiziarie contro i fornitori di servizi di keyword advertising e la giurisprudenza a considerarla come "un indebito agganciamento del sito del titolare del marchio, volto a sfruttare l'indubbia notorietà del segno."[31]

La giurisprudenza è intervenuta più volte in questo tipo di problematiche per determinare quali casi dovessero rientrare nel diritto di esclusività sui segni distintivi e quali nella libertà di iniziativa economica e di concorrenza.

Oltre che sotto i profili concorrenziali, questa tematica è stata analizzata anche in relazione della contraffazione di marchio la quale ha portato a non pochi dubbi sul concetto di illeceità: se si dovesse riferire al fatto di utilizzare il marchio altrui come parola chiave, se alla visualizzazione del link del sito in seguito della query utilizzando la parola chiave in questione o, ancora, all'uso del termine associato nell'annuncio pubblicitario correlato al link per il sito dell'inserzionista.

3.c I meta-tags

Lo svilupparsi di nuove tecnologie sempre più sofisticate porta con sé anche lo sviluppo di nuove tecniche di contraffazione sempre più studiate e di difficile identificazione. Un ulteriore sistema molto simile a quello precedente è quello dei meta-tags, i quali consistono nell'uso di parole chiave ma all'interno del codice HTML delle pagine web. In questo modo ottengono sempre una certa visibilità in quanto preferiti dai motori di ricerca ma restano invisibili al consumatore che, senza controllare il codice della pagina visualizzata, rimane nella convinzione di acquistare un prodotto originale.

Non essendoci alcuna normativa in materia, esistono diverse linee di pensiero: alcune sostengono l'idea che "i meta-tags alterano i risultati della ricerca, facendo comparire i siti meta-taggati tra i risultati stessi"[32] così da far sorgere il rischio di confusione in termini di *initial interest (o pre-sale) information* che automaticamente si traducono in alterazione del valore del prodotto e quindi rientrando in un caso di contraffazione del marchio. Alcune invece "avevano escluso che l'uso di

[31] Trib. Milano, 11 marzo 2009, in Giur. It., 2010, 1, 126 s.
[32] G. Spedicato (a cura di), *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, 23 marzo 2010, Giuffrè editore

una parola corrispondente al marchio di un concorrente costituisse contraffazione di tale marchio, principalmente perché il *meta-tag* è invisibile all'utente e, quindi, il segno non si può dire usato in funzione distintiva. Avevano, quindi, ritenuto che ciò potesse costituire solamente un'ipotesi di concorrenza sleale."[33]

Il Tribunale di Roma, ad esempio, attraverso l'ordinanza del 18 gennaio 2001, è stato chiamato a stabilire se, nel caso in specie, l'uso della parola presa in causa da parte dell'impresa resistente, identificata come meta-tag, dovesse essere ritenuta idonea a far comparire "tra i risultati della ricerca dell'utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato (…) grazie alla notorietà raggiunta nel settore dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato"[34] e ad influenzare in questo modo la scelta del consumatore magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi a prezzi migliori.

4. La lotta alla contraffazione: il piano strategico nazionale e il TRIPs

Il CNAC, ovvero il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è un organismo con funzioni di "impulso e coordinamento delle Azioni Strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale."[35]

Per il biennio 2017-2018 ha individuato, in un incontro a fine 2016, sei "Priorità Tematiche" che costituiscono gli ambiti nei quali continuare ad individuare le soluzioni più idonee a potenziare le attività delle politiche di lotta alla contraffazione, mediante il rafforzamento della collaborazione e dell'integrazione tra tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti.

Attraverso l'attuazione di azioni strategiche precise, il CNAC ha l'obbiettivo di innescare un cambiamento culturale capace di ridurre sia la domanda che l'offerta di prodotti contraffatti. Il Piano, quindi, racchiude una progettualità unitaria ed integrata in materia di lotta alla contraffazione mettendo a sistema quindi, da una parte, "alcuni orientamenti strategici e linee di intervento che possano rendere il sistema produttivo nazionale maggiormente competitivo (…) e, dall'altra, fornisce gli strumenti utili a migliorare la politica di settore e superarne la frammentazione,

---

[33] Patnet, *Contraffazione del marchio tramite keyword advertising*, C. Manfredi, 21 gennaio 2015
Disponibile su: http://www.patnet.it/2015/01/21/contraffazione-del-marchio-tramite-keyword-advertising-camilla-manfredi-rodl-partner/ [14/04/2018]
[34] Sentenza Trib. Roma, 18 gennaio 2001, riportata dal sito Infogiur Carlo Rossi & Partners
Disponibile su: http://www.infogiur.com/giurisprudenza/2001_01_18_trib_roma.asp [10/05/2018]
[35] Art. 19, comma 10, *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, Legge 99 del 23 luglio 2009
Disponibile su: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm [12/05/2018]

identificando azioni e progetti di valenza interregionale e nazionale che tengono conto dell'evoluzione del fenomeno a livello internazionale."[36]

Per ogni azione strategica, in base alla tematica di riferimento, per il raggiungimento delle Priorità Tematiche prefissate, sono previste una o più iniziative progettuali proposte dagli stessi Amministrazioni ed Enti appartenenti al CNAC[37]. La quinta delle sei Priorità Tematiche è rappresentata dalla contraffazione online. Questa comprende delle linee di attività volte a contrastare il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori connesso all'acquisto e all'utilizzo di prodotti non autentici acquistati on line.

L'ampiezza presumibilmente sconfinata del web e le tecniche di diffusione delle informazioni sempre più veloci permettono al consumatore di accedere con sempre più semplicità ai canali di vendita illegali online. Questo aggrava la portata del problema e rende complessa la definizione delle azioni di contrasto da adottare per tale fenomeno illecito in quanto, per ottenere un quadro complessivo, bisognerà tenere conto anche della molteplicità delle piattaforme di vendita oggi più utilizzate (retail, marketplace, hosting, social network, motori di ricerca, …).

Attraverso la seguente tabella verranno riportate le principali Iniziative Progettuali prefissate in contrasto della contraffazione online (per consultare il piano strategico nazionale integrale: http://www.cnac.gov.it/attachments/article/147/Piano%20Strategico%20Nazionale.pdf).

Azione strategica	Iniziativa progettuale	Proponente
Contraffazione online	Carta Italia	Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC – UIBM
	Attività di supporto alle PMI per favorire un approccio sicuro all'e-commerce	Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC – UIBM
	Coinvolgimento dei sistemi di pagamento nel contrasto alla contraffazione online	Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC – UIBM – Ministero dell'Economia e delle Finanze

[36] Consiglio Nazionale Anticorruzione, *Piano strategico nazionale 2017-2018*
Disponibile su: http://www.cnac.gov.it/attachments/article/147/Piano%20Strategico%20Nazionale.pdf
[12/05/2018]
[37] Per saperne di più Consiglio Nazionale Anticorruzione, op. cit. [12/05/2018]

Le Iniziative Progettuali proposte dai Membri del CNAC per il biennio 2017-2018 nell'ambito della lotta alla contraffazione online sono le seguenti:

- Carta Italia: Accordo volontario tra i titolari di diritti e attori del commercio online sulle procedure più efficaci per prevenire e reagire all'offerta contraffattiva su internet. Promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Consorzio Netcomm ed Indicam, tale accordo ha lo scopo di individuare e porre in atto misure che consentano l'individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici prima della loro messa online, nonché a prevenire il ripetersi di questo tipo di offerte. La firma della Carta Italia è avvenuta nell'ambito della riunione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) dove sono state infatti illustrate le Linee Guida in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione sul territorio.

- Attività di supporto alle PMI per favorire un approccio sicuro all'e-commerce: il Ministero dello Sviluppo Economico e Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione hanno aggiunto un progetto per la realizzazione di attività di accompagnamento e assistenza alle PMI per agevolare un accesso sicuro ai canali dell'e-commerce e favorire la conoscenza degli strumenti di tutela della PI in rete. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incentivare le Piccole e Medie imprese ad utilizzare il canale del e-commerce per la vendita dei propri prodotti e di innalzare le competenze imprenditoriali sugli strumenti specifici di tutela della PI sul web.

- Coinvolgimento dei sistemi di pagamento nel contrasto alla contraffazione online: l'iniziativa proposta dal MISE – DGLC – UIBM in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivisa da Confindustria, prevede la realizzazione di un'analisi del possibile coinvolgimento del sistema bancario e degli intermediari finanziari nelle politiche per il contrasto alla contraffazione attraverso l'individuazione di possibili azioni e strumenti che riducano gli acquisti di merce.

Il Piano Strategico presenta dunque sia un importante valore politico, dovuto per l'importante collaborazione e impegno da parte di una pluralità di Ministeri sia per un fondamentale apporto all'efficacia e all'efficienza del sistema anticontraffazione assicurato dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione. "L'auspicio è che possa avviarsi un processo di progressivo consolidamento

della collaborazione tra gli attori delle politiche di contrasto, e che il Piano possa rappresentare un paradigma a livello nazionale, europeo ed internazionale."[38]

Un altro importante accordo incentrato nello sottrarre dal mercato quei beni che potrebbero essere oggetto di attività contraffattive, è quello siglato in Uruguay nel 1994 con il nome di *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, conosciuto come WTO, con l'obiettivo di fissare alcuni principi base in tutela alla proprietà intellettuale, coprendo "cinque aree di interesse:

- l'applicazione dei principi base per la protezione della proprietà intellettuale, anche sulla base dei precedenti accordi internazionali.
- come dare protezione adeguata ai diritti sulla proprietà intellettuale
- come le nazioni dovrebbero applicare tali diritti in modo adeguato sui loro territori
- come risolvere le dispute sulla proprietà intellettuale tra i membri del WTO
- speciali disposizioni per i periodi di transizione, durante i quali viene introdotto il nuovo sistema."[39]

Ottenendo l'appoggio da Stati Uniti, Unione europea e Giappone, il legislatore ha optato per l'introduzione di una direttiva anziché di una normativa uniforme, questo volto a rispettare le "diverse tradizioni giuridiche degli stati membri"[40] così da poterla applicare in sintonia con la legislazione in essi vigente.

[38] Consiglio Nazionale Anticorruzione, op.cit. [14/05/2018]
[39] Da Wikipedia, enciclopedia libera, *Accordo TRIPs*, 9 marzo 2018
Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_TRIPs#Ambiti_di_tutela_specificati_dall'accordo_TRIPS [15/05/2018]
[40] Ubertazzi, *La proprietà intellettuale*, G. Giappichelli, Torino, 2011 (pag. 444)

Capitolo III – Le parti coinvolte

1. La contraffazione come atto illecito

L'atto di contraffazione del marchio, come affermato più volte, consiste nel l'utilizzo o nella riproduzione di un marchio altrui tale da poter trarre in inganno il consumatore. Questo comporta senza dubbio a tutta una serie di danni in capo al titolare del marchio originale e a delle responsabilità in capo al contraffattore. In base a questi elementi, l'atto di contraffazione può essere considerato come fatto illecito, ovvero, qualunque comportamento doloso o colposo volto a cagionare ad altrui un danno ingiusto. L'autore è ritenuto responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato ed è tenuto al risarcimento del danno.

Da quanto emerge dall'art 2043 del c.c., per identificare un atto come fatto illecito devono sussistere diversi requisiti:

1. Il nesso di causalità fra illecito e danno: in base alla quale una condotta è causa di un evento solo se, senza il verificarsi di tale condotta, l'evento non si sarebbe verificato. Bisognerà dimostrare, quindi, che in seguito dell'attività illecita svolta dal contraffattore, il titolare ha subito un danno quantificabile in termini di fatturato e in termini di immagine;

2. Il sussistere di un danno ingiusto: oltre a provare il danno e il nesso di causalità, il titolare sarà chiamato a dimostrare il sussistere del dolo o della colpa del danneggiante. Spetterà poi al giudice stabilire se possa essere considerato ingiusto e, quindi, risarcibile;

3. Il risarcimento e il concorso di colpa: il danneggiante è tenuto al risarcimento soltanto se il danno arrecato è ingiusto, in quanto lede un interesse che l'ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela, indipendentemente dalla sua prevedibilità. Il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall'entità delle conseguenze.

Sotto il profilo del commercio online, questo ambito presenta delle particolarità circa i soggetti coinvolti. Oltre al titolare del marchio contraffatto, gli altri soggetti chiamati a rispondere risultano l'inserzionista, ovvero colui che tramite l'uso di un sito o di annunci compie l'atto di contraffazione, e gli Internet Service Provider (o ISP) ovvero quelle imprese volte ad offrire accesso ad Internet tramite pagamento ai loro utenti che possono configurarsi in privati, aziende e professionisti.

2. Rapporti online: fra diritti e responsabilità

La Corte di Giustizia è stata interpellata più volte per chiarire quali debbano essere i diritti a capo del titolare del marchio e su quali soggetti debbano ricadere le responsabilità circa il compimento dell'illecito.

Si andrà ad analizzare mediante le Direttive 2008/95/CE e 2000/31/CE:

1. I diritti in capo al titolare del marchio e le azioni da esso esercitabili per impedirne l'uso;
2. La responsabilità a capo dell'inserzionista;
3. La responsabilità di chi fornisce il servizio, ovvero del Internet Service Provider.

Inoltre, verrà preso in considerazione anche il consumatore per esporre quali osservazioni questo debba adottare così da non cadere nella trappola dei siti ingannevoli finalizzati alla distribuzione di prodotti contraffatti.

2.a I diritti del titolare

Le azioni esercitabili dal titolare per monitorare il proprio marchio online e bloccare il prima possibile attività contraffatorie non sono definite da norme specifiche, l'unico riferimento ai diritti in capo al titolare, è l'art. 5 della Direttiva 2008/95/CE, secondo il quale il marchio, essendo diritto esclusivo, conferisce al titolare la possibilità "di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico."[41] Oltre a definire, quindi, quali siano i diritti che il marchio, una volta registrato, conferisce al proprio titolare, non vi è alcuna indicazione circa gli strumenti, tramite i quali, la parte contraffatta può avvalersi per fermare l'illecito.

Alla luce di quanto appena affermato, fino a qualche anno fa al titolare non restava altro che provvedere ad un monitoraggio continuo autonomo della rete per contrastare le sempre più frequenti fattispecie di contraffazione del marchio in Internet. Queste si traducevano sostanzialmente in ricerche manuali sulle piattaforme o al massimo tramite gli alert di Google, ovvero avvisi automatici

[41] Art.5, DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

inviati all'utente nel momento in cui venivano rilevati nuovi risultati circa la parola chiave indicata al momento dell'iscrizione dall'utente stesso o dall'impresa. Questi sistemi, però, portavano ad un dispendio di tempo e senza assicurare grossi risultati sia per la difficoltà nel supervisionare l'intera rete da parte dell'utente individuale, sia per la possibilità di ricevere avvisi irrilevanti.

Diventò di fondamentale importanza, per il titolare dei diritti, la presenza di strumenti capaci di assicurare una sorveglianza online tramite i nomi a dominio, che consentono infatti un controllo in merito all'uso non autorizzato del proprio segno distintivo, permettendo al titolare di agire con tempestività e valutare possibili azioni di tutela dei propri interessi.

Qualche anno fa nacquero due strumenti normativi messi a disposizione dal Garante delle Telecomunicazioni (AGCOM) e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). "Il primo, con il "Nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettroniche" entrato in vigore il 31 marzo 2014"[42] così da offrire "una tutela particolare per i casi in cui la contraffazione diventa pirateria digitale"[43] attraverso una procedura online capace di rintracciare gli Internet Server Provider e i gestori dei siti, rendendola comunque snella e a costi contenuti. Il secondo metodo offerto dall'AGCM "ricorre all'oscuramento dei siti che offrono prodotti-clone di originali protetti da marchi e design registrato."[44]

Quest'ultima tecnica si basa su un tipo di tutela fortemente incentrata sull'inibitoria cautelare. Secondo quanto previsto dall'art.131 del C.P.I., l'inibitoria può essere richiesta dal titolare del diritto per qualsiasi "violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto."[45] Questo tipo di tutela si rivela efficacie in quanto oltre a permettere la cessazione dell'attività dichiarata illecita, permette l'arresto immediato degli effetti dannosi della stessa.

La prova dell'istantanea attuabilità del provvedimento è osservabile soprattutto nell'ambito online in quanto si traduce nella richiesta da parte del titolare di rimuovere il sito contenente merce contraffatta o, semplicemente, capace di creare confondibilità ai consumatori. Al contrario di ciò che avviene nel commercio tradizionale, va riconosciuta quindi la facilità e l'immediatezza

---

[42] P. Di Stefano, Contraffazione in rete, come tutelare il proprio brand, 31 agosto 2015
Disponibile su: http://www.costozero.it/contraffazione-in-rete-come-tutelare-il-proprio-brand/ [07/05/2018]
[43] P. Di Stefano, op. cit. [07/05/2018]
[44] P. Di Stefano, op. cit [07/05/2018]
[45] Art. 131, Codice della Proprietà Industriale, Inibitoria
Disponibile su: https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-iii/sezione-i/art131.html
[08/05/2018]

nell'eseguire questa operazione data dagli strumenti online. Di contro però, si riscontrano non poche difficoltà in ambito di responsabilità per definire su quali soggetti debba ricadere l'effettiva colpa. Verranno analizzati ora i diversi profili delle due parti che potrebbero essere chiamate a rispondere: l'inserzionista e l'Internet Service Provider.

2.b Le responsabilità dell'inserzionista

Il primo soggetto a poter essere chiamato a rispondere è l'inserzionista, ovvero colui che tramite la pubblicazione di un sito, promuove la vendita di merce idonea a recare pregiudizio al titolare o di far presumere un rapporto fra questi ultimi.

Rifacendosi al medesimo articolo della Direttiva 2008/95/CE è possibile stabilire innanzitutto che è imputabile all'inserzionista la messa in rete di un sito Internet qualora egli abbia usato direttamente "un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato (…)"[46]in quanto la normativa presenta lo scopo di consentire al titolare di vietare l'uso ad un terzo che abbia il controllo diretto e un comportamento attivo sull'atto utilizzando la sopracitata azione inibitoria, molte volte accompagnata con la richiesta del risarcimento del danno.

La richiesta in questo caso viene estesa anche all'Internet Service Provider il quale, come verrà esposto di seguito, dovrà provvedere alla cancellazione del suddetto sito e nel caso il titolare riesca a dimostrare il verificarsi delle condizioni previste dall'art 16 e far valere l'obbligo di sorveglianza previsto dall'art 17 del d.lgs. n. 70/2003, il prestatore potrebbe concorrere insieme all'inserzionista al risarcimento del danno per negligenza e inosservanza degli obblighi.

Allo stesso tempo, la locuzione "di vietare ai terzi (…) di usare nel commercio" pone dei limiti circa i diritti esercitabili dal titolare. L'inserzionista risulta escluso nei casi in cui: nonostante abbia dato comunicazione e fornito istruzioni dettagliate al prestatore, volte ad evitare l'uso del marchio altrui, quest'ultimo, per negligenza o per volontà, non ne abbia tenuto conto o nel caso in cui per promuovere e dare visibilità ad un proprio marchio, si verifichi la oramai diffusa pratica di riprendere annunci pubblicati su altri siti Internet, all'insaputa e senza il consenso dell'inserzionista. questi casi non possono essere considerati un uso del marchio da parte dell'inserzionista., il quale, non viene ritenuto responsabile.

[46] Art.5, DIRETTIVA 2008/95/CE, op. cit.

2.c Il ruolo del provider

L'evoluzione delle reti web e l'incremento dell'utilizzo di servizi online tramite l'e-commerce da parte di sempre più soggetti per porre in essere le loro transazioni commerciali, hanno dato inevitabilmente il via allo sviluppo di nuove figure commerciali quali i provider. Questi ultimi ricoprendo una posizione di traino per l'economia digitale globale, sono protagonisti di diversi dibattiti circa il ruolo e la responsabilità nel web, per gli illeciti commessi da terzi per mezzo delle loro piattaforme informatiche e per gli strumenti utilizzati per contrastare il fenomeno della contraffazione online cercando però di bilanciare da un lato gli interessi dei cittadini e dall'altro di non ostacolare l'attività, considerata sana, svolta online.

Gli illeciti commessi a mezzo Internet, con particolare riferimento alla contraffazione online, si consumano, infatti, per mezzo della rete, con la diffusione o utilizzazione, da parte degli utenti, di dati o informazioni che possono costituire violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.[47]

Il problema dell'effettiva conoscenza e dell'obbligo di sorveglianza di tali illeciti ha generato un ampio dibattito ed è stato oggetto di numerose pronunce. Oggi la norma di riferimento è la Direttiva del 8 giugno del 2000 ("Direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE; recepita dal D. Lgs. n. 70 del 2003) attraverso la quale si è sancita l'assenza di responsabilità da parte del provider, ovvero:

1. "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite."[48]

---

[47]Diritto24, Proprietà intellettuale: *La contraffazione on line e la responsabilità degli Internet Service Provider*, Business School 24Ore di Roma, A cura di: V. Graziuso, G. D'Amato, R. Colamarino, S. Pugliese, R. Marullo con il coordinamento dell'Avv. J. Liguori, Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.
Disponibile su: *http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2012/12/la-contraffazione-on-line-e-la-responsabilita-degli-internet-service-provider.php?preview=true* [04/05/2018]
[48]Art. 15, Direttiva 2000/31/CE, *Direttiva sul commercio elettronico*
Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031 [04/05/2018]

Da quanto emerge, al provider non è imposto né un'attività di sorveglianza generale né di intraprendere attivamente un'attività di ricerca di fatti che indichino la presenza di illeciti, "ciò per via del fatto che tale obbligo comporterebbe un eccessivo dispendio di risorse oltre che una forte limitazione della libertà degli utenti. Si aggiunga che, sul piano tecnico, si discute se esiste una tecnologia in grado di effettuare precisamente la verifica di tutti i dati e/o attività svolte nel web"[49] tenendo conto dell'entità del fenomeno. Non si verificherà mai, dunque, una responsabilità automatica in capo ai provider, ma soltanto al verificarsi di alcune condizioni: "gli stessi sono infatti tenuti ad informare prontamente degli illeciti rilevati le autorità competenti e a condividere con le stesse ogni informazione che possa aiutare a identificare l'autore della violazione."[50]

È ipotizzabile, quindi, che la mancata collaborazione da parte dei provider con le autorità li conduca a concorrere a reato qualora, consapevole della presenza di un contenuto illecito sul sito, non abbiano preso provvedimenti per eliminarlo, sarà richiesto, tuttavia, un'analisi specifica per ogni caso.

Attraverso la recente Raccomandazione 2018/334/UE, l'Unione europea ha confermato che "la presenza di contenuti illegali online ha gravi conseguenze negative per gli utenti, per altri cittadini interessati, per le imprese e per la società in generale"[51], per questo motivo ha sottolineato l'importanza che la collaborazione da parte dei prestatori di servizi online deve essere mossa da un senso di responsabilizzazione sociale. In oltre, questa Raccomandazione ha lo scopo, attraverso misure di carattere operativo di rilevare e rimuovere i contenuti illegali online, di rafforzare la collaborazione fra imprese e di aumentare la trasparenza e la tutela a favore dei cittadini. Le misure che permetterebbero di realizzare più velocemente un sistema trasparente e affidabile sono "l'uso di più chiare procedure di segnalazione e azione così da facilitare le imprese per la segnalazione dei contenuti illegali e l'adozione di più solide misure di salvaguardia a tutela dei diritti fondamentali."[52]

---

[49]Dott. Andrea Spataro (a cura di), *La responsabilità dell'Internet Service Provider (ISP),* 18 giugno 2016
Disponibile su: http://www.dirittodellinformatica.it/ict/la-responsabilita-dellinternet-service-provider-isp.html [04/05/2018]
[50]Dott. Andrea Spataro (a cura di), *op. cit.* [04/05/2018]
[51]RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/334 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online
Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0334 [04/05/2018]
[52]Dott.ssa M. Mazzonetto, Il problema dei contenuti illegali on-lene: la risposta della Commissione Europea, 29 marzo 2018
Disponibile su: http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/privacy-sicurezza-normativa/problema-dei-contenuti-illegali-line-la-risposta-della-commissione-europea.html [04/05/2018]

“Molti prestatori di servizi online hanno riconosciuto tali responsabilità e hanno preso provvedimenti al riguardo. Da un punto di vista collettivo sono stati compiuti importanti progressi attraverso diversi tipi di accordi volontari, tra i quali il Forum dell'UE su internet relativo ai contenuti terroristici online, il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online e il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte. Tuttavia, nonostante tale impegno e i progressi compiuti, la questione dei contenuti illegali online rimane un grave problema all'interno dell'Unione.”[53]

“A questo proposito è quindi auspicabile l’adozione, su iniziativa degli Stati membri, di opportune misure di carattere legislativo che possano andare a colmare un vuoto normativo non più tollerabile in materia, avendo particolare attenzione per la tutela delle libertà, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei cittadini.”[54]

2.d Il consumatore digitale

Le norme e i provvedimenti messi a disposizione del titolare hanno lo scopo sia di assicurare allo stesso una tutela capace di conferirgli l’uso esclusivo sul prodotto da lui distribuito, ma anche per garantire al consumatore un acquisto sicuro così da instaurare un rapporto di fedeltà e incentivare l’uso dell’e-commerce.

Al centro del commercio vi è il consumatore, ovvero colui che, secondo quanto affermato sia dal diritto comunitario sia da quello nazionale, acquistano beni e servizi per farne un uso estraneo alla propria attività commerciale, professionale o economica. Con il passare del tempo, il consumatore ha acquisito sempre più importanza rientrando come fattore determinante per l’andamento dell’economia. Per questo motivo, dalla necessità di garantire al consumatore tutele sempre più ampie ma allo stesso tempo più specifiche, sono nate associazioni nazionali riconosciute a livello europeo come l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), la quale ha ricoperto un ruolo decisivo per la stesura del codice del consumo finalizzato a regolare per esempio l’informazione e la pubblicità commerciale, la conclusione di particolari contratti come quelli a distanza e del commercio elettronico, la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Con il fenomeno del nuovo commercio “a distanza” si è richiesta una disciplina particolare e più severa capace di regolare la tutela di quel compratore che sceglie e compra senza doversi recare di persona nei negozi e senza, quindi, poter visionare direttamente e contestualmente il bene

[53] RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/334 DELLA COMMISSIONE, op. cit. [04/05/2018]
[54] Dott.ssa M. Mazzonetto, op. cit. [04/05/2018]

acquistato. Per fra fronte a questo fenomeno, che aumenta man mano che i consumatori acquisivano fiducia, sempre più aziende hanno fatto approdare la propria attività nel settore del commercio elettronico. Secondo quanto emerso da uno studio condotto dall'Osservatorio e-commerce B2C e promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2017 l'e-commerce in Italia ha raggiunto un valore di 23,6 miliardi di euro, di cui 12,2 miliardi di prodotti e 11,4 miliardi di servizi, con un incremento totale del 17% rispetto al 2016.

Tale aumento è dettato prevalentemente da motivazioni di natura economica, infatti uno dei punti di forza dei siti di e-commerce, a differenza dei negozi fisici, è quello di dover sostenere esclusivamente costi imputabili direttamente al prodotto, potendo ridurre o eliminare i costi indiretti, quali di struttura e inerenti al personale. Per tale motivo, le imprese riuscendo a praticare prezzi inferiori, sono in grado di attirare clienti così da assicurarsi comunque un buon margine di contribuzione dalla propria attività commerciale.

Tuttavia, se da un lato la diffusione di questa straordinaria tipologia di vendita, "agevola il consumatore, ampliando le possibilità di scelta sul dove e sul come acquistare, dall'altro rende necessaria l'adozione di particolari precauzioni per non incorrere in problematiche susseguenti ad acquisti non particolarmente cauti."[55]

Tutele e norme a favore del consumatore hanno lo scopo di rendere più agevole e sicura l'attività di acquisto di quest'ultimo ma non lo rendono esente da possibili truffe online. Per questo motivo sono gli stessi consumatori che per primi, allo scopo di salvaguardare la propria tutela per effettuare acquisti in sicurezza, devono seguire delle linee guida volte a limitare il più possibile il rischio di acquistare in eventuali siti illeciti che, oltre ad essere un danno per sé stessi, portano a finanziare e ad accrescere questo "traffico" che diviene sempre più vasto e articolato.

Fra le principali avvertenze che si raccomandano al consumatore quando deve adottare quando decide di effettuare i propri acquisti online sono:

1. Verificare l'aspetto del sito Internet. Questo è possibile dando una lettura alle informazioni determinanti per identificare l'impresa presenti nel cosiddetto *footer* del sito, come ad esempio la partita IVA, ma soprattutto in base a quali condizioni di vendita il rapporto verrà regolato**.** Fra queste rientrano: spese di spedizione e i tempi di consegna, le modalità per

[55]Dott. G. Laganà, *Guida agli acquisti online in sicurezza*, 3 settembre 2016
Disponibile su: http://www.dirittodellinformatica.it/consumatori/guida-agli-acquisti-line-sicurezza.html
[11/05/2018]

esercitare il diritto di recesso e i metodi di pagamento per determinare il livello di sicurezza con cui l'ordine viene gestito anche se i siti di e-commerce hanno comunque l'obbligo generale di adottare regole che non vadano ad interferire con i diritti garantiti agli utenti nel codice di consumo. Indipendentemente dal valore e dal tipo del bene o del servizio, i consumatori devono assicurarsi la correttezza e la sicurezza del sito web affidandosi, quindi, a rivenditori conosciuti nel mercato dell'e-commerce così da assicurarsi di avere dall'altra parte, una società che si occupa quotidianamente di gestire ordini di centinaia di migliaia di prodotti.

2. Verificare la *reputation* del venditore. Un'altra avvertenza consigliata, è quella relativa ad avere un immediato riscontro sulla reputazione del sito di e-commerce, ovvero valutare tramite *feedback* da parte di altri utenti o tramite forum, l'affidabilità del sito in cui si intende acquistare. Riconosciuta l'importanza e l'influenza che questi *feedback* a volte giocano, con sempre maggior frequenza vengono a nascere profili di consumatori finti, in gergo informatico *fake*, gestiti dalle stesse imprese per procurarsi centinaia e centinaia di finti *feedback* positivi, per trarre in inganno gli utenti. Questo problema acquisisce maggiore entità dal momento in cui è l'originalità del prodotto ad essere distorta, soprattutto se riferito ad un marchio che gode di forte notorietà in quanto, indirettamente, porta con sé una serie di caratteristiche distintive, determinanti per il consumatore nella decisione d'acquisto.

3. Prestare attenzione alle offerte accattivanti. Un primo segnale per determinare l'originalità del prodotto è rappresentato dal prezzo di vendita. A volte prodotti di noti brand possono essere venduti, soprattutto tramite social network, a prezzi eccessivamente competitivi e fuori mercato. Questo è possibile tramite le nuove tecniche di contraffazione che, come precedentemente esposto, attraverso l'uso di nomi a dominio, fanno credere all'utente di trovarsi nel sito originale per spingerlo così, ad acquistare prodotti che poi si riveleranno diversi dalle attese.

Queste appena esposte rappresentano solo delle prime verifiche che il consumatore può adottare. Vi sono poi tutta una serie di altri controlli che possono essere effettuati, come ad esempio controllare la presenza dei cosiddetti certificati di sicurezza, ovvero uno strumento utilizzato dai provider per determinare se il sito che si sta visualizzando è effettivamente quello che ha dischiarato di essere al momento dell'inizio dell'attività online.

Capitolo IV – Reintegrazione patrimoniale

1. Risarcimento del danno

Secondo quanto già affermato nel precedente capitolo, in seguito alla verifica dell'effettivo nesso di causalità fra fatto e danno, il titolare può agire nell'immediato attraverso l'azione di inibitoria per arrestare la violazione del suo diritto ed impedirne il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto.

Nonostante quest'ultima abbia rappresento per molto tempo una tutela sufficiente alla preservazione della proprietà industriale, negli ultimi anni l'aumento della concorrenza nel mercato e l'insorgere di pratiche contraffattive sempre più sofisticate hanno portato alla valorizzazione della funzione del risarcimento visto il crescente interesse verso le azioni risarcitorie.

Nel processo di contraffazione il risarcimento del danno è diretto alla reintegrazione della posizione patrimoniale del soggetto leso dall'atto illecito; quindi, mantenendo fermo il principio di regolarità causale nel determinare gli effetti quali conseguenza probabile dell'illecito, attraverso il risarcimento il legislatore ha l'obbiettivo di ricostruire il patrimonio del danneggiato e riportarlo nelle condizioni in cui si trovava prima della commissione dell'illecito. "Viene in rilievo in tal modo la finalità riparatoria del risarcimento del danno patrimoniale, che si traduce nella compensazione economica della perdita subita dalla vittima."[56]

Il risarcimento è regolato dall'art. 125 del C.P.I., entrato in vigore come recepimento della direttiva 2004/48/CE, dove si stabilisce attraverso il primo comma che devono rientrare nella quantificazione del danno risarcibile "tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione."[57]

Se da un lato la ricostruzione del quantum nel processo di contraffazione si basa su criteri ripresi all'art. 125 del C.P.I. porta a definire il danno risarcibile come danno emergente e lucro cessante, dall'altra parte non vi è alcuna indicazione circa le metodologie di misurazione da applicare,

---

[56] F. Nicotra, *Responsabilità civile e tutela dei singoli: dal risarcimento ai rimedi "ultracompensativi",* 15 aprile 2015
Disponibile su: https://www.diritto.it/responsabilita-civile-e-tutela-dei-singoli-dal-risarcimento-ai-rimedi-ultracompensativi/#_ftn8 [27/05/2018]

[57] Art. 13, DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048R(01):IT:HTML [27/05/2018]

cosicché nella realtà italiana non si possano ancora assicurare consolidati approcci di misurazione rendendo le quantificazioni di queste due fattispecie assai complesse.

È rimessa alla facoltà del danneggiato, quindi, la possibilità di scegliere fra due alternative: il risarcimento del danno in base ai parametri precedentemente esposti o richiedere un "indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dall'infringer, qualora tale quantificazione sia eccedente il danno risarcibile."[58]

In ogni caso, i criteri previsti dall'art. 125 del C.P.I. trovano nella prassi applicazioni specifiche che tendono ad essere di tipo economico, aziendalistico e/o contabile tentando così di definire possibili metodologie legate alla quantificazione. Quest'ultime, per risultare applicabili, presuppongono una sufficiente quantità di dati, ricavabili attraverso un'analisi del mercato di riferimento, legati all'entità del business delle parti in causa e dei competitors che si traducono in volumi di vendite e delle corrispondenti marginalità.

Tuttavia, nonostante sia possibile superare tali difficoltà attraverso un'analisi qualitativa prevista ex art. 1226 del c.c., "pare in ogni caso preferibile (nell'interesse stesso del danneggiato) che la ricostruzione giuridica dell'equivalente economico venga ancorata ai principi della scienza economica, in modo che questa possa contribuire in termini quantitativi a ripristinare la situazione esistente prima dei fatti lesivi."[59]

La volontà di dover azzerare le conseguenze negative della contraffazione, ripresa anche dall'art. 68, comma 2, dell'Accordo sul Brevetto Unitario, pare essere la dominante da parte di tutte le istituzioni nazionali e internazionali, ponendo come unico limite quello di determinare un'evidente ingiustizia e sproporzione nei confronti di chi ha violato l'altrui diritto in quanto volto a non risultare punitivo.

---

[58] S. Casonato, *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*
Disponibile su: http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/images/stories/Dott._Casonato_-_Criteri_di_determinazione_del_danno_da_contraffazione.pdf [01/06/2018]
[59] S. Casonato, op. cit.

1.a Il danno emergente

Viene analizzato, come prima componente che quantifica il quantum del danno risarcibile, il danno emergente. Quest'ultimo è definito come perdita di un'entità costituita da valori economici che risultava già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi del fatto e, quindi, "in altri termini, designa una posta attiva del patrimonio del soggetto, un bene su cui si è maturata una legittima aspettativa. E che, in quanto tale, possiede il requisito della attualità."[60]
Per l'impresa il danno emergente si traduce nel determinare i costi sostenuti e subiti connessi alla lotta alla contraffazione e pirateria, che molte volte possono tradursi in spese significative.

La prima consiste, ad esempio, nelle spese sostenute per la ricerca di prove dell'avvenuta violazione dei diritti. Questo per l'impresa si traduce nell'impegnare risorse in attività investigative, di vigilanza e di documentazione tramite consulenze legali che attraverso indagini di mercato forniscono analisi e prove tecniche.

Spese giudiziali in senso stretto a parte, la giurisprudenza ha presentato talvolta una diversa gestione delle spese sostenute per lo svolgersi dell'attività del consulente tecnico incaricato. Rimanendo isolata nella pratica, la possibilità di escludere la ripetibilità di tali spese, come è stato osservato in alcuni casi, è sintomo della preoccupazione dei magistrati i quali temono che la presentazione di fatture da parte dei consulenti possa rappresentare indirettamente un modo per maggiorare i risarcimenti[61]. Facendo così, però, risulterebbe che colui che agisce per tutelare un proprio diritto, si troverebbe a dover aggiunge alla lesione subita, anche l'obbligo di affrontare un esborso che, in alcuni casi, può rivelarsi consistente tanto da poter risultare paradossalmente un disincentivo alle attività che la stessa disciplina della proprietà industriale cerca di incentivare.

Nella maggior parte dei casi rimane però ferma la concezione che si possano comunque ritenere comprensive nell'entità del danno risarcibile, le spese riguardanti le consulenze da parte di terzi e che al massimo si possa operare una suddivisione fra spese di consulenza tecnica, adeguatamente provate, e spese sostenute per pareri tecnici stragiudiziali, da considerarsi invece legate alla libera scelta della parte in sostegno alle proprie tesi, le quali non potranno considerarsi necessarie e quindi non saranno ripetibili.

---

[60] M. C. Iezzi, *La chance: nella morsa del danno emergente e del lucro cessante*. Tratto da Tracce di civile, Neldirittoeditore, 2008.
Disponibile su: http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=3105#.WxVKjkiFPIU [04/06/2018]
[61] Da Cfr. nota a Trib. Milano, 14 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5270/2, riportato da F. Ghini, *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale*, Università degli studi di Parma (pag. 33)

Per controbattere alla contraffazione subita, un ulteriore elemento da considerare a titolo di danno emergente per le imprese, ancorché difficilmente preso in considerazione dai nostri Tribunali, è la "distrazione delle forze produttive" dall'attività caratteristica di un'azienda "al fine di concentrarle in attività di contrasto alla contraffazione,"[62] ovvero, quegli oneri sostenuti per minimizzare e neutralizzare la condotta illecita. La condotta illegittima rischia, quindi, di compromettere gli investimenti sostenuti in spese di comunicazione e marketing volte a promuovere i propri prodotti ed il marchio in generale, nonché ad acquisire notorietà nel mercato tramite il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione dei consumatori, ovvero tutta una serie di elementi esterni a l'ambito economico che rientrano nel cosiddetto danno morale.

Per cui il riconoscimento in sede contenziosa di tali pregiudizi comincia a trovare un consolidato filone giurisprudenziale soprattutto nell'ambito online, in quanto il sito web di un'impresa sta acquisendo sempre più un ruolo fondamentale nella formazione del cosiddetto, brand loyalty. Si ritiene quindi che, nel caso in cui questi investimenti possano essere documentati e provati, possano essere considerati ripetibili nei confronti della controparte responsabile della contraffazione.

In aggiunta, negli ultimi anni, nel novero del danno risarcibile, la giurisprudenza ha rilevato un ulteriore elemento che si configura, non nella perdita del risultato stesso, ma nella perdita della possibilità di conseguirlo: la perdita di chance.

Fra giurisprudenza e dottrina, si è instaurato un persistente dibattito tra la visione della chance quale perdita subita, in termini di perdita della possibilità di un incerto risultato finale, e quella che invece la considera quale mancato guadagno in quanto, in assenza dell'evento lesivo, si sarebbe sicuramente determinato. "Proprio per la carica di aleatorietà e di incertezza che la caratterizza, la chance rappresenta una delle tematiche in cui con maggiore evidenza sfuma la distinzione tra danno emergente e lucro cessante"[63], tant'è che ha portato la giurisprudenza a far prevale quell'impostazione dottrinale che riconosce la perdita per chance come danno patrimoniale risarcibile quale danno emergente.

[62]F. Ghini, *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale*, Università degli studi di Parma (pag. 36)
[63]M. C. Iezzi, op. cit.

1.b Il lucro cessante

Il primo criterio preso in considerazione per determinare il quantum risarcibile secondo l'art. 125 del C.P.I. è il lucro cessante, dove "il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione"[64].

Questa fattispecie si indentifica, al contrario del danno emergente, quale "pregiudizio a un flusso e, più rigorosamente, al flusso reddituale che ipoteticamente si sarebbe prodotto in capo al titolare del marchio in assenza di tale condotta contraffattoria"[65], in altre parole rappresenta una violazione di un diritto non ancora maturato, un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, la cui realizzazione si verifica con l'acquisizione di un nuovo diritto. Il lucro cessante, o mancato guadagno, non potrà quindi essere valutato soltanto in presenza di una riduzione del fatturato ma di una riduzione del potenziale fatturato che il titolare avrebbe potuto ottenere.

Nella sua quantificazione sarà necessario operare una differenza fra le vendite realizzate e le vendite che si sarebbero dovute realizzare in assenza di contraffazione. Apparentemente questa operazione potrebbe risultare semplice se non per il fatto che, nella determinazione dell'entità effettivamente realizzata, sarà opportuno distinguere fra le variazioni riconducibili direttamente alla contraffazione e quelle imputabili ad altri fattori.

Soffermarsi ad analizzare solamente la parte contraffatta, potrebbe risultare un aspetto limitante per valutare l'ammontare del mancato guadagno. La determinazione dell'utile e dei benefici conseguiti dal contraffattore con lo svolgersi della sua attività illecita, "potrebbe essere relativamente semplice (solo) se non esistessero altri produttori che i due in lite (il titolare del diritto e il contraffattore), e se il mercato fosse assolutamente stabile"[66]. Sono da escludere, quindi, quelle variazioni dovute per la presenza di eventuali prodotti sostituibili al prodotto preso in causa che possano provocate spostamenti da parte dei clienti verso questi altri prodotti, o ancora, dalle oscillazioni di prezzo legate all'andamento del mercato, che potrebbero derivare dal cosiddetto ciclo di vita del prodotto, dalla modifica del prezzo delle materie prime, dal cambiamento del gusto del pubblico e della domanda, ecc.

A causa della molteplicità degli aspetti da considerare, molte volte quantificare la riduzione dei profitti a causa dell'illecito non risulta immediato. Per questo motivo il comma 2 dell'art. 125 del

[64] Art. 125, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, op. cit.
[65] M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, *marchi, diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, (pag. 1478)
[66] Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in Giur. Comm., 2008, (pag. 206)

C.P.I. offre la possibilità al giudice di determinare l'entità del lucro cessante quale "liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"[67] senza la necessità di specificare gli elementi presi in esame. La facoltà per il giudice di ricorrere a tale stima, definita equitativa, è possibile solo al verificarsi di due presupposti: "in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno."[68]

Il legislatore attraverso la seconda parte del comma, (ovvero "il lucro cessante deve essere comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso") impone dei limiti per impedire che si vengano a determinare delle stime al di sotto di una determinata soglia, in quanto, è necessario tenere presente, che l'intento è quello "di garantire a colui che ha subìto la violazione dei propri diritti brevettuali di riappropriarsi di quei proventi che avrebbe ottenuto dallo sfruttamento dell'invenzione usurpata e che gli sono stati così negati", e non di "applicare una sanzione o un provvedimento repressivo nei confronti del soggetto contraffattore."[69] Il criterio così descritto che si viene, quindi, ad aggiungere al metodo del lucro cessante, è il cosiddetto criterio della *royalty* ragionevole (o *royalty* virtuale), considerati invece residuali rispetto a quello previsto nell'ultimo comma dell'articolo preso in esame.

[67]Art. 125, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, op. cit.
[68]Corte di Cass., 22 febbraio 2017, n. 4534
[69]V. Gazzarri, *Risarcimento danni: calcolo con la "reasonable royalty"*, 25 gennaio 2018
Disponibile su: *https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/10668-risarcimento-danni-calcolo-con-la-reasonable-royalty.html* [08/06/2018]

1.c Retroversione degli utili

Attraverso il d.lgs. del 16 marzo 2006, n. 140 (in attuazione dell'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE, c.d. Direttiva *Enforcement*), si è prevista la possibilità di "chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento"[70].

Su tale affermazione si è venuto a creare un dibattito circa la possibile cumulabilità o alternatività dei rimedi previsti dall'articolo preso in esame. La parte orientata verso la cumulabilità dei rimedi si riconduce alla lettura della norma europea, in particolare all'art. 45 TRIPs, dove non si esclude espressamente la possibilità di cumulo.[71]

Viceversa, a favore della tesi che riconosce l'alternatività tra il rimedio della restituzione degli utili e quello indennitario, si è schierata una parte consistente della dottrina. Il legislatore italiano, nell'attuare la direttiva, "si è preoccupato di evitare ogni incertezza ed ha dettato una norma di raccordo"[72]. L'art. 125 C.P.I., nella sua nuova formulazione ha individuato un primo criterio, quello principale, che appare armonico con lo schema classico dell'art. 2043 c.c. (cfr. commi 1 e 2) e un secondo criterio, che è invece da inquadrare nello schema, altrettanto classico ma ontologicamente diverso, dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. (cfr. comma 3).

Si spiega così l'alternatività del secondo meccanismo rispetto ai criteri desumibili dal primo. In altre parole, la vittima di una violazione di privativa, per univoca volontà del legislatore nazionale e comunitario, deve poter scegliere in modo chiaro la strada giudiziale del recupero di legalità: quella risarcitoria del danno emergente, lucro cessante e "danno morale" (c. 1 e 2 dell'art. 125 C.P.I.) e quella indennitaria della retroversione degli utili (c. 3 della norma cit.).

Ai sensi delle disposizioni inizialmente richiamate, questa analisi si baserà sulla visione dell'alternatività dove, quindi, "la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l'eccedenza dei profitti dell'autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto e non in forma cumulativa"[73] dovuto dal fatto che queste due fattispecie presentano una causa petendi differente.

Mentre il danno per il mancato guadagno va ad agire sul titolare del diritto leso in quanto ha l'obiettivo di ripristinare la situazione patrimoniale di quest'ultimo ed a rimuovere il pregiudizio subito, la restituzione è diretta ad evitare che l'autore dell'illecito possa trarre beneficio economico

[70] Art. 125, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, op. cit.
[71] Come sostenuto da Ubertazzi, *La proprietà intellettuale*, op. cit. (pag. 452)
[72] M. S. Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.*, in Rivista di diritto industriale, III, 2009 (pag. 152)
[73] Trib. Milano, 11 marzo 2016, sentenza n. 3203/2016

dalla contraffazione stessa così da scoraggiare l'attività illecita in quanto considerata "inutile". L'arricchimento a favore di un soggetto e l'impoverimento da parte di un altro, dimostrando la presenza del nesso di causalità fra queste, rappresentano due elementi costitutivi della fattispecie, tant'è che nella pratica potrebbe capitare, quindi, che il titolare, nonostante l'avvenuta contraffazione, non abbia registrato alcuna contrazione degli utili. In questi casi richiedere il risarcimento per il mancato guadagno, oltre che per il danno emergente, porterebbe alla ovvia negazione del risarcimento. Attraverso la richiesta della retroversione invece sarà sempre possibile ottenere l'attribuzione dei proventi realizzati mediante l'attività contraffattiva.

L'ostacolo che ci si trova a dover superare in questa specifica fattispecie risulta essere proprio la definizione di quegli utili, quali risultato dell'atto illecito, considerati come parametro di quantificazione dell'indennizzo dovuto. Questa fase risulta alquanto delicata per il fatto che sarà necessario svolgere una raccolta delle informazioni che però, al contrario di ciò che avviene con il calcolo del danno emergente, dovranno essere informazioni contabili inerenti all'impresa contraffattrice che, in genere, sono "ignoti al danneggiato, oltremodo con un'incombenza posta a carico dello stesso danneggiato, finendo così per avvantaggiare chi ha commesso l'atto illegittimo."[74]

[74] S. Casonato, *op. cit.*

Conclusione

Attraverso questo elaborato si è voluto affrontare il fenomeno della contraffazione sotto la nuova ottica del commercio online, esponendo le tecniche che si sono venute a sviluppare per eludere i controlli e gli strumenti di contrasto predisposti dal legislatore.

La contraffazione appare come un fenomeno da sempre presente, quasi come capacità innata della natura dell'uomo, sviluppata con la logica della compravendita e tramutata poi, con il passare del tempo, in una vera e propria attività imprenditoriale.

Un ruolo decisivo l'hanno ricoperto i diversi mezzi di comunicazione e di diffusione il cui sviluppo ha dato vita al mercato globale dove, il riuscire ad assicurarsi una buona visibilità, ha iniziato a ricoprire un ruolo determinante per il successo dell'impresa stessa.
Un ulteriore fattore di non poca rilevanza che è subentrato negli ultimi anni, ed è presente tutt'oggi, è quello della crisi economica che ha spinto sempre più consumatori a ricercare e ad acquistare merce al minor costo possibile, indotti da una necessità di risparmio a causa di una capacità economica inferiore.

Il problema viene a costituirsi non per il fatto che il soggetto acquista beni di scarsa qualità prodotti in laboratori, per la maggior parte clandestini, a condizioni di lavoro scadenti, ma dal momento in cui il consumatore decide, soprattutto consapevolmente, di acquistare merce contraffatta, andando ad alimentare questo mondo parallelo e contemporaneamente a penalizzare la propria economia.

L'online ha giocato un ruolo determinante nella divulgazione di prodotti contraffatti, coinvolgendo sempre più settori merceologici differenti: dall'abbigliamento ai prodotti farmaceutici, dai giocattoli ai prodotti alimentari. È pertanto palese che il fenomeno preso in oggetto dalla presente esposizione "abbia semplicemente mutato i propri connotati, la propria fisionomia iniziale, per adattarsi ad un nuovo contesto economico, culturale e sociale."[75]

In uno scenario sempre più digitalizzato, il mercato del falso negli ultimi anni ha quindi registrato una crescita esponenziale, dando vita ad un vero e proprio giro d'affari, che oggi si stima essere "di 461,85 miliardi di dollari, una cifra pari al Pil dell'Austria"[76], caratterizzato da tecniche di

---

[75] G. Iemma, *Dalla contraffazione alla pirateria digitale: origini ed analisi socio-economica del fenomeno*, 12 luglio 2016
Disponibile su: *https://www.diritto.it/dalla-contraffazione-alla-pirateria-digitale-origini-ed-analisi-socio-economica-del-fenomeno/#_ftn3* [10/06/2018]

[76] Dallo studio "Trade in counterfeit and pirated goods" del 2016, a cura dell'Ocse e dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea, riportato da R. Galullo, *Dopo gli Usa è l'Italia il mercato al top delle contraffazioni*, 2 agosto 2017, Il Sole24ore
Disponibile su: *http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-08-02/dopo-usa-e-l-italia-mercato-top-mercato-contraffazione-163754.shtml?uuid=AExXMl7B* [10/06/2018]

riproduzione che rendono sempre più difficile distinguere il falso dall'originale, ponendo in serio pericolo il mercato comune e le stesse economie nazionali.

Attraverso la lettura di diversi rapporti, uno dei primi auspici è l'attuazione di un nuovo approccio al fenomeno da parte delle amministrazioni locali e delle istituzioni internazionali basato su monitoraggi continui e segnalazioni degli illeciti rilevati, determinanti per la progettazione e l'attuazione di strategie efficaci.
Un ruolo fondamentale, però, lo giocano le stesse imprese e gli stessi consumatori i quali dovrebbero impegnarsi di più nella raccolta delle informazioni, in quanto secondo l'attuale normativa, risultano gli unici a poter intervenire in difesa dei propri diritti.

Alla base di tutto il processo si pone un unico obiettivo: l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di tale fenomeno, sia sotto l'aspetto economico ma soprattutto a livello culturale, da parte dei diversi soggetti economici. Accrescere la circolazione delle informazioni rilevate può essere quindi decisivo per evitare che Internet diventi una piattaforma volta a distribuire prodotti contraffatti e pirata.

Con il presente contributo si è voluto far notare che le normative citate durante tutto l'elaborato si riferiscono esclusivamente al fenomeno contraffattivo tradizionale, ovvero quello fisico. Quanto concerne l'online non vi è alcuna disciplina specifica capace di regolarlo, costringendo i giudici ad estendere la disciplina tradizionale in quest'ambito. Una sfera, quella dell'online, che sta, però, prendendo sempre più piede riuscendo a sfruttare la facilità e la velocità della circolazione delle informazioni in un sistema sempre più ampio dando la possibilità a numerose azioni illecite di rimanere nell'ombra.

È possibile affermare, quindi, che la giurisprudenza, mentre ha provveduto a fornire le giuste disposizioni circa i diritti e gli obblighi spettanti alle diverse parti coinvolte nelle compravendite virtuali, rimane indietro nel prevedere delle specifiche norme volte a regolare i nuovi sistemi utilizzati nel compiere l'atto illecito che si stanno rivelando sempre più sofisticati, rendendo difficile la distinzione fra prodotto originale e contraffatto.

Si considera necessaria, quindi, una maggiore apertura delle nostre Corti nell'elaborazione di nuove modalità volte a rafforzare il quadro legale per adattarlo alle nuove pratiche esistenti. I suggerimenti indicati a tale riguardo comprendono il rafforzamento dei rimedi civili e soprattutto penali attraverso una disciplina capace di indicare delle linee guida per assicurare in maniera più efficace la compensazione del danno causato ai detentori dei diritti di proprietà intellettuale, considerati il cuore pulsante delle diverse economie.

Solo da questo momento sarà possibile fornire ai Governi e agli altri portatori d'interesse una più solida base per sviluppare politiche e programmi più efficaci nel difendere un mercato che è in continua crescita e che vale oggi 23,6 miliardi di euro[77], non solamente da una isolata minaccia ma anche da 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 telematico" e ricominciano da capo".[78]

[77] C. Varpi, *L'e-commerce in Italia vale 23,6 miliardi nel 2017, in crescita del 17%*, 10 ottobre 2017
Disponibile su: *http://www.engage.it/ricerche/le-commerce-in-italia-vale-236-miliardi-nel-2017-in-crescita-del-17/122620#qyAx2rrSdY81wuUs.97* [10/06/2018]
[78]Avv. S. Rossi, *Contraffazione online: responsabilità e possibili rimedi (parte II^)*, 18 ottobre 2016
Disponibile su: *http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/12958/contraffazione-online-responsabilita-e-possibili-rimedi-parte-ii/* [10/06/2018]

Bibliografia

Auteri, Floridia, Mangini, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza,* G. Giappichelli editore, Torino, 2016.

Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in Giur. Comm., 2008.

Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

Ghini, *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale*, Università degli studi di Parma.

Ricolfi, *Trattato dei marchi*, *marchi, diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015.

Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.*, in Rivista di diritto industriale, III, 2009.

Trevisan & Cuonzo*, Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Klumer, Milanofiori Assago (MI), 2017.

Sitografia

www.dirittoprivatoinrete.it/impresa/la_ditta.htm ultima consultazione 07/04/2018

http://tesi.cab.unipd.it/50337/1/De_Franceschi_Giulia.pdf ultima consultazione 09/04/2018

www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121067 ultima consultazione 10/04/2018

www.indicam.it ultima consultazione 10/04/2018

www.ilsole24ore.com ultima consultazione 10/06/2018

www.internetlibrary.com ultima consultazione 14/04/2018

www.glossariomarketing.it/significato/keyword/ ultima consultazione 14/04/2018

www.patnet.it ultima consultazione 14/04/2018

www.studioferrario.it/il-marchio/perche-registrare-un-marchio/ ultima consultazione 20/04/2018

www.euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation ultima consultazione 22/04/2018

http://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-giulia_suigo-tesi.pdf ultima consultazione 25/04/2018

www.studiocataldi.it/normativa/codice-della-proprieta-industriale/capo-terzo.asp ultima consultazione 26/04/2018

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4548/821001-1167663.pdf?sequence=2 ultima consultazione 26/04/2018

www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-it ultima consultazione 26/04/2018

http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2017/07/nuovo-regolamento-marchio-ue.pdf ultima consultazione 26/04/2018

http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=229339#LinkTarget_3051 ultima consultazione 26/04/2018

www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale ultima consultazione 03/05/2018

www.dirittodellinformatica.it ultima consultazione 04/05/2018

www.dirittodellinformatica.it ultima consultazione 06/05/2018

www.costozero.it/contraffazione-in-rete-come-tutelare-il-proprio-brand/ ultima consultazione 07/05/2018

www.cnac.gov.it ultima consultazione 14/05/2018

https://it.wikipedia.org ultima consultazione 15/05/2018

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=IT ultima consultazione 27/05/2018

www.diritto.it ultima consultazione 01/06/2018

www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=3105#.WxVKjkiFPIU ultima consultazione 04/06/2018

www.sistemaproprietaintellettuale.it ultima consultazione 08/06/2018

www.engage.it ultima consultazione 10/06/2018

www.exportiamo.it ultima consultazione 10/06/2018

www.diritto.it/articoli/tecnologie/stumpo4.html#_ftn1 ultima consultazione 10/06/2018