

LUISS 

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di European Business Law

L'e-commerce ed i problemi connessi alla
sua evoluzione: la violazione del marchio
ed il caso Louboutin-Amazon.

Prof. Nicola De Luca

RELATORE

Prof. Ugo Patroni Griffi

CORRELATORE

Viviana Fiore
157983

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
--------------------	---

CAPITOLO I

IL MARCHIO E LA SUA EVOLUZIONE

1. Il fenomeno della concorrenza: tra libertà di concorrenza e concorrenza sleale	17
1.1. Gli atti di concorrenza sleale	21
1.2. Le fattispecie peculiari di illeciti concorrenziali <i>online</i>	24
2. Il marchio	26
2.1. La normativa di riferimento	31
2.1.1. Marchio nazionale	31
2.1.2. Marchio europeo	32
2.1.3. Marchio internazionale	33
3. L'evoluzione normativa e le tipologie di marchi	37
3.1. Dai marchi più tradizionali al riconoscimento di nuove tipologie	40
3.1.1. I marchi tradizionali	41
3.1.2. I c.d. "nuovi" marchi	42

CAPITOLO II

LA TUTELA DEL MARCHIO E LE NUOVE SFIDE POSTE DAI MERCATI DIGITALI

1. La tutela del marchio in caso di contraffazione.....	54
1.1. Il fenomeno della contraffazione.....	55
1.2. La tutela del bene contraffatto: diritto internazionale, comunitario e interno.....	57
2. La contraffazione dei marchi non ordinari	64
2.1. I casi "Gucci" e "Burberry Check"	66
2.2. Il caso "Dior Nabs"	72

3. I reati connessi al mondo virtuale: tra tutela del marchio e contraffazione.....	73
3.1.L’impatto dell’ <i>e-commerce</i> in materia di protezione dei marchi: la contraffazione del marchio <i>online</i>	74
3.2.La giurisdizione nelle ipotesi di contraffazione online: crisi del principio di territorialità.....	78
3.3.Il caso “ <i>Valentino</i> ”	83

CAPITOLO III

IL CASO LOUBOUTIN – AMAZON

1. Il caso <i>Louboutin – Amazon</i> : le cause riunite C-148/21 e C-184/21.....	87
1.1. Il marchio oggetto di controversia.....	89
1.2.Causa C-148/21.....	92
1.3.Causa C-184/21.....	96
2. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.....	97
3. L’orientamento precedente in materia: cosa è cambiato?.....	103
3.1.L’opinione della dottrina.....	104
3.2.L’interpretazione della giurisprudenza	106
3.3.Le peculiarità del caso <i>Louboutin – Amazon</i>	109

CONCLUSIONE	113
--------------------------	-----

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare l'evoluzione a cui si è assistito in materia di tutela dei marchi, soprattutto a seguito del forte sviluppo di internet in generale e dei c.d. *marketplace* in particolare.

L'attuale panorama economico, infatti, è caratterizzato da scambi commerciali sempre più intensi e da una crescente innovazione, i quali influiscono in maniera significativa sullo sviluppo e sulla competizione tra le imprese. Tuttavia, la rapida diffusione di internet, insieme al suo vasto utilizzo a fini commerciali, ha dato vita a nuovi modelli di business, i quali hanno determinato l'emergere di differenti questioni di rilevanza giuridica che si pongono non solo dal punto di vista interpretativo ma anche dal punto di vista applicativo delle norme. Queste sfide, in particolare, derivano dalla difficoltà di adattare gli istituti giuridici originariamente concepiti per il mondo fisico al più moderno contesto virtuale.

Come si vedrà nel capitolo I, all'interno di questo nuovo scenario digitale un fenomeno in costante evoluzione è stato – ed è tuttora – quello delle pratiche commerciali scorrette, la cui spiacevole conseguenza è data dall'alterazione dei tanto auspicati equilibri garantiti dalla c.d. concorrenza perfetta. Per tale ragione, si è considerato di cruciale importanza intervenire introducendo un'apposita regolamentazione dei mercati – completa ed efficace in materia di concorrenza sleale – al duplice fine di ripristinare un *locus mercatorum* corretto e di assicurare l'uguaglianza sostanziale tra gli operatori sul mercato.

Con riferimento a ciò, infatti, sarà evidenziata l'evoluzione normativa cui si è assistito a livello sovranazionale e nazionale, soffermandosi in particolare sull'analisi delle principali e tradizionali fattispecie rientranti nella categoria di atti di concorrenza sleale (c.d. illeciti concorrenziali), le quali sono state ricavate dall'interpretazione della clausola generale contenuta all'interno dell'articolo 2598 del nostro codice civile.

Peraltro, mediante il richiamo di recenti pronunce dei Tribunali nazionali, verrà posto l'accento anche sul riconoscimento di peculiari fattispecie di illeciti concorrenziali, caratterizzate dal *modus* di realizzazione delle stesse, in quanto poste in essere *online*.

In linea generale, come si vedrà, si è registrato un aumento esponenziale di utilizzi illeciti di prodotti tutelati dai c.d. diritti di proprietà intellettuale. Questo fenomeno si è concentrato principalmente sui segni distintivi, da sempre utilizzati dall'uomo per

identificare e differenziare fenomeni, entità e idee. L'evoluzione in questo ambito ha attraversato l'intera storia umana, potendo richiamare esempi di segni distintivi – specialmente di marchi – sin dagli albori della civiltà umana ¹, quando alcuni simboli o nomi identificativi venivano utilizzati con il fine di comunicare o distinguere e identificare la proprietà dei manufatti, di animali e di cose. Da allora in poi, fino ai nostri giorni, si è assistito ad un graduale processo evolutivo, che ha condotto all'attuale sistema normativo in materia.

In particolare, le principali violazioni in questo settore hanno coinvolto, tra gli altri, i marchi, data la loro capacità di valorizzare l'immagine delle imprese attraverso la garanzia di qualità dei prodotti e/o dei servizi e della loro funzione comunicativa ². Infatti, in un contesto di mercato digitale, in cui la riconoscibilità del segno gioca un ruolo chiave, è diventato assolutamente imprescindibile per ogni azienda non solo che i propri prodotti e/o servizi vengano riconosciuti dagli utenti ma, soprattutto, che gli stessi si differenzino da quelli delle imprese concorrenti. Di conseguenza, la riconoscibilità del marchio e la sua tutela hanno assunto un'importanza cruciale per ogni impresa che intenda operare sul mercato digitale. A tal proposito, si è ritenuto necessario condurre un'analisi approfondita della disciplina del marchio al fine di fornire le basi normative e concettuali preliminari al tema della tutela in materia. Dunque, sarà fornita una breve ricostruzione storica dello sviluppo della disciplina del marchio nel contesto normativo nazionale, sovranazionale ed internazionale, nonché un'analisi delle fondamentali funzioni.

Nel medesimo capitolo, peraltro, seguirà l'esposizione dell'evoluzione che ha caratterizzato la disciplina posta a tutela dei marchi, soprattutto in relazione alla nascita di nuove tipologie di marchi (c.d. nuovi marchi o marchi atipici). Ad oggi, infatti, il novero delle entità suscettibili di protezione è stato ampliato mediante il riconoscimento – avvenuto in via giurisprudenziale – di marchi di forma, di colore, di posizione, notori e così via. Essi, in particolare, ancor di più rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti, possono essere oggetto di molteplici violazioni, sia nel mondo fisico che in quello virtuale.

Nel capitolo II si vedrà che in questo contesto uno dei principali problemi è rappresentato dalla contraffazione del marchio, fenomeno che incide negativamente

¹ Per un approfondimento storico: FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, 13 ss.; DI PALMA, *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*; DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella Comunità Europea*, 3 ss.

² LLOYD, *Information Technology law*, 40 ss.

sull'intero sistema economico, mettendo a rischio il corretto funzionamento del mercato e del settore commerciale. Tale violazione, infatti, si è diffusa in tutti i settori del mercato, con particolare rilevanza nel settore della moda, che sarà oggetto di analisi per alcuni casi significativi riguardanti la contraffazione del marchio dell'azienda e dei suoi prodotti.

A tal proposito, si introdurrà il tema della tutela del bene contraffatto, volgendo uno sguardo attento alla disciplina prevista dal diritto internazionale, europeo e nazionale e raffrontando, peraltro, la tutela penale e civile del marchio.

Dunque, l'elaborato metterà in evidenza le questioni e le criticità più rilevanti sul tema della contraffazione del marchio, esaminando il fenomeno nei suoi diversi modi di manifestazione. Tra questi, in particolar modo, verrà posto l'accento sul recente, ma sempre più diffuso, fenomeno della contraffazione a mezzo della rete internet.

In effetti, il fenomeno contraffattivo è radicato nella società ormai da decenni. Tuttavia, con l'avvento dei mezzi di comunicazione e delle piattaforme di vendita a disposizione sul *web*, i c.d. professionisti del falso hanno trovato un ambiente favorevole per operare nel c.d. mercato parallelo, che alimenta l'offerta di prodotti non originali imitandone i segni distintivi.

La contraffazione *online* ha così consentito a questi ultimi di raggiungere un numero illimitato di potenziali clienti e di perfezionare le loro strategie di vendita, garantendo loro, tra le altre cose, anche la possibilità di apparire più credibili, riproducendo prodotti che sembrano autentici a prima vista. Difatti, al contrario di quanto accade quando i prodotti contraffatti vengono offerti all'interno del mercato tradizionale – in cui il consumatore ha la possibilità di verificarne l'autenticità ed accertare immediatamente se si tratta o meno di una falsificazione – quando l'offerta di prodotti contraffatti avviene sul *web* risulta più complicato per l'acquirente distinguere tra un prodotto falso ed uno autentico; tra l'altro, ciò è ancor più vero in tutti quei casi in cui il consumatore si trovi di fronte ad un nome a dominio che richiami un marchio registrato o ad un sito internet in cui viene riprodotto perfettamente un marchio notorio. In talune circostanze, peraltro, i beni contraffatti vengono pubblicizzati utilizzando immagini sottratte direttamente al titolare del diritto di privativa, rendendo ancora più complesso il riconoscimento della falsificazione.

Il *web* ha, quindi, senza dubbio agevolato il mercato del falso, consentendo di mettere in vendita prodotti non originali in modo del tutto anonimo o simulando false identità. In

aggiunta, la vendita *online* di prodotti ha permesso ai venditori abusivi di attirare un numero sempre maggiore di acquirenti non solo attraverso l'uso improprio dei marchi altrui, ma anche imitando completamente l'immagine aziendale e offrendo beni apparentemente identici agli originali, a prezzi notevolmente inferiori.

Ad oggi, dunque, è possibile trovare numerosi articoli contraffatti in vendita su siti *web*, nonché su grandi piattaforme di distribuzione, di aste *online*, di *marketplace* e così via.

Proprio in tale contesto, si colloca l'analisi del caso *Louboutin c. Amazon*, contenuta all'interno del Capitolo III, in cui viene affrontata la questione della responsabilità dei *providers*³.

Tradizionalmente, la distinzione tra responsabilità primaria e secondaria di questi ultimi è stata quasi assiomatica nel diritto generale della responsabilità civile e nel diritto della proprietà intellettuale. In particolare, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sua giurisprudenza in materia di contraffazione dei marchi ha fino ad ora operato una netta e chiara distinzione tra la responsabilità primaria dell'utilizzatore di un marchio ai sensi del diritto dell'Unione europea, e la responsabilità secondaria degli intermediari, come i gestori di mercati, i motori di ricerca o i fornitori di magazzini, che è ancora in gran parte disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri.

³ Per un approfondimento sul tema, in giurisprudenza v. Corte Giust. UE, del 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*; Cass. civ. sez. I, del 19 marzo 2019, n° 7708, *Società reti televisive italiane c. Yahoo! inc.*, in *Riv.dir.ind.*, 2019, II, 226, con nota di TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'Isp passivo e comune responsabilità dell'Isp attivo, alla luce di cassazione 7708/2019 e 7709/2019*; Trib. Roma, del 15 febbraio 2019, n.35122; Corte Giust. UE, del 7 agosto 2018, causa C-521/17, *Coöperatieve Vereniging SNB-REACT UA c. Deepak Mehta*; Corte Giust. Ue, del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e a. c. eBay International AG e a.*; Corte Giust. UE, del 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 – C-238/08, *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL (C-237/08) e Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri (C-238/08)*; Trib. Milano, del 24 febbraio 2010, n.1972, *Vividown c. Google*, in *Foro it.*, 2014, II, 346, con nota di DI CIOMMO, *Google/vivi down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*; in *Giur. comm.*, 2011, II, 1215, con nota di DE LUCA – TUCCI, *Il caso Google/vivi down e la responsabilità dell'Internet service provider - Una materia che esige chiarezza*; in *Cass. pen.*, 2010, 3994, con nota di LOTIERZO, *Il caso Google-vivi down quale emblema del difficile rapporto degli Internet providers con il codice della privacy*; Cass., sez. III, del 23 dicembre 2009, n. 49437, caso *Pirate Bay*, in *Dir. informazione e informatica*, 2010, 448, con nota di MERLA, *Diffusione abusiva di opere in Internet e sequestro preventivo del sito web: il caso The Pirate Bay*; Corte Giust. UE, del 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 – C-683/18, *Frank Peterson c. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C-682/18) – Elsevier Inc. c. Cyando AG (C-683/18)*. In dottrina, v. TOSI, *Responsabilità civile degli hosting provider*, in *Il dir. degli affari*, I, 1-24.

Tuttavia, con il caso *Louboutin c. Amazon* la Corte è stata chiamata a decidere se questa distinzione possa, ad oggi, ritenersi ancora valida ed applicabile alle piattaforme c.d. ibride, quali Amazon.

In particolare, volgendo uno sguardo più attento alla fattispecie del caso concreto, nelle due cause congiunte *Louboutin – Amazon* (C-148/21 e C-184/21), la ricorrente – ovvero la *maison* di moda *Louboutin* – in quanto titolare del marchio UE 8845539 e del marchio Benelux 874 489 – registrati nella Classe 25 per "*scarpe con tacco (diverse dalle calzature ortopediche)*" e costituiti dal colore rosso (Pantone 18–1663TP) applicato alla suola di una scarpa – ha citato in giudizio la piattaforma *Amazon*, ritenendola responsabile della contraffazione del marchio dovuta alla vendita – da parte di terzi – di scarpe presumibilmente contraffatte recanti la suola rossa sul suo *marketplace*.

Nonostante il livello di integrazione tra la sua attività di vendita al dettaglio ed il suo mercato, è chiaro che *Amazon* non diventi un venditore di beni di terzi ai fini del diritto contrattuale. Tuttavia, ciò che è stato chiesto alla Corte attiene alla questione se l'uso illecito di un segno da parte di venditori terzi su un *marketplace online* possa essere attribuito al gestore dello stesso, quando questo non abbia il controllo sull'uso del segno né sia a conoscenza della presunta violazione, ma agisca sia come rivenditore sia come operatore del *marketplace*⁴.

Dunque, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata invitata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art.9, par.2, del Regolamento sul marchio dell'Unione europea 2017/1001/UE, rubricato "*Diritti conferiti dal marchio UE*", in modo da verificare se ed, in caso affermativo, a quali condizioni il gestore di un mercato *online* – nel caso di specie un mercato ibrido – possa essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'articolo sopra menzionato per l'esposizione di annunci pubblicitari e la consegna di prodotti contraffatti messi in vendita e immessi sul mercato su iniziativa e sotto il controllo di venditori indipendenti che si avvalgono dei servizi di tale gestore.

⁴ In sostanza, *Louboutin* sostiene la responsabilità oggettiva del fornitore; di conseguenza, i titolari dei marchi violati potrebbero far valere immediatamente i propri diritti nei confronti del fornitore, come potrebbero fare nei confronti di qualsiasi contraffattore. Tuttavia, secondo la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea la responsabilità del *provider* è limitata, essendo a tal fine necessario che il fornitore sia a conoscenza di una specifica violazione o non abbia agito correttamente in una procedura di notifica e rimozione o – solo nell'ambito del diritto d'autore – non abbia rispettato l'obbligo di adottare misure preventive adeguate.

Tenuto conto del fatto che gli obblighi dei *marketplace* sono limitati ad alcuni doveri, come la rimozione delle offerte che violano il marchio su segnalazione e l'eventuale prevenzione di nuove violazioni, si sono poste le seguenti questioni:

- 1) Gli obblighi dei *marketplace* dovrebbero mutare in ragione del fatto che gli stessi agiscano come venditori sullo stesso sito *web*, ovvero gestiscano un *marketplace* "ibrido"?
- 2) I gestori di *marketplace* ibridi, a causa del loro modello commerciale, dovrebbero essere responsabili delle violazioni commesse da venditori terzi?

Nell'analizzare queste questioni – come si vedrà – la Corte è giunta ad una conclusione di segno opposto rispetto alla posizione assunta fino ad oggi in questioni dello stesso genere, ritenendo che un *marketplace* di tipo ibrido – in ragione delle sue peculiari caratteristiche – possa essere riconosciuto responsabile della violazione dei marchi derivante dalla vendita, da parte di terzi, di prodotti contraffatti.

Da ultimo, nel tracciare le conclusioni del caso, verranno richiamate alcune posizioni precedenti di segno opposto, sollevando alcuni interrogativi circa la liceità e l'effettiva necessità del riconoscimento di tale responsabilità.

INTRODUCTION

The purpose of this paper is to analyze the evolution witnessed in trademark protection, especially following the strong development of the Internet in general and so-called *marketplaces* in particular. Indeed, the current economic landscape is characterized by increasing trade, growing innovation, development and competition among businesses. However, the rapid spread of the Internet, together with its wide use for commercial purposes has given rise to new *business* models that have brought with them interpretative and enforcement challenges. These challenges, in particular, stem from the difficulty of adapting legal institutions designed for the physical world to a virtual context.

As will be seen in Chapter I, in this new digital scenario, a highly relevant and constantly evolving phenomenon is unfair business practices that alter the balance of perfect competition, so much desired in the markets. In this regard, it has been deemed essential to regulate these markets and intervene to restore a proper *locus mercatorum*, ensuring substantive equality among market participants.

With reference to this, in fact, within Chapter I the normative evolution witnessed not only from the supranational point of view but also from the national point of view will be highlighted, for the purpose of identifying a complete and effective discipline on unfair competition. In particular, the cases falling under the category of acts of unfair competition (so-called competitive torts), derived from the interpretation of the general clause contained in Article 2598 of the Civil Code, will be analyzed.

Moreover, through reference to recent rulings of national courts, emphasis will be placed on the recognition of peculiar cases of competitive torts, characterized by the fact that they take place online. In general, as will be seen, there has been an exponential increase in illicit uses of products protected by so-called intellectual property rights. Among the latter, a predominant part has involved distinctive signs, which have always been used by humans to identify and differentiate phenomena, entities and ideas. Indeed, examples of distinctive signs, especially trademarks, have been present since the dawn of human civilization ¹, when certain identifying symbols or names were used for the purpose of

¹ For historical background: FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, 13 ss.; DI PALMA, *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*; DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella Comunità Europea*, 3 ss.; LLOYD, *Information Technology law*, 40 ss.

communicating or distinguishing and identifying the ownership of artifacts, animals and things. From then on to the present day, there has been a gradual evolutionary process, leading to the current regulatory system on the subject.

In particular, the main violations in this area have involved, among others, trademarks, due to their ability to enhance the image of companies through the guarantee of quality of products and/or services and their communicative function². In fact, in a digital market environment, in which brand recognition plays a key role, it has become absolutely essential for any company not only that its products and/or services be recognized by users but, more importantly, that they be differentiated from those of competing companies. As a result, brand recognition and brand protection have taken on crucial importance for any company that intends to operate in the digital market. In this regard, it was deemed necessary to conduct an in-depth analysis of trademark discipline in order to provide the preliminary normative and conceptual basis for the topic of trademark protection. So, a historical reconstruction of the development of trademark discipline in the national, supranational and international regulatory context will be conducted, as well as an analysis of the fundamental functions.

In the same chapter, moreover, will follow the exposition of the evolution that has characterized the discipline placed on the protection of trademarks, especially in relation to the emergence of new types of trademarks (so-called new trademarks or atypical trademarks). To date, in fact, the number of entities susceptible to protection has been expanded through the recognition - which has occurred through case law - of shape trademarks, color trademarks, position trademarks, well-known trademarks and so on. Such marks, in particular, even more so than traditionally recognized marks, can be subject to multiple infringements, both in the physical and virtual worlds.

Chapter II will show that in this context one of the main problems is trademark counterfeiting, a phenomenon that negatively affects the entire economic system, jeopardizing the proper functioning of the market and business sector. Such infringement, in fact, has spread to all sectors of the market, with particular relevance in the fashion industry, which will be the subject of analysis for some significant cases concerning the counterfeiting of the company's trademark and its products.

² LLOYD, *Information Technology law*, 40 ss.

In this regard, the topic of the protection of counterfeit goods will be introduced, turning a close look at the discipline provided by international, European and national law and comparing, moreover, criminal and civil protection of the trademark.

So, the paper will highlight the most relevant issues and critical points on the topic of trademark counterfeiting, examining the phenomenon in its various modes of manifestation. Among these, particular emphasis will be placed on the recent, but increasingly widespread, phenomenon of counterfeiting by means of the Internet.

Indeed, counterfeiting of products has been an entrenched phenomenon in society for decades now. However, with the advent of the media and sales platforms available on the *Web*, so-called counterfeit professionals have found a favorable environment to operate in the so-called parallel market, which fuels the supply of non-original products by imitating their distinctive marks.

Thus, online counterfeiting has enabled the latter to reach an unlimited number of potential customers and refine their sales strategies, granting them – among other things – the possibility of appearing even more credible by reproducing products that may seem authentic at first glance. In fact, in contrast to what happens when counterfeit products are offered within the traditional marketplace – in which the consumer has the possibility of verifying their authenticity and immediately ascertaining whether or not they are counterfeits – when the offering of counterfeit products takes place on the web it is more complicated for the buyer to distinguish between a fake and an authentic product. By the way, this is even more true in all those cases where the consumer is faced with a domain name that recalls a registered trademark or a website where a well-known trademark is perfectly reproduced. In some cases, moreover, counterfeit goods are advertised using images taken directly from the trademark owner, making the recognition of counterfeiting even more complex.

In contrast, when counterfeit products are offered within the mainstream market, consumers have the opportunity to verify their authenticity and immediately ascertain whether or not they are counterfeits.

The web has, therefore, undoubtedly facilitated the counterfeit market, allowing non-original products to be offered for sale completely anonymously or by simulating false identities. In addition, the online sale of products has enabled squatters to attract more and more buyers not only through the misuse of other people's trademarks, but also by

completely imitating the corporate image and offering goods apparently identical to the originals, at significantly lower prices.

To date, it is possible to find numerous counterfeit items for sale on websites as well as on large distribution platforms, online auctions, marketplaces, and so on.

It is precisely in this context that the analysis of the case of *Louboutin v. Amazon*, contained within Chapter III, is placed, in which the issue of provider liability is addressed³.

Traditionally, the distinction between primary and secondary liability of the latter has been almost axiomatic in general tort law and intellectual property law. In its trademark infringement jurisprudence, in particular, the Court of Justice of the European Union, too, has so far made a clear and unambiguous distinction between the primary liability of the user of a trademark under European Union law, and the secondary liability of intermediaries, such as marketplace operators, search engines, or warehouse providers, which is still largely governed by the national law of member states.

However, now the court has been asked to decide whether this distinction can still hold true with regard to so-called hybrid platforms, such as Amazon.

In particular, turning a closer look at the facts of the case at hand, in the two joint *Louboutin - Amazon* cases (C-148/21 and C-184/21), the plaintiff - i.e., the fashion maison *Louboutin* - as the owner of EU trademark 8845539 and Benelux trademark 874

³ For more on the subject, in case law see: Corte Giust. UE, del 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*; Cass. civ. sez. I, del 19 marzo 2019, n° 7708, *Società reti televisive italiane c. Yahoo! inc.*, in *Riv.dir.ind.*, 2019, II, 226, con nota di TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'Isp passivo e comune responsabilità dell'Isp attivo, alla luce di cassazione 7708/2019 e 7709/2019*; Trib, Roma, del 15 febbraio 2019, n.35122; Corte Giust. UE, del 7 agosto 2018, causa C-521/17, *Coöperatieve Vereniging SNB-REACT UA c. Deepak Mehta*; Corte Giust. Ue, del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e a. c. eBay International AG e a.*; Corte Giust. UE, del 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 – C-238/08, *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL (C-237/08) e Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri (C-238/08)*; Trib. Milano, del 24 febbraio 2010, n.1972, *Vividown c. Google*, in *Foro it.*, 2014, II, 346, con nota di DI CIOMMO, *Google/vivi down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*; in *Giur. comm.*, 2011, II, 1215, con nota di DE LUCA – TUCCI, *Il caso Google/vivi down e la responsabilità dell'Internet service provider - Una materia che esige chiarezza*; in *Cass. pen.*, 2010, 3994, con nota di LOTIERZO, *Il caso Google-vivi down quale emblema del difficile rapporto degli Internet providers con il codice della privacy*; Cass., sez. III, del 23 dicembre 2009, n. 49437, caso *Pirate Bay*, in *Dir. informazione e informatica*, 2010, 448, con nota di MERLA, *Diffusione abusiva di opere in Internet e sequestro preventivo del sito web: il caso The Pirate Bay*; Corte Giust. UE, del 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 – C-683/18, *Frank Peterson c. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C-682/18) – Elsevier Inc. c. Cyando AG (C-683/18)*.

In doctrine, see TOSI, *Responsabilità civile degli hosting provider*, in *Il dir. degli affari*, I, 1-24.

489 - registered in Class 25 for "*heeled shoes (other than orthopedic footwear)*" and consisting of the color red (Pantone 18-1663TP) applied to the sole of a shoe - sued the platform Amazon, holding it liable for trademark infringement due to the sale - by third parties - of allegedly counterfeit shoes bearing the red sole on its marketplace.

Despite the level of integration between its retail business and its marketplace, it is clear that Amazon does not become a seller of third-party goods for the purposes of contract law. However, what has been asked of the Court relates to the question of whether the infringing use of a sign by third-party sellers on an online marketplace can be attributed to the operator of the online marketplace when the operator does not have control over the use of the sign nor does it have knowledge of the alleged infringement, but acts as both a retailer and an operator of the marketplace⁴.

So, the Court of Justice of the European Union has been asked to rule on the interpretation of Article 9(2), of the European Union Trademark Regulation 2017/1001/EU, under the heading "*Rights conferred by the EU trademark,*" so as to ascertain whether and, if so, under what conditions the operator of an online marketplace - in this case a hybrid marketplace - can be held liable under the aforementioned article for the display of advertisements and delivery of counterfeit goods put up for sale and placed on the market at the initiative and under the control of independent sellers using the services of that operator.

Since the obligations of marketplaces are limited to certain duties, such as removing infringing offers upon notice and preventing new infringements, the following questions have arisen:

- 1) Should the obligations of marketplaces change due to the fact that the marketplaces act as sellers on the same website, i.e., operate a "hybrid" marketplace?
- 2) Should hybrid marketplace operators, because of their business model, be liable for violations committed by third-party sellers?

⁴ In essence, Louboutin argues for strict liability of the provider; consequently, owners of infringed trademarks could immediately enforce their rights against the provider, as they could against any infringer. However, according to the existing case law of the Court of Justice of the European Union, the provider's liability is limited, as this requires the provider to have knowledge of a specific infringement or to have failed to act properly in a notice and takedown procedure or - in the context of copyright only - to have failed to comply with its obligation to take adequate preventive measures.

In analyzing these issues – as will be seen – the Court concluded opposite to the position taken to date in matters of the same kind, holding that a hybrid-type marketplace - because of its peculiar characteristics - can be recognized as liable for trademark infringement resulting from the sale, by third parties, of counterfeit goods.

Lastly, in drawing the conclusions of the case, some previous positions to the contrary will be recalled, raising some questions about the permissibility and actual necessity of the recognition of such liability.

CAPITOLO I

IL MARCHIO E LA SUA EVOLUZIONE

SOMMARIO: 1. Il fenomeno della concorrenza: tra libertà di concorrenza e concorrenza sleale; 1.1. Gli atti di concorrenza sleale; 1.2. Fattispecie peculiari di illeciti concorrenziali *online*; 2. Il marchio; 2.1. La normativa di riferimento; 2.1.1. Marchio nazionale; 2.1.2. Marchio europeo; 2.1.3. Marchio internazionale; 3. L'evoluzione normativa e le tipologie di marchi; 3.1. Dai marchi più tradizionali al riconoscimento di nuove tipologie; 3.1.1. I marchi tradizionali; 3.1.2. I c.d. "nuovi" marchi.

1. Il fenomeno della concorrenza: tra libertà di concorrenza e concorrenza sleale

Presupposto fondamentale per l'analisi della disciplina dei marchi è un approfondimento sui principi della concorrenza, di rilevanza costituzionale e comunitaria (artt. 41 e 117 Cost.)¹. Ed infatti, come si avrà modo di illustrare, la disciplina della proprietà intellettuale (relativamente alle privative industriali e, nello specifico, ai marchi) ed il principio della libertà di concorrenza si pongono, seppur apparentemente, in antitesi tra loro: il marchio, infatti, attribuisce al titolare l'esclusività di un determinato segno, che si pone come un monopolio tendenzialmente perpetuo, considerata la rinnovabilità della registrazione. L'ordinamento giuridico, tuttavia, consente ciò per ragioni sostanzialmente filo concorrenziali, ovvero per garantire la fondamentale esigenza di distinguere tra gli operatori di mercato nonché di assicurare la piena e corretta informazione del consumatore, proteggendo al contempo il processo competitivo da eventuali pratiche e/o attività anticoncorrenziali che andrebbero ad alterare e limitare indebitamente la libertà di iniziativa economica e la stessa libertà di concorrenza.

¹ Per un approfondimento, v. PELLEGRINI, *Diritto pubblico dell'economia*, 258 ss.

Da sempre ² la contemporanea presenza sul mercato di molteplici operatori economici in competizione tra loro, ha fatto sì che si avvertisse la necessità di prevedere un modello ideale di mercato – la c.d. concorrenza perfetta ³ – regolato da norme volte ad evitare che la concorrenza tra imprese potesse trasformarsi in una “lotta senza regole” ⁴. In particolare, in risposta ai significativi cambiamenti nel commercio e nel comportamento economico che hanno avuto luogo in tutto il mondo ⁵, a partire dalla fine del XIX secolo i principali Paesi industrializzati hanno introdotto specifiche normative volte a preservare e tutelare l’equilibrio dell’assetto competitivo dei mercati al fine di massimizzare il benessere della collettività ⁶.

La previsione da parte del legislatore della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost. ⁷) e di concorrenza tra le imprese legittima, naturalmente, l'adozione, da parte degli imprenditori attivi sul mercato, di tecniche e strategie ritenute più appropriate al fine di ottenere un vantaggio rispetto agli altri operatori presenti sul medesimo mercato. In tal senso, la concorrenza è stata descritta come «*un processo di rivalità tra aziende che cercano di conquistare nel tempo i clienti, proponendo loro un’offerta migliore*».

Tuttavia, è interesse generale che ciò non si traduca nella giustificazione di atti e comportamenti arbitrari in grado di pregiudicare la logica pro-concorrenziale posta alla base del funzionamento dei mercati. Difatti, nonostante alcuni tra gli accordi restrittivi della concorrenza possano di per sé avere effetti favorevoli alla concorrenza, è necessario bilanciare i possibili guadagni di efficienza con gli effetti anticoncorrenziali e valutare l’effetto netto di un eventuale accordo.

² Per un approfondimento storico v. LIBERTINI, voce: *Concorrenza*, in *Enc. Dir. Annali*, 2010, III, 192; D’OSTUNI - BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, 3; HAWK, *Antitrust and Competition Laws*; GHEZZI - OLIVIERI, *Diritto Antitrust*, 1.

³ Cfr. CASSANO, CATRICALÀ, CLARIZIA, *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, 64.

⁴ GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 111.

⁵ Un esempio concreto è rappresentato dal progressivo sviluppo di un mercato globale con accesso illimitato attraverso il *web*. In tale contesto, si è verificato un aumento e uno sviluppo di nuove pratiche sleali e ingannevoli, che sono state messe in atto proprio attraverso le piattaforme *online*.

Per un approfondimento, v. CASSANO – TASSONE, *Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale*, 567.

⁶ La disciplina della concorrenza non mira soltanto a proteggere gli interessi degli imprenditori affinché le loro opportunità di profitto non siano compromesse da comportamenti sleali dei concorrenti, ma si estende anche alla salvaguardia di un interesse più ampio, che riguarda la necessità di preservare gli elementi di valutazione e di giudizio del pubblico e di evitare che i consumatori siano ingannati o tratti in inganno.

Per un approfondimento sul tema v. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, I, 246 ss.

⁷ Art. 41 Cost.: «*L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [...]*».

A tal proposito, a livello europeo, l'adozione di previsioni specifiche poste a tutela della concorrenza è avvenuta in concomitanza con la nascita della Comunità Economica Europea. Ad oggi, il diritto della concorrenza dell'Unione Europea è contenuto nel capo I del titolo VII della parte terza del TFUE che comprende:

- a) l'articolo 101, paragrafo 1, il quale vieta accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza ⁸;
- b) l'articolo 102, che vieta l'abuso di posizione dominante ⁹ da parte di una o più imprese ¹⁰;
- c) l'articolo 106 i cui paragrafi 1 e 2 prevedono degli obblighi per gli Stati membri in relazione al trattato in generale e nel rispetto delle regole di concorrenza in particolare ¹¹;

⁸ L'art. 101 TFUE è uno dei pilastri della disciplina comunitaria in materia di concorrenza. Esso prevede ai par. 1 e 2 che: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».

⁹ V. Corte Giust. UE, del 14 Febbraio 1978, (C-27/76), *United Brands Company e United Brands Continentaal B.V. c. Commissione delle Comunità europee*, dove l'abuso di posizione dominante viene definito come: «[...] una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori [...]».

¹⁰ Testo dell'art. 102 TFUE: «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

¹¹ L'art. 106, par. 1, TFUE impone agli Stati membri di rispettare ed attuare le disposizioni del trattato che riguardano la concorrenza, garantendo un ambiente concorrenziale sano e favorevole al corretto funzionamento del mercato interno.

Il par. 2, invece, riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche e alle imprese private alle quali uno Stato membro affida particolari responsabilità.

d) gli articoli da 107 a 109, che sanciscono l'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, in quanto potrebbero falsarne la concorrenza.

Tra questi, rilevano soprattutto gli artt. 101 e 102 TFUE, i quali – come accennato – prevedono il divieto di intese restrittive della concorrenza tra imprese e/o di abuso da parte di queste della propria posizione dominante all'interno di un mercato. L'obiettivo delle due disposizioni è impedire che, una volta abolite le barriere legali all'interno del mercato unico, queste ultime possano essere ricostruite o aumentate attraverso condotte delle imprese, finalizzate principalmente a isolare e segmentare i mercati nazionali all'interno del territorio comunitario ¹².

Per quanto riguarda il sistema italiano ¹³, esso ha per lungo tempo sofferto di un vuoto normativo significativo, non essendo prevista una normativa antimonopolistica finalizzata a controllare e reprimere eventuali abusi nel mercato ¹⁴. Infatti, in Italia il percorso verso il riconoscimento di tale tutela è iniziato solo a seguito degli interventi della giurisprudenza del XIX secolo, la quale era stata chiamata a colmare le lacune del sistema legale.

Indubbiamente, la lacuna era stata già parzialmente colmata a partire dalla metà degli anni Cinquanta mediante l'applicazione diretta, all'interno del nostro sistema giuridico, della disciplina *antitrust* prevista dai trattati della Comunità Economica Europea. Tuttavia, ciò non risultò sufficiente, in quanto tale disciplina si riferiva esclusivamente alle pratiche che potessero recare pregiudizio al regime concorrenziale del Mercato comune europeo, e non ai comportamenti che potessero avere effetti negativi esclusivamente sul mercato italiano. Si rese, dunque, necessario affiancare alla normativa comunitaria una legislazione antimonopolistica nazionale, tuttavia introdotta a diversi anni di distanza ¹⁵.

Difatti, il vuoto normativo è stato colmato mediante la l. 287/1990 (recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*"), che ha introdotto espressamente la disciplina della tutela della concorrenza e del mercato, in conformità ai principi

¹² Per un approfondimento, v. WHISH – BAILEY, *Competition Law*, 50 ss., 84 ss., 155 ss., 180 ss., 224 ss.

¹³ Per un approfondimento sullo sviluppo storico della disciplina *antitrust* in Italia cfr. FRIGNANI, PARDOLESI, PATRONI GRIFFI, UBERTAZZI, *Diritto italiano antitrust*, I, 49 ss.

¹⁴ In particolare, l'Italia è stato l'ultimo Paese dell'Unione europea a prevedere una normativa *antitrust*.

¹⁵ Il ritardo nel varo della legge italiana *antitrust* è da attribuire alla lentezza del processo d'industrializzazione, ai divari tra le aree economicamente progredite del nord e quelle depresse del sud, agli orientamenti politici favorevoli alla collettivizzazione e alla nazionalizzazione di interi settori produttivi.

Per approfondire v. CASSANO, CATRICALÀ, CLARIZIA, *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, 82.

comunitari, prevedendo un sistema sanzionatorio in caso di attività economiche fondate su pratiche anticoncorrenziali.

In particolare, l'art. 2, comma 2, l. 287/1990¹⁶ contiene un elenco a carattere esemplificativo di tipologie di intese illecite, che ricalca quasi testualmente quello contenuto ex art. 101 TFUE. Con la legge in esame è stata altresì istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ovvero un apposito organo pubblico indipendente dotato di ampi poteri di controllo sul rispetto della normativa antimonopolistica, preposto al ruolo di individuare, ed eventualmente sanzionare, i comportamenti lesivi della concorrenza nel mercato interno.

1.1. Gli atti di concorrenza sleale

Dalla precedente analisi è emersa la necessità di distinguere tra comportamenti concorrenziali leciti e comportamenti concorrenziali illeciti e, per tale ragione, vietati. Si parla, a tale ultimo proposito, di atti di concorrenza sleale (o illeciti concorrenziali)¹⁷.

La disciplina in materia è contenuta all'interno dell'art.2598 c.c. la cui *ratio* è quella di regolare i rapporti di coesistenza sul mercato fra imprenditori concorrenti.

La disposizione in esame, nell'ambito della competizione tra imprenditori concorrenti, prevede un'elencazione dettagliata delle singole fattispecie tipiche di concorrenza sleale, nonché il divieto generale di servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai «*principi della correttezza professionale*»¹⁸.

In particolare, l'art. 2598 c.c. sancisce l'illiceità di un atto di chiunque: «1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione*¹⁹ con i nomi o i segni distintivi

¹⁶ Testo dell'art.2, comma 2, l.287/1990: «2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi ».

¹⁷ Essi costituiscono una *species* del più ampio *genus* dell'illecito civile extracontrattuale. Per un approfondimento sul tema dei profili distintivi tra illecito concorrenziale e civile, v. GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 116; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, I, 245.

¹⁸ L'art. 2598, comma 3, c.c. è una clausola generale di chiusura che ha assunto una rilevanza strategica soprattutto in caso di condotte sleali atipiche, come ad esempio quelle che avvengono sul *web*.

¹⁹ Si tratta, in sostanza, di nomi e segni distintivi dotati di efficacia individualizzante dove per efficacia individualizzante si intende l'idoneità, in virtù della capacità distintiva, ad associare il prodotto ad una

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente²⁰, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito²¹, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente²² ».

Infine, compie atti di concorrenza sleale anche chi: «*si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*». Da tale disposizione emerge la previsione di un criterio elastico, che richiede un'attenta e delicata opera di interpretazione da parte del giudice, il quale deve stabilire se un determinato comportamento, non contemplato tra le fattispecie previste *ex lege*, possa effettivamente essere in linea con gli *standard* di etica professionale.

In termini generali, i fatti lesivi del diritto alla lealtà della concorrenza sono definiti dall'art.2598, n.3, c.c. in ragione della loro non conformità ai *principi della correttezza professionale*²³. A questo proposito, si è a lungo dibattuto in dottrina circa l'individuazione di tali principi²⁴ e, per tale ragione, è possibile individuare diverse interpretazioni del concetto in esame.

determinata azienda. Per un approfondimento sui segni distintivi passibili di confusione v. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, I, 251; GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 119; GRAUSO, *La concorrenza sleale*, 48.

²⁰ L'imitazione servile, nel dettaglio, consiste nella riproduzione fedele e pedissequa delle forme esteriori e dei profili di originalità dei prodotti altrui idonea a determinare la confondibilità nella percezione dei consumatori, i quali potrebbero essere indotti a supporre che il prodotto originale e quello imitato abbiano avuto origine dalla stessa fonte produttiva. Per un approfondimento sul tema v. POZZO – JACOMETTI, *Diritto della moda*, 104; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, I, 252.

²¹ Si tratta dei c.d. atti di denigrazione, che consistono in un'attività in grado di influenzare negativamente i giudizi del consumatore, mediante la diffusione di notizie che determinano discredito sui prodotti e sulle attività di un concorrente. A questa categoria possono essere ricondotte le diffide o le comunicazioni, prive di fondamento, che riguardano la presunta illiceità delle pratiche concorrenziali di determinati concorrenti, così come la c.d. pubblicità iperbolica (o superlativa), finalizzata al convincimento che il proprio prodotto sia l'unico a possedere determinate qualità o specifiche caratteristiche

²² Le forme tipiche di questo comportamento sono la pubblicità parassitaria (o per sottrazione) caratterizzata dalla mendace attribuzione a sé stessi di qualità positive che, in realtà, appartengono ad altri imprenditori, e la pubblicità per riferimento (o per agganciamento) che invece, ricorre quando viene effettuato un raffronto con il prodotto originale o l'azienda che ne è titolare, con l'obiettivo di ingannare il consumatore – sfruttando la fama altrui – facendogli credere che i prodotti siano simili a quelli di un altro imprenditore. Per approfondire, v. AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, 68; GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 181.

²³ Sul tema v. GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 126; GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, 274.

²⁴ La natura di "clausola generale" dell'art.2598, n.3, c.c. è stata sottolineata più volte in dottrina. Cfr. LIBERTINI, "I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale", in *Europea e dir. priv.*, 1999, 24, 510, secondo il quale la disposizione delega al giudice «*il compito di concretizzare i criteri di valutazione della fattispecie*».

In particolare, un primo orientamento ha inteso la c.d. correttezza professionale in senso deontologico, come espressione della morale sociale; secondo tale punto di vista, infatti, i comportamenti generalmente adottati dagli imprenditori, nella convinzione della loro correttezza, devono essere considerati conformi alla correttezza professionale ²⁵.

Un secondo orientamento, invece, individua i principi di correttezza in relazione alle regole affermatesi nella prassi commerciale, senza aver riguardo alle valutazioni etiche di quelle condotte ²⁶.

Successivamente, si è anche suggerito di attribuire un significato essenzialmente economico alle regole di correttezza. In quest'ultima prospettiva, si considerano corretti quei comportamenti coerenti con i principi di libertà di concorrenza e di iniziativa economica, costituzionalmente garantiti (art.41 Cost.); viceversa, si considerano sleali quei comportamenti che si discostano da tali principi. In questo contesto, diventa evidente la coerenza tra la disciplina posta a tutela della libertà di concorrenza e quella che protegge la lealtà della concorrenza, anche se operano su piani distinti: la prima si concentra sul mantenimento di un mercato caratterizzato da un assetto concorrenziale, mentre la seconda riguarda più nello specifico i rapporti inepitivistici tra imprese. ²⁷

In ogni caso, a seguito di rielaborazioni, sia giurisprudenziali che dottrinali, si è giunti successivamente alla tipizzazione di specifiche categorie di condotte illecite riconducibili alla clausola generale oggetto d'esame ²⁸. Tra queste, possiamo menzionare le seguenti fattispecie:

- a) le violazioni dell'altrui esclusiva – che includono la vendita di prodotti in un territorio in cui un altro imprenditore abbia acquisito un diritto di esclusiva – qualora la condotta presenti “modalità di per sé riprovevoli” ²⁹;
- b) le manovre di prezzo, le quali consistono in ribassi di prezzi e vendite sottocosto (c.d. *dumping*);

²⁵ In tal senso, tra gli altri, v. AULETTA, MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza*, in *Commentario cod.civ.*, 1987, I, 170.

²⁶ V. PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, 122.

²⁷ In tal senso, cfr. Cass. Civ., sez. I, del 26 gennaio 2006, n. 1636; Cass. Civ., Sez. I, del 26 novembre 1997, n.11859, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 358, in cui la Corte ha sottolineato che: «[...] valore guida è la libertà di concorrenza, la quale costituisce ad un tempo l'oggetto e la misura della tutela di cui si discute. Cosicché tale valore viene lesa ogni volta che l'equilibrio delle condizioni del mercato viene compromesso [...]».

²⁸ Per un generale approfondimento sulle singole fattispecie ricavabili ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c., v. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, 100 ss.

²⁹ Cfr. GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 128.

- c) gli atti di boicottaggio, che si caratterizzano per il rifiuto arbitrario e privo di giustificazioni, da parte di un'azienda o di un gruppo di aziende, di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori, escludendoli in tal modo dal mercato;
- d) la sottrazione di segreti aziendali o commerciali, che consiste nella rivelazione a terzi di informazioni aziendali segrete;
- e) la pubblicità ingannevole o menzognera, fattispecie già vietata esplicitamente dall'art. 10-bis della Convenzione d'Unione di Parigi, che al punto 3.3 vieta: «*le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci*». In questa categoria rientra qualsiasi forma di falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità o pregi non appartenenti ad altri concorrenti (ciò differenzia la fattispecie in esame da quella tipica di appropriazione dei pregi).

1.2. Fattispecie peculiari di illeciti concorrenziali *online*

Le ipotesi di concorrenza sleale non sono limitate al solo mercato fisico, bensì si estendono anche al mondo virtuale. Per tale ragione, nel corso del tempo, si sono susseguite alcune interessanti pronunce relative specifiche ipotesi di illeciti concorrenziali avvenuti a mezzo di internet.

Con una recente pronuncia il Tribunale di Bolzano ³⁰ è intervenuto per vietare le condotte di un distributore che, attraverso l'uso illecito di servizi *online*, ha condotto attività dannose per un'azienda, configurabili come concorrenza sleale. In particolare, il distributore, anziché vendere e promuovere il prodotto oggetto di un contratto di distribuzione in Italia, ha utilizzato la confezione di tale prodotto per commercializzarne uno identico da lui realizzato, coprendo in modo approssimativo il marchio originale con un adesivo riportante un differente marchio. Peraltro, il distributore ha utilizzato il sito *web* e le pagine dei *social media* dell'azienda ricorrente – che gestiva in virtù del rapporto di distribuzione – per promuovere il proprio prodotto contraffatto, modificando persino la pagina *Facebook* e sostituendo il nome dell'azienda ricorrente con il proprio. La società resistente, tra l'altro, ha anche utilizzato gli "*AdWords*" per indirizzare la clientela verso il proprio prodotto, associando il proprio nome a quello dell'azienda ricorrente. Il Tribunale ha dichiarato che tali condotte costituivano concorrenza sleale confusoria

³⁰ Trib. Bolzano, ord. del 18 settembre 2020, in *Il Quot. Giur.*

nonché sviamento di clientela, poiché creavano confusione tra i consumatori, facendo intendere che la società contraffattrice fosse subentrata al titolare del prodotto originale. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto l'inibitoria ed il trasferimento a favore della ricorrente degli *account* dei *social media* collegati al marchio in questione.

In un'altra recente decisione cautelare, il Tribunale di Torino ³¹ ha affrontato il problema del fenomeno delle importazioni parallele tramite *internet*, che sta assumendo un ruolo significativo nel mercato *online*. Nel caso specifico, il Tribunale ha considerato illegittima la commercializzazione *online* dei prodotti dell'azienda ricorrente, per i quali quest'ultima non aveva mai concesso la commercializzazione all'interno dell'Unione Europea. Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato la parte resistente per contraffazione e concorrenza sleale, in quanto è emerso non solo che sono stati violati i segni distintivi dell'azienda, ma anche che i prodotti acquistati ad un prezzo ridotto al di fuori dell'Unione europea sono stati successivamente rivenduti sul mercato comunitario. Questa decisione rappresenta un interessante precedente legale riguardante le pratiche illecite sempre più diffuse sul *web*, in particolare nel contesto delle importazioni parallele.

Da ultimo, in una recente pronuncia del Tribunale di Roma ³², è stata affrontata la questione della diversa percezione della qualità del prodotto da parte dei consumatori, in relazione al fenomeno della concorrenza parassitaria di un prodotto venduto *online*. Il caso in questione riguardava la vendita *online* di prodotti contraffatti di modelli registrati. Il Tribunale, dopo aver constatato la contraffazione, ha affermato che tale commercializzazione costituiva anche un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 2. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, quando i clienti acquistano determinati prodotti *online*, non hanno la possibilità di apprezzare le effettive differenze qualitative al momento dell'acquisto. Pertanto, la differenza qualitativa non esclude la possibilità di confusione, piuttosto aumenta il danno inflitto all'impresa concorrente in quanto compromette il valore associato all'acquisto dei prodotti originali. A tal proposito, infatti, il Tribunale ha affermato che: *«neppure coglie nel segno la difesa di parte reclamante secondo la quale la concorrenza parassitaria sarebbe, scongiurata dalla differenza qualitativa dei prodotti, affermata dalla stessa reclamata. Non è convincente. In effetti, va considerato che poiché i clienti della [Omissis] acquistano le borse online, essi non*

³¹ Trib. Torino, del 12 luglio 2020, in *Sprint – Sistema Proprietà Intellettuale*.

³² Trib. Roma, del 3 gennaio 2020, in *Sprint – Sistema Proprietà Intellettuale*.

hanno alcuna possibilità di apprezzare le reali differenze qualitative al momento dell'acquisto, ma soltanto al momento della consegna e una volta messo il prodotto a confronto diretto con quello concorrente. Ne consegue che, la differenza qualitativa non elide l'illiceità della condotta concorrenziale, impedendo la possibilità di confusione da parte del consumatore medio, ma semmai aggrava il danno cagionato all'impresa concorrente, compromettendo il valore collegato all'acquisto dei prodotti originali».

2. Il marchio

Come accennato in precedenza, l'attività imprenditoriale si sviluppa sul mercato, ove coesistono più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi tra loro identici o simili. Pertanto, affinché possa essere assicurato il principio della concorrenza e, di conseguenza, si possa riconoscere all'imprenditore produttore di determinati beni l'attribuzione di eventuali meriti o difetti da essi derivanti, è necessario che ogni operatore sul mercato si doti di uno o più elementi di identificazione: i c.d. segni distintivi³³.

Per tale ragione, peraltro, si è resa necessaria anche la previsione di un sistema di tutela dei segni distintivi, di modo che questi possano effettivamente consentire agli imprenditori di differenziarsi dagli altri concorrenti sul mercato, favorendo loro non solo la formazione bensì anche il mantenimento della clientela³⁴.

³³ Peraltro, sin da tempi antichi l'umanità ha utilizzato varie forme di segni distintivi per esprimere e rappresentare entità, fenomeni, pensieri e idee, utilizzando soprattutto simboli e denominazioni identificative.

³⁴ In tal modo, dunque, si protegge la personalità dell'imprenditore sul mercato. Infatti, con l'attribuzione all'imprenditore del diritto esclusivo di utilizzare il proprio segno distintivo, si intende garantire che egli sia riconosciuto e identificabile sul mercato, attribuendogli, peraltro, la responsabilità delle proprie azioni e, al contempo, impedendo che altri traggano vantaggio dalla sua reputazione. Cfr. GENOVESE – OLIVIERI, *Proprietà intellettuale*, 4; RICOLFI, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, I, 2.

In particolare, le tre tipologie di segni distintivi “tipici”³⁵ sono: la ditta³⁶, l’insegna³⁷ ed il marchio, che nel nostro ordinamento sono disciplinati da normative parzialmente diverse³⁸.

In ogni caso, dalle tre discipline è possibile dedurre alcuni principi comuni, che esprimono a pieno la funzione unificante dei segni distintivi e l'identità degli interessi coinvolti:

- 1) all'imprenditore è garantita ampia libertà nella creazione dei propri segni distintivi, a patto che vengano rispettati i requisiti di novità, verità e distintività finalizzati a prevenire il rischio di confusione e/o inganno;
- 2) l'imprenditore ha il diritto di utilizzare in modo esclusivo i propri segni distintivi;
- 3) l'imprenditore può scegliere di trasferirli ad altri soggetti.

In particolare, un ruolo cardine, tra i segni distintivi, è rivestito dai marchi, i quali consistono in segni che vengono apposti su prodotti, confezioni e contenitori destinati ai consumatori.

Di recente, infatti, i marchi sono diventati il punto focale di interesse per l'imprenditore³⁹, in quanto fondamentali al fine di contraddistinguere i prodotti e i servizi che un'impresa produce o mette in commercio, differenziandoli da quelli offerti dalle altre imprese concorrenti. L'impresa, infatti, conferisce al marchio il compito di rappresentare i suoi prodotti nonché di assicurare l'origine e la qualità degli stessi. Peraltro, è proprio attraverso il marchio che il consumatore è in grado di ricavare indicazioni sui prodotti disponibili sul mercato, al fine di orientare le proprie scelte d'acquisto.

³⁵ Si ritiene che i segni distintivi non siano un *numerus clausus* e che, dunque, ne esistano anche ulteriori che, pur non essendo regolamentati in modo esplicito, possono comunque essere utilizzati dagli imprenditori (c.d. segni distintivi «atipici»).

Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 7.

³⁶ La ditta rappresenta il nome commerciale con cui l'imprenditore opera nel contesto dell'attività d'impresa. Può coincidere con il nome civile dell'imprenditore, nel caso di un'impresa individuale, o con la ragione o la denominazione sociale, se l'attività è esercitata da una società. In sostanza, la ditta identifica il soggetto che esercita l'attività imprenditoriale.

³⁷ L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o, più in generale, l'intero complesso aziendale. L'insegna può consistere in un'immagine, in un simbolo, oltre che essere nominativa.

³⁸ La ditta è disciplinata dagli artt. 2563-2566 c.c.; l'insegna è disciplinata dall'art. 2568 c.c.; il marchio è disciplinato dagli artt. 2569-2574 c.c.

³⁹ Ad oggi, i marchi costituiscono il diritto di proprietà intellettuale più utilizzato dalle aziende e la loro importanza strategica è in costante crescita, considerato il ruolo cui assolvono nella moderna economia industriale, caratterizzata – come abbiamo visto – dall'offerta concorrente di prodotti simili da parte di molteplici imprenditori e dall'assenza di un contatto diretto e ravvicinato con il consumatore. Infatti, in un mercato globalizzato e concorrenziale come quello odierno, il potere individualizzante di tali segni consente al titolare esclusivo del marchio di creare un'identità della propria produzione che renda riconoscibile il proprio contributo sul mercato e che gli assicuri profitti aggiuntivi o, comunque, differenti rispetto ai propri concorrenti. In tal modo, dunque, il marchio diventa uno strumento per differenziarsi e ottenere un vantaggio competitivo nell'attuale ambiente di mercato.

A tal proposito, tradizionalmente, si suole individuare tre funzioni del marchio giuridicamente tutelate:

- 1) La funzione distintiva ⁴⁰, la quale è considerata la funzione principale e tradizionale del marchio ⁴¹. La distintività ⁴² deve essere intesa come la capacità di identificare un determinato prodotto o servizio in quanto proveniente da una specifica impresa, in modo da differenziarlo da prodotti o servizi simili offerti da imprese concorrenti ⁴³.

Essa ha lo scopo di tutelare, *in primis*, il titolare del marchio e, *in secundis*, anche i potenziali consumatori (*consumer welfare*).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla funzione in esame, ha più volte specificato che «*il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire. In tale sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli*» ⁴⁴.

In particolare, la funzione distintiva del marchio è correlata alla tutela contro la confondibilità. Infatti, dal momento che il marchio consente al consumatore di associare un determinato prodotto ad una specifica impresa, quest'ultima ha la possibilità di vietare a terzi di utilizzare – senza il suo consenso – il proprio segno

⁴⁰ Infatti, proprio alla luce del *rationale* pro-competitivo possono essere lette le decisioni della Corte di Giustizia nelle quali viene evidenziato che la funzione distintiva è la funzione fondamentale del marchio. In tal senso, v. Corte Giust. UE, del 23 maggio 1978, causa C-102/77, *Hoffmann – La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer erzeugnisse GmbH*; Corte Giust. UE, del 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*; Corte Giust. UE, del 18 giugno 2002, causa C- 299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd*; Corte Giust. UE, del 8 aprile 2003, cause C-53/01 - C-55/01, *caso Linde*.

⁴¹ A tal proposito, cfr. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il dir. ind.*, n. 1/2007, 19, in cui si osserva che la capacità distintiva – requisito fondamentale per un marchio – è il primo elemento che deve essere valutato in modo logico. Infatti, un segno può essere considerato un marchio anche se manca di novità, è illecito o ingannevole, ma non può essere definito un marchio se non possiede capacità distintiva.

⁴² L'espressione “capacità distintiva” non si riferisce alla necessità che il marchio fornisca un contributo creativo specifico; la disciplina del marchio si concentra esclusivamente sulla funzione svolta dallo stesso sul mercato. La funzione distintiva, quindi, riguarda essenzialmente le caratteristiche che il segno deve possedere affinché possa identificare una specifica categoria di prodotti o servizi, ed è direttamente collegata alle caratteristiche richiamate dal messaggio che è incorporato dal marchio.

⁴³ In tal senso, v. FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy*, 12, ove è stato osservato che la protezione del marchio non deriva dal suo valore intrinseco, piuttosto dal fatto che consente di effettuare la distinzione fra i prodotti di più imprenditori.

⁴⁴ Così Corte giust. UE, del 4 ottobre 2001, causa C-51/99, *Merz & Krell GmbH & Co. Vs. Bundespatentgericht*; in tal senso v. anche, Corte giust. UE, del 12 novembre 2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed*.

distintivo o un segno simile, qualora ciò comporti un rischio di confusione nel consumatore riguardo alla vera origine del prodotto.

Infine, dalla funzione in esame discende anche la funzione comunicativa, da intendersi come la capacità delle aziende di veicolare messaggi e suggestioni di natura commerciale e sociale ⁴⁵.

- 2) La funzione di indicatore di provenienza del prodotto o del servizio da una unitaria fonte di produzione.

A tal proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea, ha affermato che una delle funzioni essenziali del marchio «*consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*» ⁴⁶. Inoltre, la stessa Corte ha confermato «*come precisato al decimo considerando della direttiva, la tutela accordata dal marchio mira segnatamente a garantire la funzione d'origine di quest'ultimo. Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa [...]*» ⁴⁷.

- 3) La funzione attrattiva, che consiste nella capacità del marchio di attirare l'attenzione ed influenzare le preferenze del consumatore ⁴⁸.

Per tale motivo, il marchio è stato definito in dottrina (SENA) come un “*collettore di clientela*” ⁴⁹, caratterizzato da una rilevanza economica autonoma così ampia

⁴⁵ Cfr. LEHMANN, *Le professioni della pubblicità*, 18.

⁴⁶ Corte di Giust. UE, del 23 maggio 1978, causa C-102/77, *Hoffmann – La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer erzeugnisse GmbH*.

⁴⁷ Corte di Giust. UE, del 18 giugno 2002, causa C- 299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd*.

⁴⁸ In sostanza, il marchio, oltre a svolgere la funzione distintiva e quella di indicazione di provenienza, assume anche un ruolo chiave nell'attrarre l'attenzione dei consumatori e nel guidare le loro preferenze, rendendosi, in tal modo, un elemento importante nella promozione e nel successo commerciale di un'azienda.

⁴⁹ In tal senso, v. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 63; GALGANO, *Diritto Commerciale*, 135; GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. ind.*, 1915, 150.; GHIRON, *Sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, I, 279-281; FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy*, 16.

da far sì che esso rappresenti un valore commerciale talvolta superiore rispetto al valore complessivo dei restanti beni aziendali. Peraltro, ciò è tanto più evidente quanto maggiore è la potenza del marchio ⁵⁰.

A tal proposito, la tutela della funzione attrattiva del marchio è particolarmente evidente nel caso dei marchi celebri (o notori), che godono di una certa rinomanza. L'art. 20 c.p.i., infatti, prevede che il titolare di un marchio rinomato possa beneficiare di una tutela ampliata in quanto titolare del diritto di vietare a terzi l'uso di «*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*». La *ratio* dietro ad una tale protezione “ultra merceologica” risiede nel fatto che l'effetto suggestivo esercitato da tale particolare tipologia di marchio si traduce in una capacità di vendita (*selling power*) che prescinde dal tipo di prodotto sul quale è apposto ⁵¹. Inoltre, affinché questa particolare tutela possa essere riconosciuta occorrerà accertare la sussistenza di alcuni elementi: la diffusività, il tempo, la conoscenza, il messaggio ed il simbolismo ⁵².

- 4) Da ultimo, nel corso del tempo si è affermata l'idea che il marchio svolga anche – e soprattutto – una funzione c.d. pro-concorrenziale, che non solo è strettamente correlata alle tre funzioni precedentemente analizzate, ma rappresenta anche un caposaldo del sistema di tutela previsto in materia ⁵³.

⁵⁰ LA VILLA – GUIDETTI, *Brevetti, marchi, ditte e insegne*, 673.

⁵¹ Cfr. GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 65.

⁵² Cfr. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy*, 20, ove gli elementi menzionati vengono esaminati singolarmente. In particolare, con diffusività si intende l'estensione del segno distintivo in un ampio spazio territoriale in maniera omogenea; per tempo si intende che l'uso non avviene in modo discontinuo o saltuario; per conoscenza si intende la capacità del marchio di essere conosciuto e riconosciuto dai consumatori; per messaggio si intende la consapevolezza da parte del pubblico del contenuto e della natura comunicazionale del segno stesso; per simbolismo si intende il valore simbolico che il segno detiene ed evoca nei consumatori.

⁵³ L'affermazione di nuove ed ulteriori funzioni del marchio è stata fortemente determinata dal diritto europeo che ha svolto un ruolo di armonizzazione in materia e dai successivi interventi della Corte giust. UE. A tal proposito, v. Corte giust. UE, del 23 marzo 2010, cause C-236/08-C-238-08 – *Google France SARL e Google Inc. / Louis Vuitton Malletier SA – Google France SARL / Viaticum SA e Luteciel SARL – Google France SARL / Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*; 18 giugno 2009, causa C-487/07 – *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie s.n.c. v Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd*. Per un ulteriore approfondimento sull'evoluzione delle funzioni attribuite al marchio, v. in dottrina DRESCHER, *The transformation and evolution of trademarks-*

Infatti, come abbiamo visto, il marchio è per ciascuna impresa lo strumento principale di distinguibilità sul mercato, in quanto consente di identificare e distinguere il singolo imprenditore dalla pluralità di operatori economici presenti sul mercato; inoltre, esso rileva quale strumento di comunicazione⁵⁴ e di informazione, consentendo al consumatore di operare una valutazione razionale della sua scelta di acquisto⁵⁵, effettuata sulla base delle qualità e del prezzo del prodotto⁵⁶.

In sostanza, consentendo ciò, il marchio riesce ad assicurare le condizioni poste alla base del regime concorrenziale stesso: il pluralismo di operatori, la trasparenza informativa e la razionalità del giudizio del consumatore.

2.1. La normativa di riferimento

L'attuale impianto normativo in materia di marchi ha carattere "multilivello", in ragione dell'intreccio tra normativa nazionale, europea ed internazionale.

2.1.1. Marchio nazionale

Le disposizioni principali relative al marchio nazionale sono attualmente contenute negli artt. 2569-2574 c.c. e nel nuovo Codice della proprietà industriale (c.p.i.)⁵⁷. Quest'ultimo, a partire dal 19 marzo 2005, ha riunito tutte le precedenti normative che regolavano le materie relative ai marchi ed altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle informazioni aziendali riservate e così via.

Successivamente, il c.p.i. ha subito numerose modifiche. Infatti, è stato rivisitato in vari punti dal d.lgs. 140/2006, il quale ha recepito la dir. 2004/48/CE – del 26 aprile 2004 – riguardante il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; ulteriori modifiche, poi,

from signals to symbol to myth, in *Trademark Reporter*, 1992, 82(3), 301; VANZETTI – DI CATALDO – SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, 149.

⁵⁴ In merito al ruolo del marchio quale "strumento di comunicazione" la dottrina (SENA), osservava che "il marchio, che deve contraddistinguere prodotti e servizi, è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese e i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e la individuazione dei prodotti, le scelte nel mercato: strumento quindi di comunicazione, informazione e concorrenza"; in tal senso, v. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 109.

⁵⁵ Cfr. COLLESI – RAVÀ, *La comunicazione d'azienda*, 12.

⁵⁶ Cfr. GHIDINI – CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 61, in cui, a tal proposito, si parla di "competition on merits".

⁵⁷ SCUFFI- FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, 3 ss.; VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, 3 ss.; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, 50.

sono state apportate dall'art. 15 della l. 99/2009, e dal d.lgs. 131/2010 (c.d. “decreto correttivo”) che ha introdotto significative innovazioni, prestando particolare attenzione ai segni distintivi e al loro ruolo nell'attuale contesto di mercato.

In aggiunta, le norme sub-primarie contenute nel regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, n. 33, vanno ad integrare ulteriormente il codice.

In seguito, con la l.d. 163/2017, è stato affidato al Governo il compito di adottare decreti legislativi per attuare diverse direttive UE e, conseguentemente, adeguare le disposizioni del c.p.i. alle nuove norme europee, rafforzando una tutela unitaria del settore⁵⁸. Il d.lgs. 15/2019, emanato in attuazione della suddetta delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. 2015/2424/UE, ha apportato varie modifiche ed integrazioni al c.p.i. Tra queste modifiche, si segnalano in particolare: l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio, l'estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto, la revisione dell'elenco dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo e talune modifiche riguardanti l'azione giudiziaria di contraffazione.

2.1.2. Marchio europeo

Il diritto europeo ha contribuito in maniera significativa a plasmare e sviluppare il quadro normativo del diritto interno in relazione alla protezione dei marchi⁵⁹. Ciò si è manifestato soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché tramite l'adozione di specifiche regolamenti e direttive, il cui scopo era evitare che i diritti di proprietà industriale – in particolare la disciplina dei marchi – potessero limitare la libera circolazione delle merci e la concorrenza sul mercato unico.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affrontato il problema del conflitto tra la protezione territoriale e le disposizioni volte a garantire l'integrazione delle economie comunitarie in modo dettagliato. In particolare, le sentenze della Corte hanno stabilito il principio secondo cui il titolare del marchio può far valere il suo diritto esclusivo contro l'importazione di beni contrassegnati da segni identici o confondibili,

⁵⁸ GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 158.

⁵⁹ L'Unione europea non mira solo a coordinare le diverse discipline dei suoi Stati membri, ma si pone l'obiettivo più ampio di integrare completamente le economie dei Paesi interessati e di creare strumenti giuridici coerenti con questa finalità.

commercializzati in un altro Stato membro da un terzo, anche se l'introduzione originale sul mercato era legittima.

Tra le fonti legislative europee, come anticipato, si menzionano regolamenti e direttive. Quanto ai primi, il 20 dicembre 1993 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il Regolamento 40/94/CE istitutivo del “marchio comunitario”, che ha ricevuto concreta realizzazione solo nel 1996, con l'entrata in funzione dell'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (“UAMI”, oggi conosciuto come “EUIPO”), collocato nella città spagnola di Alicante. A causa di numerose e sostanziali modifiche il Regolamento 40/94/CE, è stata effettuata una ricodifica per motivi di razionalità e chiarezza, che è stata realizzata con il Regolamento 207/09/CE, entrato in vigore il 14 aprile 2009. Quest'ultimo ha stabilito il superamento del principio di territorialità, introducendo un sistema di registrazione unico e centralizzato valido per tutti gli Stati membri, allo scopo di incoraggiare le imprese ad operare su un mercato transfrontaliero. I dettagli sulle modalità di attuazione ed esecuzione sono definiti dal reg. 2868/95/CE. In particolare, il regolamento stabilisce diverse caratteristiche distintive del regime del marchio comunitario, che includono: l'adozione di una procedura di registrazione unica e uniforme per il marchio comunitario, il superamento di ogni limitazione territoriale tra gli Stati membri mediante la previsione di una protezione uniforme nonché l'estensione degli effetti del marchio a tutto il territorio della Comunità Europea (c.d. unitarietà) e l'autonomia del regime comunitario⁶⁰. In aggiunta, è possibile identificare anche un terzo principio distintivo della disciplina del marchio comunitario, ovvero la coesistenza del regime di protezione comunitario con quello nazionale⁶¹.

Tra i regolamenti, peraltro, va menzionato anche il Regolamento 2015/2424/UE relativo al c.d. “marchio dell'Unione Europea”, il quale si affianca alla dir. 2015/2436/CE che armonizza le legislazioni dei singoli Stati membri, nonché il reg. 2017/1001/UE che contiene alcuni punti salienti quali l'introduzione dei “marchi di certificazione” e di una serie di norme procedurali; inoltre, si prevede che il requisito della rappresentazione grafica del segno sia una scelta opzionale e non più un vincolo e, in tal senso, rileva l'art. 4 del regolamento⁶², il quale afferma che il segno dovrebbe poter essere rappresentato in

⁶⁰ Per un approfondimento sugli elementi tipizzanti del regolamento v. DELL'ARTE, *I marchi d'Impresa*, 22 – 25; RICOLFI, *Trattato dei Marchi*, I, 25.

⁶¹ Sul tema, v. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, 68 – 85.

⁶² Infatti, ai sensi dell'art. 4 (“Segni atti a costituire un marchio UE”): “*Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei*

qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, non necessariamente mediante l'uso di strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed obiettiva.

Quanto alle direttive, invece, è importante menzionare la Prima Direttiva 89/104/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea in materia di marchi d'impresa⁶³ – attuata in Italia con il d.lgs. 480/1992 – la quale si proponeva l'obiettivo di stabilire una base comune per l'acquisizione e la conservazione dei diritti sui marchi registrati, garantendo una regolamentazione uniforme a livello comunitario. Inoltre, ricordiamo anche la successiva direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che ha armonizzato alcuni profili procedurali e sanzionatori, nonché la direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, che l'ha sostituita senza, tuttavia, mutarne sostanzialmente il contenuto.

2.1.3. Marchio internazionale

Molte sono le convenzioni ed i trattati internazionali che hanno ad oggetto la tutela dei marchi.

Il primo accordo internazionale in ordine di tempo, fra le grandi Convenzioni in tema di proprietà intellettuale, è stata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (“CUP”), sottoscritta il 20 marzo 1883 e a cui aderiscono ad oggi 177 Stati. La versione originaria del CUP, firmata a Parigi nel 1883, è stata oggetto di svariate revisioni ed è ora vigente in Italia a partire dal 24 aprile 1977, in forza della l. 424/1976. Tale Convenzione, sin dall'inizio, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi⁶⁷. In particolare, attraverso questo accordo, tutti i Paesi firmatari hanno costituito un'Unione per la protezione di questa particolare forma di proprietà. Tale atto riveste una notevole importanza in quanto ha consentito di

prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i 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”

⁶³ Per un approfondimento v. DELL'ARTE, *I marchi d'Impresa nella Comunità Europea*, 20 s.; MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, 21.

⁶⁷ In argomento v. in particolare ABBOTT, COTTIER, GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, 199; SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, 147.

superare il concetto di territorialità del marchio ⁶⁸. Inoltre, esso ha lo scopo di tutelare la proprietà industriale “*in the widest sense*” e fissa tre principi fondamentali:

- il principio di trattamento nazionale, previsto *ex artt.* 2 e 3 della Convenzione, in base al quale tutti i cittadini, le persone fisiche e le entità domiciliate o stabilite in uno Stato membro dell’Unione godranno, in tutti gli altri Stati, dei medesimi vantaggi di diritto sostanziale e processuali che le leggi di quei Paesi accordano ai propri cittadini;
- il principio di priorità unionista, previsto *ex art.* 4 CUP, il quale favorisce il depositante che ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in uno qualsiasi degli Stati dell’Unione. Tale disposizione, sostanzialmente, prevede che colui che ha presentato una domanda di registrazione in uno degli Stati membri ha a disposizione sei mesi di tempo dal primo deposito per presentare la stessa domanda in un altro Stato, senza che le domande di registrazione effettuate da altri in questo frangente temporale possano avere rilevanza.
- il principio di protezione “*telle quelle*” ⁶⁹, in virtù del quale il marchio correttamente registrato nel Paese di origine beneficia del vantaggio previsto *ex art.* 6-*quinquies* CUP, per cui il marchio «*sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell’Unione, con le riserve del presente articolo*». Ad ogni modo, alla lett. b) della medesima disposizione è prevista una limitazione all’ampiezza della previsione in esame; infatti, vengono specificate le “riserve”, gli impedimenti alla registrazione ed i motivi di invalidità che possono essere sollevati contro le registrazioni, anche se provengono da altri Stati membri dell’Unione ⁷⁰;

⁶⁸ GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, I, 194.

⁶⁹ Letteralmente “*come è*”: il marchio regolarmente registrato deve essere accettato per la registrazione “*così come è*”, in qualsiasi altro Paese dell’Unione.

⁷⁰ Gli altri Paesi hanno la possibilità di rifiutare la registrazione o invalidarla in specifiche situazioni. Queste circostanze includono: la violazione dei diritti precedentemente acquisiti da terzi, la mancanza di distintività del marchio, la sua natura descrittiva o generica, nonché la sua contrarietà all’ordine pubblico e alla moralità.

Alcuni Stati membri dell'Unione hanno sottoscritto nel 1891 l'Accordo di Madrid⁷¹ che, con il relativo Protocollo del 1989, ha dato vita al c.d. "sistema di Madrid" per la registrazione dei marchi internazionali. In particolare, tale Accordo è stato previsto per ovviare ad alcuni problemi sorti a seguito della CUP. Infatti, attraverso il meccanismo della priorità unionista, la CUP ha certamente agevolato le domande multiple in diversi Stati membri dell'Unione; tuttavia, ciò non ha esentato il richiedente interessato ad ottenere la protezione in più Stati dall'onere di presentare tempestivamente una serie di domande in ciascuno degli Stati desiderati e questo approccio ha comportato una moltiplicazione dei costi, sia finanziari che organizzativi. Per tali motivi, mediante l'Accordo di Madrid è stato sostituito il deposito multiplo dei marchi con una procedura di registrazione unitaria, consentendo in tal modo una protezione dei marchi in un vasto numero di Stati, mediante la presentazione di un'unica domanda di registrazione. A tal fine, è stato istituito un registro internazionale dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra.

Nel dettaglio, colui che deposita una domanda di registrazione di marchio presso l'ufficio del proprio Paese d'origine può richiedere che quest'ultimo inoltri all'Ufficio di Ginevra la richiesta di protezione per gli altri Stati contraenti designati dal richiedente. L'Ufficio internazionale provvede direttamente alla registrazione con effetti negli ordinamenti degli altri Stati contraenti, a meno che le amministrazioni degli Stati designati non oppongano un rifiuto in seguito alla notifica.

In ogni caso, la procedura prevista dall'Accordo di Madrid non crea un marchio unitario valido in più Stati, ma una serie di marchi nazionali, ognuno dei quali è tutelato in base alla legislazione dei Paesi designati;

L'Accordo di Nizza del 1957⁷², adottato ai sensi dell'art. 19 della CUP, ha introdotto una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e dei servizi. In particolare, è stato previsto che ogni ufficio addetto alla registrazione all'interno degli Stati contraenti utilizzi tale classificazione, al fine di semplificare le procedure di registrazione dei marchi.

Il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994 (noto anche come *Trademark Law Treaty*), ratificato dall'Italia con la l. 102/1999. Esso è stato stipulato con il principale

⁷¹ L'Italia ha ratificato e dato esecuzione al Protocollo con la l. 169/1996.

⁷² Tale accordo è stato revisionato in più occasioni ed è stato successivamente ratificato in Italia con l. 243/1982.

obiettivo di standardizzare le procedure nazionali in materia di domande di registrazione di marchio, di rinnovo e di annotazione del trasferimento del marchio. In particolare, sono stati previsti dei requisiti minimi che possono essere prescritti dagli Stati membri e, al contempo, è stata vietata la previsione di requisiti ulteriori o più rigorosi.

Un ulteriore trattato, stipulato di recente, è il c.d. Accordo TRIPs (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Esso è stato ufficializzato dal GATT e firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, come parte dei negoziati dell'*Uruguay Round*. Tra i vari accordi, l'Accordo TRIPs è particolarmente rilevante per la tutela dei marchi in quanto esso impone agli Stati contraenti, mediante un meccanismo descritto come “incorporazione mediante rinvio”, di conformarsi alla CUP, estendendone, pertanto, l'applicazione anche ai Paesi che originariamente non vi avevano aderito ⁷³. L'obiettivo è quello di ridurre il divario esistente tra i vari Stati in materia di protezione della proprietà intellettuale.

3. L'evoluzione normativa e le tipologie di marchi

Dal punto di vista storico, i segni distintivi in generale ed i marchi in particolare sono sempre stati utilizzati dall'uomo per identificare e differenziare fenomeni, entità e idee. Infatti, esempi di segni distintivi, specialmente di marchi, sono presenti sin dagli albori della civiltà umana ⁷⁴ quando alcuni simboli o nomi identificativi venivano utilizzati con il fine di comunicare o distinguere e identificare la proprietà dei manufatti, di animali e di cose. Da allora in poi, fino ai nostri giorni, si è assistito ad un graduale processo evolutivo, che ha condotto all'attuale sistema normativo in materia. Dunque, possiamo dire che il marchio che oggi conosciamo è «*l'evoluzione dell'esigenza primordiale della società di distinguere e comunicare mediante simboli carichi di significati*» ⁷⁵.

In ogni caso, il marchio ha assunto la sua caratterizzazione odierna solo molto tempo dopo. Difatti, questo sviluppo si è attuato a seguito dell'espansione del moderno capitalismo industriale e, soprattutto, a partire dalla Rivoluzione francese, con

⁷³ Proprio in ragione degli elevati *standard* di tutela della proprietà intellettuale dallo stesso previsti, esso è stato accettato difficilmente, soprattutto dai Paesi in via di sviluppo, per gli elevati standard.

⁷⁴ Per un approfondimento storico: FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, 13 ss.; DI PALMA, *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*; DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella Comunità Europea*, 3 ss.

⁷⁵ A tal proposito, basti pensare al fatto che nel Medioevo si è imposto che i prodotti fossero caratterizzati dal marchio del produttore, al fine di indicare l'appartenenza alle Corporazioni medioevali; DELL'ARTE, *I marchi*, cit. 5.

l'abolizione delle Corporazioni e con la proclamazione della possibilità per i commercianti di adottare liberamente i segni distintivi da loro stessi prescelti.

Dunque, agli inizi dell'Ottocento, il marchio ha iniziato a rivelare la sua forza di strumento efficace di penetrazione dei mercati e lungo il corso dello stesso secolo si è consolidato quale strumento essenziale per la concorrenza sul mercato, secondo i presupposti del liberismo economico.

Nel nuovo assetto, caratterizzato dalla nascita della produzione di massa, dalla scomparsa delle botteghe artigiane e dai miglioramenti nelle reti di trasporto – che hanno aumentato la distanza fisica nonché organizzativa tra i centri di produzione ed i centri in cui avvengono gli atti di acquisto – il compito principale del marchio è diventato quello di ricostruire la connessione tra produttore e acquirente, non solo nell'ottica dell'acquirente – rendendo più agevole per lo stesso reperire i suoi prodotti preferiti – ma anche nell'ottica del produttore – premiando i produttori efficienti.

Ad ogni modo, un vero e proprio mutamento dell'architettura del sistema si è potuto osservare solo nell'ultima metà del secolo scorso, durante la quale si è assistito a rilevanti novità nei sistemi di protezione dei marchi, sia interni che internazionali.

Di fatto, è proprio nel corso del Novecento, che la c.d. “società della comunicazione globale” è giunta al suo culmine⁷⁶ ed i segni distintivi – a prescindere dal fatto di essere marchi noti o meno – si sono affermati quale risorsa imprescindibile in un ambiente caratterizzato da una competizione sempre più forte tra produttori mossi dall'obiettivo di attirare l'attenzione di un elevato numero di consumatori.

Di conseguenza, sono emerse nuove tendenze e sono nate nuove tipologie di marchi, con l'intento di includere nel novero dei segni distintivi tutto ciò che può essere utilizzato per la comunicazione aziendale; tuttavia, è fondamentale che questa tendenza sia ben confinata entro condizioni previste *ex lege*, affinché il segno atipico possa acquisire valore di marchio. Per tali motivi, si è avvertita la necessità di nuove forme di tutela che poco hanno in comune con la classica protezione dei segni distintivi di impresa.

⁷⁶ In merito a ciò, in passato, gli esperti di *marketing* condividevano l'opinione che ciascun individuo fosse soggetto quotidianamente ad un numero considerevole ed inusuale di messaggi pubblicitari. Nell'attuale contesto, invece, ciò rappresenta la normalità, soprattutto se si considera che il successo di un'impresa spesso è strettamente correlato ad una strategia di *marketing* di successo. In effetti, dietro ad ogni marchio si celano ricerche approfondite che coinvolgono una vasta gamma di conoscenze e competenze.

Inoltre, questa progressiva creatività ha condotto anche i giuristi a cercare nuove soluzioni giuridiche in grado di rispondere alle esigenze delle nuove realtà commerciali: per fare un esempio, sono state create nuove figure contrattuali per l'uso dei nuovi segni distintivi. E infatti, come sostenuto anche da autorevole dottrina ⁷⁷, il diritto nasce e si sviluppa insieme alla società: esso dapprima si manifesta nella realtà e successivamente viene elaborato dal punto di vista giuridico.

Quindi, è evidente che i segni usati come marchi ormai siano fenomeni sociali oltre che economici e, in quanto tali, oggetto di regolamentazione legislativa; per giunta, la natura stessa dei marchi impone che gli stessi circolino all'interno del mercato, non rispettando i confini nazionali, ragion per cui si è resa necessaria anche l'azione del legislatore comunitario.

Più nel dettaglio, l'emergere delle prime disposizioni in materia risale agli albori della storia del diritto, ma il vero e proprio cammino verso una maggiore tutela rafforzata dei marchi è iniziato negli Stati Uniti verso la metà del secolo scorso.

Un'ulteriore prospettiva può essere considerata guardando all'Europa. Infatti, l'azione intrapresa a livello comunitario al fine di armonizzare il diritto dei marchi, avviata a partire dal 1964, si è sviluppata mediante l'emanazione di norme con efficacia diretta negli Stati membri, quale ad esempio il Regolamento 40/94/CE (successivamente modificato e ricodificato), nonché la Direttiva 89/104/CEE ⁷⁸ – ora abrogata ⁷⁹ – con la quale il legislatore comunitario ha definito un novero di principi ⁸⁰ volti ad avvicinare le singole legislazioni nazionali.

⁷⁷ v. VON SAVIGNY, *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 101; BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, 24.

⁷⁸ Cfr. LARKIN, *Harmony is Disarray: The European Community Trademark System Articles and Reports*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 82, Issue 4, 1992, 646.

⁷⁹ Abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE, a sua volta abrogata e sostituita dalla Direttiva 2015/2436/UE.

⁸⁰ La Direttiva 89/104/CE, volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ha adottato i principi propri del mercato unico con l'obiettivo di garantire una maggiore protezione all'interno dello spazio comunitario.

In particolare, tra gli altri, ricordiamo l'articolo 5 della Direttiva che stabiliva: «1. *Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto 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 esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno 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, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.*

Inoltre, l'articolo 8 di detta direttiva disponeva: «1. *Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una*

L'Italia, dal canto suo, ha recepito la direttiva 89/104/CEE con il d.lgs. 480/1992⁸¹ e, da allora in poi, ha apportato alcune importanti modifiche alla stessa legge sui marchi: in particolare, con il d.lgs. 198/1996⁸² è stata prevista l'attuazione degli accordi conclusivi del negoziato multilaterale conosciuto come Uruguay Round, trasformando gli assetti istituzionali precedenti; in aggiunta, con il d.lgs. 30/2005⁸³ è stato adottato il Codice della proprietà industriale, incorporando la previgente disciplina dei marchi, a sua volta successivamente modificato nel 2006 e nel 2010.

3.1. Dai marchi più tradizionali al riconoscimento di nuove tipologie

Come precedentemente accennato, oltre ai marchi tradizionali, costituiti da parole, loghi o combinazioni di entrambi, particolare importanza stanno assumendo i c.d. “nuovi marchi” o “marchi non convenzionali” o “marchi atipici”, quali marchi di lettere o cifre, marchi sonori, marchi di colore, marchi olfattivi. Questi si discostano dai marchi convenzionali e includono tipologie di segni distintivi meno comuni ma, ormai, sempre più rilevanti nell'ambito della tutela giuridica dei marchi, soprattutto con riferimento alle ipotesi di contraffazione a mezzo internet che verranno analizzate più nello specifico nel prossimo capitolo⁸⁴.

La tutela giuridica dei marchi atipici può variare da Paese a Paese e richiede un'analisi *ad hoc*, da valutare caso per caso.

Peraltro, alcuni marchi non tradizionali possono presentare una complessità maggiore in termini di registrazione e difesa rispetto ad altri – specialmente rispetto ai marchi tradizionali – in quanto possono essere soggetti a criteri di distintività più rigorosi.

È importante sottolineare che, già a partire dal Regolamento 40/94/CE, si è assistito ad un progressivo ampliamento delle tipologie di entità passibili di protezione mediante la registrazione come marchio.

disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servi[z]i per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario».

⁸¹ d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

⁸² d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

⁸³ d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

⁸⁴ *Infra*, cap. II

In particolare, l'art. 4 del reg. 40/94/CE⁸⁵ – e ancor prima l'art. 2 della direttiva 89/104/CEE⁸⁶ – individuava i segni che potevano assurgere a marchio di impresa, sancendo i requisiti generali necessari: la rappresentazione grafica e la capacità distintiva. Le norme menzionate fornivano altresì un elenco di specifiche tipologie di segni per i quali la registrazione era possibile.

Tuttavia, dall'interpretazione letterale del testo normativo – con specifico riguardo all'inciso «*in particolare*» – è emerso che non si trattava di previsioni tassative ed esaustive, bensì di elenchi che dovevano essere considerati meramente esemplificativi.

Dal punto di vista dell'ordinamento giuridico nazionale, poi, rileva l'elenco contenuto all'interno dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale, modificato nel 2019.

Anche qui, manca il carattere della tassatività: infatti, si tratta di un elenco esemplificativo, in quanto la previsione in esame prevede che possano essere registrati come marchi «*tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) A distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) Ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare*».

3.1.1. I marchi tradizionali

- a) Marchio denominativo (o “verbale”):** si tratta di marchi costituiti solo da parole e che non possiedono alcun *design* grafico o colore; inoltre, rientrano in questa categoria anche i marchi costituiti da numeri, lettere ed altri segni⁸⁷.

⁸⁵ Testo completo dell'art. 4 reg. 40/94/CE: «*Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

⁸⁶ Testo completo dell'art. 2 dir. 89/104/CEE: «*Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

⁸⁷ In taluni casi il marchio in esame può coincidere con la stessa ditta oppure con il nome civile dell'imprenditore. In aggiunta, può trattarsi non solo di parole di senso compiuto, bensì anche di parole di fantasia. Inoltre, sono oggetto della tutela prevista in materia di marchi denominativi le parole facenti parte delle lingue dell'Unione Europea, anche se di recente sono aumentate le richieste di registrazione di parole contenenti anche caratteri provenienti da lingue extra-unionali.

Dunque, in questo caso, oggetto di protezione è solo il “contenuto” del marchio, la scelta della serie di caratteri, a prescindere dalla riproduzione grafica che viene utilizzata⁸⁸.

b) Marchio figurativo o emblematico: si tratta di marchi che, a differenza di quanto detto con riferimento ai marchi denominativi, sono caratterizzati dalla rappresentazione grafica.

Essi sono costituiti esclusivamente da caratteri, figure, disegni, emblemi, *design* bidimensionali, quali immagini ed elementi grafici o, comunque, da segni che costituiscono una composizione grafica, concreta o astratta, senza componenti letterali⁸⁹.

c) Marchio misto: l’elemento figurativo caratterizzante il c.d. “marchio figurativo”, può essere composto esclusivamente da immagini e disegni ma può anche essere combinato con l’aggiunta di elementi lessicali che ne integrino la struttura.

In tal caso, si parlerà di marchio misto, che consiste, dunque, in una combinazione tra elementi denominativi o verbali ed elementi figurativi.

Con riferimento a queste tre tipologie di marchio, peraltro, è rilevante sottolineare cosa si intenda quando si fa riferimento a “parole” e “figure”.

⁸⁸ A tal proposito, è fondamentale che i marchi denominativi siano chiari, precisi e completi, in modo che possano far riconoscere all’esterno – ad esempio, dagli operatori economici – la forma del segno e la provenienza del prodotto. In tal senso, v. Cass. civ., Sez.I, del 25 gennaio 2016, n. 1277, in *Riv. dir. ind.*, 2016, I, 394, con nota di ANDROLETTI, *La nullità del marchio per assenza di capacità distintiva e contrarietà all’ordine pubblico*, nonché in *Dir. ind.*, 2016, 357, con nota di SPADAVECCHIA, *Marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume: il caso «Buddha Bar»*, in *Foro pad.*, 2016, I, 175, con nota di TOTI, *Osservazioni sulla nullità dei marchi Buddha Bar e Buddha Café*: «Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili»; « Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili».

⁸⁹ Anche i caratteri non derivanti dal latino, come quelli appartenenti alla lingua cinese, costituiscono marchi figurativi. Inoltre, rientra in questa categoria anche il marchio “denominativo stilizzato”, per il quale si può richiedere altresì la registrazione a colori: in tal caso, insieme al deposito della domanda è necessaria anche una scansione del segno con annessa descrizione. Peraltro, è ben possibile che un marchio sia costituito da una singola lettera dell’alfabeto. A tal proposito, però, la Corte di Cassazione – in Cass. civ., Sez. I, dell’11 ottobre 2002, n.14483, in *Dir. ind.*, 2003, 3, 250, con nota di FLORIDIA – ha affermato che le singole lettere dell’alfabeto possono essere oggetto di registrazione come marchi solo se accompagnate da elementi grafici dotati di forte particolarità e, conseguentemente, capaci di conferire un carattere distintivo.

Anzitutto, le “parole” possono consistere anche in «*complessi di fonemi privi di significato*»⁹⁰; inoltre, esse possono essere registrate non solo in quanto tali, ma anche con specifiche e singolari forme grafiche.

In secondo luogo, le “figure” possono essere rappresentate da qualsiasi composizione astratta o grafica o da qualsivoglia disegno; in aggiunta, queste possono essere registrate può essere registrato in bianco e nero oppure possono essere caratterizzate da colori o combinazioni di colori.

3.1.2. I c.d. “nuovi” marchi

Il Regolamento 2424/2015/UE⁹¹, che ha modificato il Regolamento 207/2009/CE, e la nuova direttiva 2436/2015/UE⁹², hanno contribuito ad ampliare il novero delle fattispecie idonee ad essere oggetto di registrazione in quanto marchi. Da ciò deriva che, ad oggi, la tutela dei marchi è applicabile anche a nuovi segni distintivi, tra cui rientrano, tra gli altri, particolari tonalità cromatiche quali il noto colore “blu” *Tiffany* utilizzato dalla *maison Tiffany & Co.*

I c.d. “nuovi” marchi sono, peraltro, ammessi dall’art. 7 c.p.i., il quale – come anticipato – presenta un elenco esemplificativo di segni suscettibili di costituire valido marchio.

In sostanza, l’attuale definizione legislativa ha consentito un ampliamento del novero delle entità suscettibili di protezione, tale da superare la tradizionale concezione in base alla quale il segno, per essere soggetto alla protezione prevista per i marchi, doveva essere necessariamente percepibile alla vista⁹³; ora, infatti, ha acquistato rilevanza il parametro dell’idoneità ad “essere riprodotto graficamente”.

⁹⁰ VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 164.

⁹¹ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

⁹² Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Testo rilevante ai fini del SEE).

⁹³ Corte di Giust. UE del 27 novembre 2003, causa C-283/01, *Shield Mark BV contro Joost Kist h.o.d.n. Memex*, par. 35: «Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 sia del settimo considerando della direttiva, che indica un elenco [e]semplificativo di segni che possono costituire un marchio d’impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali i suoni, comunque non li esclude espressamente».

In ogni caso, l'esigenza di permettere l'utilizzo di ogni tipo di segno come marchio, in una logica pro-concorrenziale, va temperata dall'esigenza di lasciare libera disponibilità degli elementi che di volta in volta entrano in gioco.

Analizziamo, ora, alcune tipologie di marchi non tradizionali:

a) Marchio di forma: generalmente, un marchio è considerato come un elemento esterno al prodotto o al suo involucro, che si aggiunge al prodotto stesso per identificarne la provenienza. Tuttavia, nel corso degli anni, si è assistito a numerose controversie relative all'ammissibilità di registrare come marchio la forma o la confezione stessa del prodotto ⁹⁴.

Ad oggi, non vi sono dubbi circa la possibilità di registrare i segni tridimensionali ⁹⁵ come marchi comunitari e, in generale, come marchi d'impresa ⁹⁶, a patto che – come ogni altro marchio - rispettino i requisiti di validità richiesti per i

⁹⁴ In argomento: KUR, *Too pretty to protect? Trademark Law and the enigma of aesthetic functionality*, disponibile in: https://www.researchgate.net/publication/228156869_Too_Pretty_to_Protect_Trade_Mark_Law_and_the_Enigma_of_Aesthetic_Functionality; Trib. Sez. VIII, del 6 ottobre 2011, causa T-508/08, *Bang & Olufsen c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno* (UAMI) (rappresentazione di un altoparlante).

Inoltre, come evidenziato anche dalla giurisprudenza comunitaria, con riferimento ai marchi tradizionali si è manifestata una costante preoccupazione antimonopolistica: Infatti, è sempre stato presente un forte timore che il possesso di un monopolio su un segno distintivo costituito dalla forma o dalla confezione di un prodotto potesse, successivamente, tradursi in un effettivo monopolio sul prodotto stesso. Tuttavia, si è ritenuto che la *ratio* antimonopolistica non potesse spingersi fino a togliere completamente spazio ai marchi di forma; per tale motivo, il legislatore europeo e quello nazionale hanno previsto una disciplina caratterizzata da varie cautele. In tal senso, v. Corte di Giust. UE, del 18 giugno 2002, causa C-299/99, caso “*Philips*”, ove si è discusso sul problema della funzionalità estetica nonché tecnica della forma e sul rischio di monopolizzazione di elementi suscettibili di protezione solo temporanea sulla base delle previsioni in materia di invenzioni e modelli.

⁹⁵ In proposito, v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 80, ove viene precisato che «quando si parla di marchi di forma ci si può riferire sia ad oggetti tridimensionali che a segni bidimensionali. Infatti, come chiarisce la dottrina, oltre alla forma esterna del prodotto o alla sua confezione possono essere oggetto di una valida registrazione come marchi di forma anche i marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come ad esempio i disegni dei tessuti utilizzati da Burberry's, Vuitton, Gucci, Fendi, Prima Classe, ecc., per realizzare le proprie linee di abbigliamento e accessori».

⁹⁶ Sul tema si vedano: Corte di Giust. UE, dell'8 aprile 2003, cause riunite C-53/01, C-54/01 e C-55/01, *Linde AG, Winward Industries Inc. e Rado Uhren AG vs. Bundesgerichtshof*; Corte di Giust. UE, del 18 giugno 2002, causa C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products*; FOGLIA, *Brevi considerazioni sul marchio di forma*, in *Dir. ind.*, 2001, II, 243;

Peraltro, è sufficiente una semplice lettura delle fonti comunitarie, per evincere la legittimità dei marchi tridimensionali. A questo proposito, rilevano l'art. 4 del reg. 40/94/CE e l'art. 2 della dir. 89/104/CEE – previamente menzionati – i quali prevedono in maniera espressa che la forma o il confezionamento di un prodotto possano essere registrati come marchi di impresa. Inoltre, sul piano interno, il nostro ordinamento prevede che sia necessario che la forma per la quale è richiesta la registrazione come marchio sia un segno e non un concetto; a questo proposito, come anticipato, l'articolo 7 c.p.i. sancisce che possano essere utilizzati come marchi tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.

segni in generale ⁹⁷. In sostanza, la preoccupazione è quella di prevenire l'uso strumentale della tutela del marchio, che potrebbe condurre ad un vantaggio economico ingiustificato rispetto alle altre imprese concorrenti sul mercato.

Peraltro, coerentemente a quanto previsto a livello comunitario, il codice della proprietà industriale individua, all'art. 9, le tipologie di segni che a priori «non possono costituire oggetto di registrazione»; tra questi, rientrano i segni costituiti dalla forma, o altra caratteristica: a) imposta dalla natura stessa del prodotto; b) necessaria al fine di arricchire un prodotto dal punto di vista tecnico; c) che dia un valore sostanziale al prodotto ⁹⁸.

Per quanto attiene alla prima fattispecie di impedimento alla registrazione, ossia la c.d. “forma esclusivamente essenziale” ⁹⁹, essa consiste nella forma naturale o standardizzata di un prodotto, priva di carattere distintivo.

Talvolta risulta complicato individuare il caso in cui la forma sia imposta dalla natura stessa del prodotto; infatti, per citare un esempio, se non vi è alcun dubbio sull'impossibilità di un produttore di schiaccianoci di registrare come marchio la tipica forma di questo prodotto ¹⁰⁰, esistono alcune “zone grigie”: ad esempio, si è ritenuto che possa costituire forma imposta anche la materia prima di un prodotto, qualora questa risulti da una determinata e particolare tecnica di lavorazione ¹⁰¹.

⁹⁷ Dunque, il segno deve assolvere alle funzioni essenziali previste per il marchio. In tal senso, v. Corte di Giust. UE, del 12 febbraio 2004, causa C-218/01, *Henkel KgaA vs. Deutsches Patent und Markenamt*.

⁹⁸ Si parla, a questo proposito, di forme necessarie, funzionali ed ornamentali. Le forme necessarie, quali la forma stessa di un determinato prodotto, sono di libera utilizzazione; le forme ornamentali e funzionali, sono tutelabili mediante il conseguimento del brevetto per modelli industriali, limitato nel tempo e non rinnovabile.

⁹⁹ Definita da Corte di Giust. UE, del 18 settembre 2014, causa C-205/13, caso “*Tripp Trapp*”, come «segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti».

¹⁰⁰ Per un approfondimento, v. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, I, 321.

¹⁰¹ A questo proposito, descritto compiutamente a livello giurisprudenziale in Trib. Torino, Sez. spec. propr. int., 17 novembre 2009, caso “*Bottega Veneta*”, secondo il quale: «Il principio di estraneità del marchio di forma al prodotto da esso contraddistinto richiede che il segno sia astrattamente separabile dal bene e che la natura del bene non risulti modificata, qualora non si consideri il marchio nel caso di specie»; in tal senso, anche le cause T-409/10 e T-410/10, in cui il Tribunale dell'Unione Europea (“TUE”) ha confermato le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (“UAMI”) con le quali si andava a negare a Bottega Veneta International Sàrl la registrazione come marchi comunitari tridimensionali di due diverse forme di borse, una caratterizzata da una particolare conformazione dei manici e l'altra dall'assenza di dispositivi di chiusura.

Per quanto concerne, invece, l'impedimento della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, si tratta della c.d. "forma funzionale", ossia dettata da ragioni di utilità tecnica.

Anche in questo caso, il problema che si è posto è stato soprattutto quello antimonopolistico: infatti, come in precedenza accennato, l'obiettivo del divieto è evitare che un soggetto possa essere titolare di un diritto esclusivo potenzialmente perpetuo su determinate soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto che possono essere protette mediante il brevetto. L'ordinamento, infatti, non può ammettere che la monopolizzazione della forma comporti uno svantaggio competitivo significativo e permanente a carico dei concorrenti; per tale ragione, si è affermata una interpretazione rigorosa dell'impedimento in esame, orientata dalla finalità pro-concorrenziale della norma.

Da ultimo, merita un approfondimento anche il terzo impedimento, ossia la forma che fornisce un valore di tipo sostanziale al prodotto: si fa riferimento alle forme che influiscono in maniera significativa sulla percezione del prodotto da parte consumatore e che, quindi, determinano la sua scelta di acquisto.

Nel tempo si venuto a creare un acceso dibattito sul significato della nozione "valore sostanziale"; a questo riguardo, si ritiene che il valore sostanziale della forma dovrebbe essere apprezzato in concreto, in base del livello di differenziazione della stessa con riferimento alle ulteriori forme presenti sul mercato ¹⁰².

Dal punto di vista pratico, affinché i marchi possano essere registrati, essi non solo devono possedere la capacità distintiva dei prodotti, ma devono anche essere suscettibili di riproduzione grafica. A tale riguardo, l'art. 3 del Regolamento 2868/95/CE sancisce che al fine di registrare con successo un determinato marchio di forma è necessaria la presentazione di una rappresentazione bidimensionale, da effettuare mediante l'uso di disegni o fotografie; inoltre, il richiedente ha la possibilità

¹⁰² In argomento, v. Trib., del 3 dicembre 2003, causa T-305/02, *Nestlé Waters France c. UAMI*, in cui il Tribunale di primo grado ha annullato una decisione della Commissione di ricorso con la quale quest'ultima aveva respinto la richiesta di registrazione come marchio tridimensionale per una bottiglia; la commissione di ricorso, in particolare, aveva sostenuto che gli elementi costitutivi della bottiglia in questione, considerati separatamente, difettassero del carattere distintivo. In particolare, il giudice comunitario ha evidenziato che, ai fini della registrazione come marchio, il prodotto dovesse essere considerato e valutato nella sua completezza e non analizzando solo i singoli elementi.

Per un approfondimento sul tema, v. anche RICOLFI, *Trattato dei marchi*, I, 330 ss.

di allegare alla domanda un numero massimo di sei tavole prospettiche che illustrino il segno in questione;

b) Marchi sonori: ad oggi, si ritiene che siano configurabili come marchi passibili di registrazione anche i suoni, qualora questi siano idonei a differenziare prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

In particolare, secondo la dottrina (DELL'ARTE) un marchio musicale, per essere considerato distintivo, deve essere caratterizzato da una frase musicale compiuta e definita; difatti, in linea generale, non potrebbe considerarsi sussistente il requisito della distintività in caso di marchio costituito da una singola nota o due in sequenza¹⁰³, a meno che non vi sia una sufficiente unità musicale tale per cui la sequenza possa essere considerata un segno sonoro valido.

Peraltro, come accennato, un suono per essere considerato marchio deve essere riprodotto graficamente mediante l'uso di un metodo di riproduzione grafica, quale la notazione musicale. A questo proposito, è fondamentale distinguere tra i c.d. "marchi sonori musicali" o "di melodia"¹⁰⁴ - per i quali non sussiste alcuna difficoltà di trascrizione grafica esistendo un linguaggio universale ed oggettivo di trascrizione delle frasi musicali¹⁰⁵ - ed i c.d. "marchi sonori non musicali"¹⁰⁶ - i quali utilizzano suoni distintivi ma che non sono basati su melodie o armonie musicali trascrivibili su un pentagramma¹⁰⁷.

¹⁰³ Per un approfondimento, DELL'ARTE, *I marchi*, 213.

¹⁰⁴ I marchi sonori musicali sono formati da brani musicali percepibili e rappresentabili con una sequenza di note (ad es. il tema *beethoveniano* "Für Elise", rappresentabile su un pentagramma). In tal senso, v. Corte di Giust. UE del 27 novembre 2003, causa C-283/01, *Shield Mark BV contro Joost Kist h.o.d.n. Memex*, punto 64, dispositivo 2: «Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause». Per un approfondimento sul caso, v. GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, 85.

¹⁰⁵ Considerato ciò, è necessario individuare le condizioni per una rappresentazione grafica corretta: deve trattarsi di una rappresentazione chiara e precisa, nonché completa e di agevole accessibilità. Peraltro, è importante sottolineare che non è sufficiente una descrizione del suono con le parole. Cfr. decisione della quarta commissione di ricorso, del 27 settembre 2007, R 708/2006-4, *Tarzan Yell*.

¹⁰⁶ Può trattarsi, ad esempio, di un suono onomatopeico. In tal senso v. Corte di Giust. UE del 27 novembre 2003, causa C-283/01, *Shield Mark BV contro Joost Kist h.o.d.n. Memex*, ove la corte ha specificato che, con riferimento alle parole onomatopeiche, ai fini della registrazione del marchio non possa essere ritenuta sufficiente la mera indicazione di una parola onomatopeica, in assenza di altre precisazioni che consentano l'identificazione precisa ed oggettiva del suono o del rumore che si vuole registrare.

¹⁰⁷ Infatti, si basano su suoni non verbali, effetti sonori o combinazioni uniche di suoni. L'uso di tali marchi si è diffuso sempre di più nel campo pubblicitario, in quanto essi offrono un modo unico e creativo per differenziare marchi o prodotti, creando un'identità sonora distintiva che può avere un impatto significativo sulla percezione dei consumatori. A differenza dei marchi sonori musicali, per tale tipologia di marchio manca una forma di scrittura universale e, di conseguenza, potrebbero emergere dei problemi di

Rileva, a proposito della registrazione dei marchi musicali, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Sesta Sezione) del 27 novembre 2003¹⁰⁸, attinente alla questione della registrazione di un numero di marchi sonori, sia musicali che non musicali, da parte della società olandese Shield Mark BV¹⁰⁹. La principale questione posta alla Corte di Giustizia Europea riguardava la definizione dei requisiti che un segno sonoro deve soddisfare affinché possa essere considerato suscettibile di rappresentazione grafica. In particolare, ci si chiedeva se l'indicazione del nome delle note musicali, la loro individuazione indiretta tramite il riferimento al titolo di un'opera conosciuta o una descrizione scritta in un altro modo, o la loro rappresentazione grafica su un pentagramma o attraverso una combinazione di tali opzioni rispondessero alle esigenze della rappresentazione grafica.

La Corte, basandosi sull'interpretazione della normativa comunitaria¹¹⁰, ha stabilito che un segno che non è percepibile visivamente può comunque costituire un marchio d'impresa se può essere «*rappresentato graficamente in modo chiaro, preciso, completo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettivo, ad esempio mediante immagini, linee o caratteri*». In particolare, tali requisiti non si considerano soddisfatti quando il segno viene rappresentato graficamente attraverso una descrizione basata sul linguaggio scritto¹¹¹. Al contrario, si ritiene che tali requisiti siano soddisfatti quando il segno viene rappresentato mediante l'uso di un pentagramma diviso in battute, in cui figurino una chiave, delle note musicali e delle pause.

- c) Marchio olfattivo:** seppur non espressamente menzionato, si tratta di un marchio ammissibile, rientrante tra le tipologie di marchi identificati come “atipici”.

registrazione. Per le suddette ragioni, si è ritenuto indispensabile identificare forme alternative di rappresentazione grafica. In particolare, i progressi tecnologici e scientifici hanno fornito un aiuto prezioso in tal senso in quanto, grazie alle moderne tecniche – specialmente l'oscillogramma e lo spettrogramma – si è resa possibile la riproducibilità anche dei suoni non musicali, compresi i rumori. Per un approfondimento sul tema v. DELL'ARTE, *I marchi*, 218-221.

¹⁰⁸ Corte di Giust. UE del 27 novembre 2003, causa C-283/01, *Shield Mark BV contro Joost Kist h.o.d.n. Memex*.

¹⁰⁹ Per un approfondimento, DELL'ARTE, *I marchi*, 214-216.

¹¹⁰ In particolare, l'art.2 della dir. 89/104/CEE è stato interpretato nel senso che i segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

¹¹¹ Ad esempio, indicando che il segno è costituito dalle note di una composizione musicale ben nota o specificando che esso consiste nel verso di un animale, oppure utilizzando una semplice onomatopea senza alcuna ulteriore precisazione o una sequenza di note musicali senza dettagli aggiuntivi.

Quando si parla di marchio olfattivo, si fa riferimento ad un segno distintivo di un'azienda o un prodotto, che viene riconosciuto grazie ad un preciso odore o una specifica fragranza che provoca delle sensazioni tipiche e distintive ¹¹².

Il problema, qui, è duplice.

Anzitutto, per i profumi, la fragranza costituisce una qualità del prodotto, quindi di regola non distintiva e non estranea ad esso; di conseguenza, la sua monopolizzazione porterebbe alla creazione di un'esclusiva potenzialmente perpetua sul prodotto stesso.

In secondo luogo, sorgono difficoltà relativamente alla necessità di rispettare la condizione della rappresentazione “*chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva*” ¹¹³, individuata dal *leading case* in materia (Caso “*Siekmann*” ¹¹⁴), al fine di registrare come marchio d'impresa un segno non suscettibile di essere percepito visivamente.

¹¹² Pertanto, si tratta di segni caratterizzati della capacità di veicolare messaggi. In tal senso, v. SANDRI – RIZZO, *I nuovi marchi*, 87.

¹¹³ Corte di Giust. UE, del 12 dicembre 2002, causa C-273/00, *Ralf Siekmann vs. Deutsches Patent und Markenamt*, in cui la Corte ha affermato che: «Alla luce di quanto esposto, l'art. 2 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica. Tale rappresentazione grafica deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza». Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto: «Affinché gli utilizzatori del detto registro siano in grado di determinare, in base alla registrazione di un marchio d'impresa, l'esatta natura di quest'ultimo, la sua rappresentazione grafica nel registro dev'essere di per sé completa, facilmente accessibile ed intellegibile. D'altronde, per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio. Considerata la durata della registrazione di un marchio d'impresa ed il fatto che quest'ultima può essere rinnovata per periodi più o meno lunghi, come previsto dalla direttiva, la rappresentazione dev'essere durevole. Infine, la rappresentazione ha precisamente il fine di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, il mezzo di rappresentazione grafica dev'essere inequivocabile ed oggettivo».

¹¹⁴ Corte di Giust. UE, del 12 dicembre 2002, causa C-273/00, *Ralf Siekmann vs. Deutsches Patent und Markenamt*, La questione affrontava la possibilità di registrare un odore specifico come marchio per servizi legati ad un processo chimico. Il richiedente aveva presentato una domanda di registro della fragranza presso l'Ufficio Marchi Tedesco includendo: una rappresentazione grafica nella forma della formula chimica del composto; una descrizione dell'odore identificato come “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella” e la presentazione di un campione del profumo. Tuttavia, l'Ufficio aveva respinto la richiesta avanzata dal sig. Siekmann affermando innanzitutto che la formula chimica non era in grado di rappresentare l'odore, bensì solo la composizione molecolare; in secondo luogo, la Corte aveva aggiunto che la descrizione fornita non era sufficientemente chiara, precisa ed oggettiva e che il campione di profumo non era abbastanza persistente, con il rischio di possibili variazioni nel tempo.

In effetti, in ragione delle caratteristiche proprie delle sostanze odorose ¹¹⁵esse tendono a non soddisfare le esigenze di durata del segno d'impresa nel tempo ¹¹⁶.

In merito a ciò, la Commissione di ricorso UAMI in due questioni che sono state sottoposte al suo esame ha ritenuto soddisfatto il requisito della rappresentazione grafica di un odore mediante la sola descrizione verbale.

Nel primo caso il marchio veniva descritto come “*l'odore dell'erba appena tagliata*” ¹¹⁷: la Commissione ha ritenuto la rappresentazione grafica dell'odore dell'erba sufficientemente specifica e distintiva; infatti, è stato affermato che questo fosse un odore ben individuato e definitorio, dal momento che chiunque lo riconoscerebbe per esperienza diretta. Di conseguenza, il marchio in questione è stato registrato per le palle da tennis.

Nel secondo caso, il marchio veniva individuato con la descrizione “*il profumo dei lamponi*” ¹¹⁸: anche qui la Commissione ha confermato la riconoscibilità immediata dell'odore da parte dei consumatori presenti sul mercato ¹¹⁹. Tuttavia, a differenza di quanto visto in precedenza, qui il ricorso è stato rigettato e, dunque, la registrazione non è avvenuta, in quanto si è ritenuto che mancasse il requisito del carattere distintivo relativamente ai prodotti per cui era stata richiesta; infatti, trattandosi di prodotti rientranti nella categoria dei combustibili, la Commissione ha sostenuto che i consumatori avrebbero percepito il segno olfattivo come una semplice profumazione del prodotto e non con un marchio d'impresa;

d) Marchio di colore: l'uso di colori distintivi per identificare determinati prodotti è oggi riscontrabile in svariati settori del mercato.

¹¹⁵ Esse, infatti, tendono a vaporizzare facilmente, sono liposolubili e, in parte, idrosolubili.

¹¹⁶ Affinché la funzione di marchio registrato possa ritenersi correttamente svolta, è necessario che il segno oggetto di registrazione sia avvertito come certo e costante.

¹¹⁷ Decisione della seconda commissione di ricorso, dell'11 febbraio 1999, causa R-156/1988-2, *Vennootschap onder Firma Sente Aromatic Marketing v UAMI*, in *GADI*, 1999, 1593 ss.: veniva effettuata domanda di registrazione di un marchio olfattivo indicato con la descrizione “*the smell of cut grass*”, per palline da tennis.

¹¹⁸ Commissione dei Ricorsi UAMI, del 5 dicembre 2001, causa R-711/1999-3, caso “*der Duft von Himbeeren*” (lett. profumo di lamponi): il marchio veniva indicato con la descrizione “*der Duft von Himbeeren*”.

¹¹⁹ Cit. R-156/1988-2: la Commissione ha confermato testualmente che «*l'odore del lampone non rimane vago ed impreciso ed esso è sempre riconoscibile grazie al riferimento al frutto. Non c'è spazio alcuno per una interpretazione soggettiva da parte del consumatore o dell'Ufficio. Una descrizione del segno con parole costituisce una rappresentazione sufficiente per mandare un chiaro ed invariabile messaggio, dato che l'odore dei lamponi è un odore unico e puro*».

Per lungo tempo, però, ci si è chiesti se la disciplina prevista in materia di marchi proteggesse i colori distintivi divenuti strettamente associati ad un determinato produttore o ad un particolare prodotto; sulla base di questo quesito, si sono susseguite alcune cause per violazione del marchio di colore ¹²⁰.

A questo proposito, originariamente, la normativa comunitaria non indicava espressamente i colori tra le categorie di segni suscettibili di formare marchio di impresa; ad oggi, invece, la normativa comunitaria relativa ai marchi di colore può essere individuata nel Regolamento 2017/1001/UE ¹²¹, secondo il quale un marchio può consistere in qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica e in grado di distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, compresi i colori.

Dal punto di vista del diritto internazionale, peraltro, l'art. 15 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*) ¹²², definisce gli elementi idonei alla registrazione come marchio e prevede che: *«qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa»*.

Per quanto riguarda, invece, il diritto interno, nonostante i colori, di per sé considerati, non siano espressamente menzionati tra i segni suscettibili di essere registrati, l'art. 7 c.p.i. cita *«le combinazioni e le tonalità cromatiche»*.

¹²⁰ <https://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks>

¹²¹ Cfr. Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.

¹²² L'Accordo *TRIPS*, concluso nel quadro dell'Uruguay Round ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio del 1995, è uno dei più importanti trattati multilaterali e regola il commercio internazionale sotto l'egida dell'*Organizzazione mondiale del Commercio* (OMC). Esso rientra nell'ambito degli obiettivi dell'OMC, di prevenire eventuali distorsioni della concorrenza e possibili ostacoli alla diffusione del commercio internazionale; in particolare, il fine primario dell'accordo è assicurare una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale. Dunque, esso tutela in larga misura la proprietà intellettuale e, in particolare, il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni ed i modelli industriali, i brevetti ed i disegni di layout.

In particolare, se si pensa ad una sequenza di disegni geometrici di diverso colore apposti sulla superficie di un prodotto o del suo involucri, non ci sono dubbi che si tratti di una combinazione di colori registrabili come marchio.

Qualche problema, invece, emerge quando un'impresa voglia registrare come marchio un determinato colore sprovvisto di una precisa forma geometrica o di un qualsivoglia contorno (c.d. colore "singolo"¹²³): ci si è interrogati, infatti, circa l'idoneità di un colore puro, in sé considerato, a costituire un marchio di impresa¹²⁴.

In proposito, si è espressa la Corte di Giustizia nel caso *Libertel* (CGCE, C-104/01, 6/5/2003)¹²⁵.

La Corte, dopo aver delineato il contesto normativo di riferimento, si è soffermata sui requisiti che un colore deve rispettare per assumere carattere distintivo ed ha sancito che: «un colore specifico possa costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva 89/104 sui marchi, sempreché esso costituisca un segno che possa essere oggetto di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»¹²⁶. In particolare, secondo la Corte questo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta di un campione del colore in questione, dal momento che lo stesso potrebbe essere soggetto a deterioramento nel tempo; invece, è necessario che sia apposto anche un codice identificativo riconosciuto a livello internazionale (RAL, Pantone, HKS)¹²⁷. Inoltre, affinché un colore possa essere considerato un segno, per la Corte è necessario che esso non sia percepito come semplice elemento decorativo.

¹²³ Definizione utilizzata nel caso «*Louboutin*» del 5 settembre 2012 (*Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Inc.*, NO 11-3303, United States Court of Appeals for the Second Circuit).

¹²⁴ Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*: il 27 agosto 1996, la *Libertel Groep BV* aveva richiesto al *Benelux-Merkenbureau* (Ufficio Marchi del Benelux) la registrazione del colore arancione a titolo di marchio per taluni prodotti e servizi di telecomunicazione. Il modulo di deposito riportava, nello spazio destinato ad accogliere la riproduzione del marchio, una superficie rettangolare di colore arancione e, nello spazio destinato ad indicare la descrizione del marchio, la menzione "oranje". Con lettera del 21 febbraio 1997, il *Benelux-Merkenbureau* aveva comunicato alla *Libertel* il diniego provvisorio di registrazione di tale segno per mancanza di carattere distintivo.

¹²⁵ Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0104&qid=1677669722158_

¹²⁶ Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, punti 23, 42.

¹²⁷ Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*: punto 68, dispositivo 1.

In ogni caso, essendo il marchio di colore un marchio molto forte, in quanto, se riconosciuto, andrebbe a limitare l'uso di un determinato colore, è interesse comune quello di non limitarne indebitamente la disponibilità a scapito degli altri operatori presenti sul mercato¹²⁸. Proprio per questa ragione, nella decisione in esame, la Corte di Giustizia si è posta degli interrogativi anche riguardo al problema antimonopolistico che, come abbiamo visto, è tema ricorrente in materia; infatti, secondo la Corte, è necessario: «*impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno scopo a esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale*»¹²⁹. La Corte di Giustizia, in particolare, ha statuito che il colore puro non deve essere monopolizzato e che difficilmente esso è percepito come distintivo dal consumatore, mentre è più facile che le combinazioni e le tonalità cromatiche svolgano funzione distintiva.

Tale orientamento, poi, ha rappresentato anche il filo conduttore di una pronuncia della Corte di Cassazione del 2008, inerente al caso “*Louis Vuitton Malletier*”¹³⁰: nel caso in questione, infatti, il giudice di legittimità ha confermato che solo i colori singoli che presentino carattere distintivo, ossia una tonalità cromatica “*particolare o insolita*”, sono suscettibili di essere registrati come marchi¹³¹.

¹²⁸ Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*: v. punto 60, dispositivo 2.

¹²⁹ Corte di Giust. UE, del 24 giugno 2004, causa C-49/02, caso “*Heidelberger Bauchemie GmbH*”, cit. par. 24.

¹³⁰ Cass. civ., Sez. I, del 18 marzo 2008, n. 7254, *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Robert Diffusion S.r.l., Giorgia S.r.l. e Gioe S.r.l.*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2008, 3, 427, nonché in *Riv. dir. ind.*, 2008, 6, II, 568, ed anche in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 1, 129 in cui si afferma che la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi simili. Pertanto, può riconoscersi il carattere distintivo di un colore solo allorché i colori abbia tonalità particolari o sia del tutto inusuale rispetto al prodotto cui viene applicato, secondo una valutazione che deve essere effettuata in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico. Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato tale principio, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva rilevato che alcuni colori – segnatamente i colori nero, marrone, beige, verde, rosso e azzurro – di cui la *Louis Vuitton S.A.* vantava la registrazione erano quelli comunemente utilizzati nell'industria della pelletteria e che proprio per questo non avevano alcuna funzione distintiva.

¹³¹ Nello stesso senso, v. VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 165. Inoltre, v. Trib. Milano, del 7 giugno 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 829 e Trib. Milano, del 30 luglio 2002, *ibidem*, 2003, 441 in cui la giurisprudenza di merito, in tema di marchi di colore, ha spesso precisato che «*i colori primari fondamentali, come il rosso e il blu, non possono essere appropriati come marchi*». Peraltro, la possibilità di registrare come marchio qualsiasi colore viene ammessa in linea di principio da Corte di Giust. UE, del 6 maggio 2003, causa C-104/01, caso “*Libertel*”, ove viene specificato che si deve in ogni caso tener conto dell'interesse generale di non restringere la disponibilità di colori per altri operatori. In argomento v. anche Cass. civ., Sez. I, del 12 febbraio 2009, n.3478, in *Dir. Ind.*, 2009, 287.

CAPITOLO II

LA TUTELA DEL MARCHIO E LE NUOVE SFIDE POSTE DAI MERCATI DIGITALI

SOMMARIO: 1. La tutela del marchio in caso di contraffazione; 1.1. Il fenomeno della contraffazione; 1.2. La tutela del bene contraffatto: diritto internazionale, comunitario e interno; 2. La contraffazione dei marchi non ordinari; 2.1. I casi “Gucci” e “Burberry Check”; 2.2. Il caso “Dior Nabs”; 3. I reati connessi al mondo virtuale: tra tutela del marchio e contraffazione; 3.1. L’impatto dell’*e-commerce* in materia di protezione dei marchi: la contraffazione del marchio *online*; 3.2. La giurisdizione nelle ipotesi di contraffazione *online*: crisi del principio di territorialità; 3.3. Il caso “Valentino”.

1. La tutela del marchio in caso di contraffazione

La contraffazione è un fenomeno dalle radici antichissime. A partire dagli anni ’80 fino ai giorni nostri, essa ha sperimentato una netta e costante espansione sia a livello nazionale ¹ che internazionale, cui ha contribuito notevolmente la mancanza di una strategia di contrasto efficace ed uniforme. Questa crescita è andata di pari passo con lo sviluppo del commercio mondiale, l’internazionalizzazione dell’economia e la diffusione di nuovi mezzi di trasporto, diffusione e comunicazione. In aggiunta, si è assistito anche all’emergere e all’evoluzione di nuovi mercati, nuovi canali di commercializzazione ² e moderne tecniche sofisticate che, da una parte, hanno favorito la produzione e la messa in vendita di merci contraffatte a basso costo e, dall’altra, hanno consentito un’agevole riproduzione in larga scala delle stesse ³.

¹ Secondo analisi statistiche effettuate mediante il *database IPERICO (Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting)* nel periodo 2008-2018 oltre 172,5 mila sono stati i sequestri e 542 milioni i pezzi sequestrati con riferimento alla contraffazione, per un valore complessivo stimato di oltre 5,5 miliardi di euro.

² Ad oggi, infatti, i canali di commercializzazione non sono più rappresentati esclusivamente dai tradizionali luoghi “fisici” di vendita, bensì anche dal c.d. mercato “virtuale” di internet. Cfr. BLANDINI, *Diritto dell’Innovazione*, 98.

³ Cfr. BERRI, *Vendita e acquisto di marchi contraffatti*, 5 ss.

Questo fenomeno rappresenta una minaccia significativa non solo per la crescita economica ma anche per la *governance*, il sistema legale e la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. In particolare, uno studio condotto dell'OCSE (*Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact e Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods*) ha rivelato che nel 2013 il commercio di beni contraffatti e piratati ammontava a oltre il 2,5% del commercio mondiale e costituiva addirittura più del 5% delle importazioni nell'Unione Europea ⁴. Le organizzazioni coinvolte nella vendita di prodotti contraffatti, infatti, sono altamente strutturate e rappresentano una sfida difficile per le autorità di contrasto.

In ogni caso, l'individuazione delle caratteristiche della contraffazione non è mai stata agevole, non solo per la “*cifra oscura*” ⁵ che, ovviamente, limita la trasparenza delle statistiche sul fenomeno, ma anche per il suo rapido incremento.

1.1 Il fenomeno della contraffazione

Con il termine “contraffazione” si è soliti indicare la creazione di un prodotto, processo o servizio in violazione di uno dei diritti di proprietà industriale ⁶.

Si tratta di una definizione piuttosto ampia, a cui spesso si accosta la definizione di “pirateria commerciale” ⁷ che, tuttavia, ricomprende anch'essa fenomeni e fattispecie differenti tra loro ⁸.

Un caso tipico di violazione del diritto di marchio è quello del contraffattore che utilizza il marchio registrato da un'impresa concorrente o un segno ad esso assai simile

⁴ v. MISE-CENSIS, *Il valore economico e l'impatto fiscale della contraffazione*, disponibile in <https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/REPORT%20FINALE.pdf>, in cui il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha accertato che, nel 2017 il fatturato totale della contraffazione è stimato in 7 miliardi e 208 milioni di euro, con una variazione reale del 3,4 % rispetto ai 6 miliardi e 905 milioni di euro del 2015; v. anche OECD (2018), *Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana: Tutelare la proprietà intellettuale dell'Italia*, OECD Publishing, Paris: <https://doi.org/10.1787/9789264302655-it> ;

⁵ CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, 4.

⁶ A norma dell'art. 1 c.p.i.: «*l'espressione proprietà industriale comprende marchi e 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*».

⁷ Art. 144 c.p.i.: «*Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti*».

⁸ Generalmente con il termine contraffazione ci si riferisce a diverse forme di aggressione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, tra cui spicca la riproduzione abusiva dei marchi (c.d. *counterfeit trademark goods*).

per beni dello stesso genere. Ed infatti, se tale comportamento non fosse contrastato, sia il detentore del marchio originale che i consumatori ne risulterebbero danneggiati. Questi ultimi, in particolare, si vedrebbero tradire l'aspettativa che un determinato segno identifichi i prodotti in quanto provenienti da una fonte di produzione in cui hanno fiducia e, di conseguenza, non potrebbero più fare affidamento sui marchi nel compiere le loro scelte di acquisto ⁹.

Dunque, uno degli obiettivi principali della tutela del marchio resta quello di evitare un pregiudizio di questo tipo, che metterebbe direttamente a repentaglio la stessa funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato.

In ogni caso, nel corso degli ultimi decenni, il diritto dei marchi si è esteso oltre il nucleo di base di tale protezione ¹⁰. Attualmente, infatti, possono essere considerate attività di contraffazione anche quelle situazioni in cui non ricorra un effettivo rischio di confusione riguardo all'origine dei prodotti contrassegnati, bensì siano pregiudicati altri valori incorporati nel marchio stesso, *in primis* quello pubblicitario. In questi casi, assume particolare rilevanza il pregiudizio causato ad un'altra funzione del marchio giuridicamente tutelata, ovvero la funzione pubblicitaria o promozionale, intesa quale espressione dell'attrattività propria del segno distintivo ¹¹.

Di conseguenza, emerge chiaramente che, a causa delle sue caratteristiche e dimensioni, il fenomeno preso in esame rischi di comportare conseguenze dannose tanto per i

⁹ A questo proposito, v. CORNISH – LEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, 776; EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, 135 ss. Di senso opposto, invece, v. RICOLFI, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, II, 1043: secondo la concezione tedesca (SCHNEIDER, HENNING-BODEWIG, KUR) la protezione del marchio «*protegge contro Verwechslungsgefahr (rischio di confusione quanto all'origine) e non contro la Irreführungsgefahr (rischio di inganno sulla qualità): la tutela del marchio non presuppone alcuna Gütevorstellung, o aspettativa di ordine qualitativo, da parte del pubblico*».

¹⁰ Per un approfondimento v. IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, 13 ss.; CASILLO, *L'irresistibile ascesa dell'industria del falso in Italia*, 696 ss.; STAGLIANÒ, *L'impero dei falsi*; HIGGINS – RUBIN, *Counterfeit Goods*, in *XXIX Journal of Law and Economics*, 1986, 211 ss.

¹¹ In tal senso v. 18 giugno 2009, causa C-487/07 – *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie s.n.c. v Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd*, relativa all'uso da parte di *Bellure* di confezioni e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso di *L'Oréal*, protetti da marchio registrato. Ivi, la Corte di Giustizia ha affermato che *Bellure*, con la sua vasta gamma di profumi, aveva creato delle vere e proprie imitazioni dei prodotti originali commercializzati da *L'Oréal*, danneggiandone indebitamente la reputazione. Tra l'altro, la Corte ha evidenziato che l'uso di elenchi comparativi da parte di *Bellure* integrava una forma di pubblicità comparativa, in quanto tale è stato considerato una forma di pubblicità comparativa, determinandone una violazione del marchio registrato nonché dell'art.3-bis, della direttiva 84/450/CEE.

consumatori, quanto per le imprese e, più in generale, per l'economia della Nazione ¹². Trattasi, peraltro, di un fenomeno che è presente nella gran parte dei settori produttivi: dalla moda all'elettronica, la pelletteria e così via ¹³.

Per quanto riguarda la diffusione dei prodotti contraffatti, è possibile identificare principalmente due canali distinti: il circuito clandestino e il circuito commerciale regolare. Il circuito clandestino opera al di fuori del mercato regolare ed è caratterizzato da vendite ambulanti per strada, nei mercati pubblici o tramite corrispondenza. Negli ultimi anni, si è aggiunta anche la diffusione attraverso le reti informatiche. D'altra parte, talvolta i prodotti contraffatti seguono il circuito commerciale regolare, come nel caso del mercato dei ricambi automobilistici o nei settori dei profumi o dei medicinali.

1.2 La tutela del bene contraffatto: diritto internazionale, comunitario e interno

Dal momento che la contraffazione rappresenta di una “*realtà dinamica, eterogenea*” ¹⁴, di larga scala ¹⁵ e, come approfondiremo meglio più avanti, di mutevole espressione, si è avvertita la necessità di prevedere un dettagliato e diversificato sistema di tutela capace di dettare dei rimedi effettivi ed efficaci e modulabile a seconda delle caratteristiche del reato offensivo. Infatti, la regolamentazione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale è caratterizzata da un impianto normativo articolato composto da fonti di varia natura.

A questo proposito, considerato che la disciplina prevista dal nostro ordinamento giuridico è prevalentemente frutto dell'evoluzione normativa a cui si è assistito anche a livello sovranazionale, prima di analizzarla è essenziale un inquadramento generale del sistema internazionale e comunitario.

Dal punto di vista internazionale, di fondamentale importanza è la disciplina contenuta nel c.d. *The Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, conosciuto con l'acronimo di TRIPS, la quale si colloca nel contesto di una serie di altri accordi internazionali:

¹² Per un approfondimento sul tema, v. SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, 12 ss.

¹³ Cfr. CENTORRINO – OFRIA, *L'economia della contraffazione. Un fallimento di mercato*, 71 ss.; IZZI, *Lotta alla contraffazione*, 35 ss.

¹⁴ CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, 3.

¹⁵ La maggior parte della produzione di prodotti contraffatti proviene dal Sud Est asiatico e in particolare dalla Cina, che li commercializza soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.

- a) la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 che riguarda “*i brevetti, i modelli di utilità, i disegni e modelli industriali, i marchi commerciali, i marchi di servizio, le denominazioni commerciali, le denominazioni di origine e la repressione della concorrenza sleale*”¹⁶;
- b) la Convenzione di Berna (riveduta) per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886;
- c) la Convenzione universale sul *copyright* (rivista) del 1952;
- d) il Trattato di Singapore del 2006 sul diritto dei marchi;
- e) L’accordo commerciale anticontraffazione del 2011 (ACTA), che non crea nuovi *standard* sostanziali di protezione, ma mira ad applicare efficacemente gli obblighi già previsti all’interno del TRIPS¹⁷.

Il punto di partenza dell’innovazione normativa in materia di contraffazione dei marchi è rappresentato proprio dall’art.16(1) TRIPS¹⁸, secondo cui «*in caso di uso di un segno identico per prodotti identici si presume che vi sia un rischio di confusione*». Si tratta di una norma coerente con la scelta, diffusa in materia di tutela dei marchi, di tutelare il marchio contraffatto, anche in quelle situazioni in cui il consumatore sia perfettamente a conoscenza della falsità del prodotto che acquista.

In particolare, l’articolo in esame prevede la garanzia di un livello minimo di tutela, mediante il riconoscimento di diritti esclusivi¹⁹. Inoltre, tale tipologia di protezione, che vale nei confronti di terzi che utilizzino il marchio senza autorizzazioni, è concessa anche al proprietario del marchio (“*the owner*”).

Per quanto riguarda la normativa a livello europeo, si è assistito all’emanazione di molteplici provvedimenti ed interventi legislativi allo scopo di prevedere una disciplina uniforme da attuare all’interno degli Stati Membri.

Tra le norme rilevanti abbiamo:

- a) Il Regolamento 608/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali²⁰, il

¹⁶ Art. 2(2) della Convenzione di Parigi.

¹⁷ Per un approfondimento, v. HERDEGEN, *Principles of International economic law*, 284 – 285.

¹⁸ RICOLFI, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, II, 476;

¹⁹ In particolare, si è affermata la convinzione che i diritti esclusivi debbano essere concessi sia sulla base della registrazione, sia – nei sistemi giuridici ove la titolarità del diritto si basi sull’utilizzo di un determinato bene – sull’uso. Per approfondire v. *Appellate Body Report, US — Section 211 Appropriations Act*, art.3. disponibile in: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm#art3_1

²⁰ Tale regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CE) n.1383/2003 del Consiglio

quale ha ampliato il novero di diritti di proprietà intellettuali suscettibili di tutela, ovviando alle carenze della precedente normativa;

- b) la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, recepita all'interno del nostro ordinamento mediante la previsione del d.lgs. 140/2006. Tale Direttiva “*concerne le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*”²¹;
- c) il Regolamento 2015/2424/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento 207/2009/CE del Consiglio sul marchio comunitario;
- d) Il Regolamento 2017/1001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, il panorama normativo è costituito anzitutto dal Codice della Proprietà Industriale (c.p.i), che nel 2005 è stato oggetto di un riassetto ad opera del d.lgs. 30/2005, il quale ha introdotto il nuovo “Codice della proprietà industriale”; inoltre, vanno menzionate anche le previsioni del Codice civile e del Codice penale, che vanno ad integrarne la disciplina.

- a) Nel Codice civile, seppur non sia esplicitamente menzionata l'ipotesi di contraffazione, è possibile richiamare alcune previsioni comunque rilevanti in materia di marchi.

In particolare, l'art. 2569 c.c.²² prevede l'uso esclusivo del marchio registrato, per i prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce.

Inoltre, l'art. 2598 c.c.²³ stabilisce che costituiscono atti di concorrenza sleale tutte quelle attività che, offrendo sul mercato servizi o beni simili²⁴ a quelli di

²¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo I, art.1 (rubricato “oggetto”).

²² Testo dell'art. 2569 c.c.: «*Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato*

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571».

²³ Testo dell'art. 2598 c.c.: «*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».*

²⁴ Per un approfondimento della fattispecie v. VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 36 ss.; GHIDINI - CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 118 ss.

un'altra impresa concorrente, sono finalizzate ad appropriarsi illegittimamente dei clienti o dello spazio di mercato riservato a quest'ultima o che siano idonei a indurre in confusione. La *ratio* di questa norma, in sostanza, è cercare di prevenire l'alterazione della concorrenza sul mercato, imponendo alle imprese delle regole di correttezza.

- b) Dal punto di vista penale, invece, in Italia la costruzione di una disciplina organica e unitaria in materia di contraffazione si è raggiunta di recente ²⁵.

In particolare, il Codice penale del 1930, sulla spinta del quadro sociale ed economico del tempo ²⁶, ha risentito della necessità di prevedere adottare delle nuove norme finalizzate a regolare il mercato “*attraverso il prisma degli interessi pubblici*” ²⁷. Nel dettaglio, ad oggi, il nucleo centrale dell'impianto di tutela previsto in tema di contraffazione dei marchi è disciplinato proprio dagli artt. 473 e 474 c.p., i quali descrivono due fattispecie differenti ²⁸.

Più precisamente, il dispositivo dell'art. 473 c.p. ²⁹ condanna alcune condotte legate alla falsificazione, in particolare la contraffazione, l'alterazione e l'uso di marchi o segni distintivi che identificano opere intellettuali o prodotti industriali, nonché brevetti, disegni o modelli industriali.

Per quanto riguarda più nello specifico la contraffazione del marchio, essa si verifica nel momento in cui viene riprodotto illegalmente un segno distintivo

²⁵ Infatti, alcuni codici precedenti all'unificazione dell'Italia contenevano singole disposizioni per la repressione del fenomeno di contraffazione dei segni di impresa; solo dopo l'unificazione, nel 1868, fu introdotta una prima legislazione nazionale sui marchi con importanti implicazioni penali. Tuttavia, furono i lavori preparatori per la prima codificazione dell'Italia unita a creare le basi per le “grandi manovre” concettuali riguardanti l'oggetto e l'ambito di protezione di tali reati.

Per un approfondimento, v. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, 52-77.

²⁶ Le conseguenze del primo conflitto mondiale e del *crack* del 1929 hanno messo in luce le carenze dei modelli di mercato sviluppati nelle epoche precedenti.

²⁷ MANCA, *Il diritto penale dei marchi*, 78.

²⁸ Per un approfondimento sul modello di tutela ed il bene giuridico tutelato nelle fattispecie ex artt. 473 e 474 c.p., v. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, 44-59.

²⁹ Art.473 c.p. (“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”): “*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

suscettibile di essere confuso con l'originale ³⁰. A tal proposito, allo scopo di determinare se una condotta rientra nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p., è sorta la questione di stabilire il parametro da utilizzare per valutare se il marchio contraffatto sia confondibile con quello genuino.

Si sono sviluppate due posizioni contrastanti in merito a questo punto.

Secondo la prima posizione, sostenuta da una parte della giurisprudenza ³¹, per individuare la condotta incriminatrice prevista dall'articolo in esame, si deve considerare il punto di vista del consumatore medio che esamina attentamente il marchio. Di conseguenza, se il prodotto contraffatto non è in grado di ingannare il consumatore medio che effettua un esame attento ed analitico, l'art. 473 c.p. non può essere applicato. Secondo questa interpretazione, quindi, affinché sussista la condotta tipica descritta dalla fattispecie in questione, il marchio non genuino deve riprodurre completamente quello originale, escludendo così la possibilità di una contraffazione parziale.

Tuttavia, questa posizione ha ricevuto alcune critiche condivisibili: ad esempio, si è sostenuto che la stessa non sia coerente con il ruolo del marchio come strumento di identificazione dell'origine del prodotto, come si evince dallo stesso art. 473 c.p.

Accanto a questa impostazione, si è affermata l'opinione sostenuta dalla maggioranza della dottrina ³² e da un'altra parte della giurisprudenza ³³.

Questa seconda posizione parte dall'idea che l'art. 473 c.p. sia finalizzato a proteggere la fiducia dei consumatori nella funzione distintiva del marchio e considera il marchio come uno strumento commerciale che ha una presenza reale negli scambi economici.

Secondo questa interpretazione, la capacità ingannevole della contraffazione non deve essere valutata esclusivamente in base a un rigido parametro di esame analitico, comparativo e approfondito del marchio falso da parte del consumatore,

³⁰ Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 664.

³¹ In questo senso, tra le altre, v. Cass., Sez. V del 7 aprile 1995, PARISI, in *Giur.pen.*, 1996, II, 270; Cass., Sez. V, del 7 aprile 1995, PARISI, in *Dir. ind.*, 1996, 101.

³² v. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, 85; SANGIORGIO, *Contraffazione dei marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, 124 ss.

³³ In quest'ordine di idee si colloca, tra le altre: Cass., Sez. IV, dell'11 luglio 2005, n. 25147, BELLOMO, Rv. 231894.

bensì in base al livello di attenzione ordinaria che il consumatore presta durante le transazioni commerciali, tenendo conto del tipo di prodotto contrassegnato e del circuito commerciale coinvolto. Da questa prospettiva, il grado di attenzione richiesto per valutare l'inganno della condotta di contraffazione varia a seconda del tipo di prodotto e dei suoi acquirenti abituali³⁴. Secondo questa impostazione, ai fini dell'integrazione della fattispecie *ex art. 473 c.p.* è sufficiente anche la contraffazione parziale del marchio altrui³⁵.

Tra le due opinioni, quest'ultima è stata considerata la più convincente.

Per quanto concerne l'articolo 474 c.p.³⁶, invece, questo punisce le successive condotte di commercializzazione – ossia l'introduzione sul territorio dello Stato e la vendita o circolazione – dei prodotti sui quali sono stati apposti segni o marchi falsi.

Entrambe le fattispecie menzionate, in ogni caso, si caratterizzano per la richiesta esplicita, prevista al terzo comma, del presupposto essenziale della pubblica registrazione del marchio³⁷.

- c) Per quanto riguarda il Codice della proprietà industriale, si possono individuare svariate regole che valgono in materia.

Innanzitutto, rileva l'art. 7 c.p.i.³⁸ che identifica gli elementi suscettibili di registrazione, la quale consente al titolare degli stessi di vedersi applicata la

³⁴ Ad esempio, per i prodotti di lusso particolarmente costosi destinati a un gruppo ristretto di consumatori esperti e generalmente molto attenti, è evidente che la contraffazione sarà presente solo se il marchio è identico o molto simile a quello originale.

³⁵ Per un approfondimento della questione sul giudizio di confondibilità, v. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, 63- 72.

³⁶ Testo dell'art. 474 c.p. ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"): «Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

³⁷ Cfr. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, 117.

³⁸ Testo dell'art. 7 c.p.i.: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

disciplina contenuta nell'art. 20 c.p.i.; quest'ultimo, infatti, prevede l'acquisizione di un diritto d'uso esclusivo dei marchi d'impresa registrati.

In secondo luogo, merita di essere menzionato l'art. 122-*bis* c.p.i.³⁹, il quale prevede che nel caso di marchi registrati concessi in licenza a terzi, salvo diversa disposizione del contratto di licenza, il licenziatario dei marchi può proporre l'azione di contraffazione solo con il consenso del titolare oppure, qualora la licenza fosse esclusiva, anche in caso di inerzia del titolare⁴⁰. In aggiunta, i licenziatari hanno il diritto di intervenire nei procedimenti per contraffazione avviati dai titolari dei marchi e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, ai sensi degli artt. 124 ss. del c.p.i., la sentenza che condanna la contraffazione di un marchio può ordinare diverse misure. In primo luogo, dispone la cessazione della fabbricazione, del commercio e dell'uso dei beni contrassegnati dal marchio contraffatto, c.d. "*inibitoria*". Peraltro, la sentenza può anche ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tali prodotti, nonché la distruzione di tutte le merci contraffatte a spese dell'autore della violazione.

Da ultimo, è fondamentale menzionare l'art. 127.1⁴¹ c.p.i.: rappresenta una disposizione penale aggiuntiva, sebbene non influenzi il quadro penale principale delineato dagli articoli del Codice penale precedentemente richiamati; infatti, si tratta di una norma penale complementare, esplicitamente subordinata a tali articoli, che punisce le azioni di produzione, vendita, esposizione, utilizzo industriale o introduzione nel territorio nazionale di oggetti che violano i diritti di proprietà industriale descritti nello stesso Codice.

³⁹ Testo dell'art.122-*bis* c.p.i.: «1. *Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.*

2. *Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11».*

⁴⁰ La legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario con esclusiva sia esplicitamente prevista ex art. 122-*bis* c.p.i., introdotto dal d. lg. del 20 febbraio 2019, n. 15; in ogni caso, già prima di questa modifica normativa, non vi erano dubbi in merito a questa possibilità: in tal senso, v. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2006, I, 213; Cass., del 4 luglio 2014, n. 15350, in *GADI*, 2016, I, 28.

⁴¹ Così recita l'art.127.1 c.p.i.: «*Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del Codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro*».

d) Infine, in tema di marchi, vanno anche tenute in considerazione alcune disposizioni poste a tutela del *Made in Italy*⁴², previste al fine di tutelare i consumatori con riguardo alla provenienza dei prodotti acquistati.

2. La contraffazione dei marchi non ordinari

Ad oggi, a seguito dell'evoluzione dei marchi precedentemente analizzata⁴³ e, dunque, del riconoscimento di nuove tipologie degli stessi, è usuale interfacciarsi con casi di contraffazione relativi ai marchi c.d. "atipici"⁴⁴ e non ordinari.

A questo proposito, peculiari ipotesi di contraffazione riguardano soprattutto i c.d. marchi notori, ovvero una particolare categoria di marchi che si differenzia da quelli "ordinari", in quanto caratterizzata da una particolare notorietà, strettamente correlata alla forte capacità attrattiva, al successo commerciale ed al grado di riconoscimento che ne deriva da parte dei consumatori sul mercato. In questo contesto, emerge un significativo valore suggestivo che evidenzia la funzione del marchio come "strumento di comunicazione e di informazione"⁴⁵; peraltro, la funzione attrattiva di questa tipologia di marchi è così accentuata da tradursi in una forte capacità di vendita del prodotto (c.d. *selling power*)⁴⁶, che prescinde sia dalla qualità che dal prezzo dello stesso⁴⁷.

Una questione molto delicata che si è posta in dottrina e giurisprudenza ha riguardato la necessaria delimitazione del concetto di rinomanza, considerata l'assenza di una vera e propria definizione giuridica⁴⁸. Il tema, peraltro, è stato affrontato anche dalla

⁴² d.l. 35/2005, convertito con l. del 14 maggio 2005, n. 80; d.l. 135/2009, convertito con l. del 20 novembre 2009, n.166.

⁴³ *Supra*, cap. I, par. 3

⁴⁴ Ad esempio, per un approfondimento sul tema, v. DELL'ARTE, *I marchi d'Impresa nella Comunità Europea*, 210-212, ove, l'autore specifica che al fine di verificare l'eventuale contraffazione del marchio sonoro è necessario verificare la violazione di uno dei suoi elementi strutturali: ritmo, melodia e armonia. A questo proposito, Dell'Arte ritiene che non sia necessaria la copia dell'intera frase che costituisce il marchio, bensì è sufficiente che la violazione riguardi il suo nucleo essenziale.

⁴⁵ In argomento, v. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 109 ss.; SENA, *Il diritto dei marchi, Marchio nazionale e marchio comunitario*, 45 ss.; GHIDINI - CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, 60-61.

⁴⁶ GHIDINI - CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, 64.

⁴⁷ A tal proposito, autorevole dottrina (GALLI) ha confermato che «*il segno non è più semplice latore di informazioni ma trova ed esaurisce in sé i significati, i valori, i messaggi di cui è significante proiettandoli sul prodotto e sul servizio con cui si viene a trovare in relazione qualsiasi essi siano*».

⁴⁸ In giurisprudenza, tra gli altri, rileva il caso comunemente considerato tra i primi esempi, in Italia, di riconoscimento di una forma di tutela ai marchi notori: si tratta della sentenza Trib. Torino, 16 marzo 1949, riguardo il marchio *Lucky Strike*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, 399-402. Ivi, il Tribunale di Torino dichiarò la violazione dell'art. 2598 c.c. a causa dell'uso, per indicare profumi, del noto marchio "*Lucky Strike*". In dottrina, v. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre*, 30; ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, 281-297.

giurisprudenza comunitaria nel caso *General Motors*⁴⁹, ove la rinomanza è stata definita come: «l'attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine»⁵⁰.

In sostanza, in ragione delle caratteristiche tipiche dei marchi notori essi sono particolarmente esposti al rischio di contraffazione da parte di coloro che intendono beneficiare dello stato di rinomanza altrui. Per tale motivo, ai marchi in esame viene assicurata – a differenza di quanto accade per i c.d. marchi ordinari – una protezione più estesa (c.d. tutela rafforzata o allargata)⁵¹, riconosciuta anche a livello internazionale e disciplinata da accordi internazionali⁵² – ad esempio, l'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – nonché da previsioni legislative europee e nazionali⁵³.

In particolare, in Italia, prima del 1992 non era presente alcuna previsione in grado di attribuire una speciale protezione giuridica alla funzione attrattiva del marchio⁵⁴. Tuttavia, con l'intervento del legislatore avvenuto mediante la riforma del 1992 si è assistito ad un cambio di rotta: si è attribuito ai marchi “celebri” una tutela svincolata da limiti merceologici e si è fatto ricorso ad un'interpretazione più flessibile degli stessi, identificandoli come “*marchi che godono di rinomanza*” (art. 20.1, lett. c) c.p.i.). Dunque,

⁴⁹ Corte di Giust. UE, del 14 settembre 1999, causa C-357/97, caso “*General Motors Corporation c. Yplon*”.

⁵⁰ Nell'ottica della giurisprudenza, a tal fine è necessario che i giudici nazionali procedano con una valutazione caso per caso, senza usufruire di criteri rigidi e arbitrari; in particolare «*il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo*». A tal proposito, v. anche Trib. Sez. VIII, del 1° febbraio 2012, causa T-291/09, *Carrols Corp. c. UAMI*, punti 68-69; Corte di Giust. UE, del 6 ottobre 2009, causa C-301/07, *PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, punti 21-27.

⁵¹ In dottrina (VANZETTI) in, 5, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 5, ha evidenziato che da quasi un secondo erano emerse spinte verso una tutela “assoluta” del marchio, che si sono manifestate attraverso una lunga “battaglia” a favore della protezione ultramerceologica del marchio che gode di rinomanza. Tale tendenza, peraltro, ha avuto un'influenza rilevante sulla redazione del reg. 40/94/CE e su quella della dir. 89/104/CEE e, conseguentemente, sulla nostra legge interna.

⁵² In particolare, la tipologia di marchi in esame è stata introdotta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, il cui testo normativo è stato successivamente modificato, fino all'introduzione di un nuovo articolo, il 6-bis, rubricato “*Marchi notoriamente conosciuti*”, il quale stabilisce una tutela ben precisa in caso di marchio successivo confondibile. Art.6-bis, disponibile in <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>: «*I paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare [...] la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio [...]*».

⁵³ Infatti, i quadri giuridici dell'Unione Europea e dell'Italia in materia di marchi d'impresa notori sono allineati con quelli previsti a livello internazionale.

⁵⁴ Per un approfondimento in merito alla disciplina ante 1992 v. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, 295 ss.

l'uso indebito dei marchi notori da parte di altri imprenditori costituisce “*usurpazione dell'altrui fama*”⁵⁵ e può riguardare anche merci completamente distinte⁵⁶, nel senso che se un marchio notorio viene utilizzato in modo tale da creare un'associazione con un'altra attività commerciale, anche in settori non direttamente correlati, può essere considerato una violazione dei diritti del titolare del marchio.

2.1. I casi “*Gucci*” e “*Burberry Check*”

La Corte di Cassazione si è di recente occupata della questione relativa alla tutela rafforzata dei marchi notori nella sentenza 27217 del 2021⁵⁷.

La vicenda era iniziata nel 2015 e riguardava una controversia sorta tra la *maison* fiorentina Gucci ed un'azienda cinese: Gucci, costituitasi in giudizio, richiedeva di ottenere la declaratoria di nullità di due marchi (i marchi n. 1197772⁵⁸ e n. 1355749⁵⁹) della menzionata società cinese, lamentando un difetto di novità e la possibile integrazione del reato di contraffazione della propria registrazione anteriore.

Il Tribunale di Firenze si era espresso accogliendo parzialmente l'azione di nullità proposta dalla parte attrice e, dunque, rigettando la registrazione di uno solo tra i due marchi contestati⁶⁰. La Corte d'Appello⁶¹ ha successivamente riformato *in peius* la pronuncia di primo grado, respingendo la richiesta di nullità per entrambi i marchi registrati dal Sig. Yong, in quanto ha ritenuto che questi presentassero delle differenziazioni tali da escludere il rischio di confusione o associazione con il marchio Gucci⁶².

⁵⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, I, 184.

⁵⁶ I marchi notori possono beneficiare di una protezione estesa anche al di fuori dei prodotti o servizi per i quali sono stati originariamente registrati.

⁵⁷ Cass. civ., Sez. I, del 7 ottobre 2021, n. 27217, Caso “*Gucci c. Zhao Yong*”, in *Riv. dir. ind.*, 2022, II, 72, con nota di ALVANINI.

⁵⁸ Primo marchio di proprietà di Zhao Yong, contestato da Guccio Gucci S.p.A., di cui si può prendere visione

qui: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/IT502006901466277?by=number&v=1197772&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_id=1668536548987.

⁵⁹ Secondo marchio di proprietà Zhao Yong, contestato da Guccio Gucci S.p.A., di cui si può prendere visione

qui: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/IT502008901681421?by=number&v=1355749&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_id=1668536602065.

⁶⁰ Trib. Firenze, del 24 marzo 2015, n.988

⁶¹ App. Firenze, Sez. brevetti e marchi, del 15 giugno 2016, n. 1006.

⁶² Trattasi, questa, di una pronuncia incoerente con quanto prima esaminato, in quanto ben lontana dalla posizione prevalente in materia, sia in dottrina che in giurisprudenza: infatti, tale decisione, non tiene conto della tutela rafforzata riservata ai c.d. marchi di rinomanza.

Di conseguenza, Gucci, in sede di legittimità, ha eccepito che il suo marchio avrebbe dovuto beneficiare di una tutela rafforzata, la c.d. tutela ultra-merceologica⁶³. La Corte di Cassazione ha, pertanto, ribaltato le decisioni adottate dai tribunali di primo e secondo grado, accogliendo con rinvio il ricorso della *maison* di moda.

Un altro recente caso in materia riguarda la disputa legale riguardante il celebre “*Burberry Check*”⁶⁴.

Nel corso degli anni, il marchio “*Burberry Check*” ha acquisito un ampio riconoscimento ed è stato sempre più spesso associato al *brand* Burberry nonché ai suoi prodotti di alta moda e, in particolare, all’iconico *trench coat* dell’azienda.

Tuttavia, a causa della popolarità del motivo, sono emersi molti casi in cui altre aziende hanno tentato di utilizzare o imitare la fantasia in questione, senza autorizzazione alcuna. Per tale motivo, al fine di garantire una protezione efficace e prevenire eventuali utilizzi non autorizzati del motivo a quadri, la *maison* di moda ha intrapreso diverse azioni legali avverso numerose imprese che hanno commercializzato prodotti caratterizzati da una forte somiglianza con il “*Burberry Check*”. In tali contesti, in particolare, è stata affermata la sussistenza della fattispecie della violazione del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale, cui ha fatto seguito l’emissione di sentenze ed il raggiungimento di accordi di risarcimento, i quali hanno contribuito consolidare ulteriormente la protezione del marchio in esame come marchio notorio nonché distintivo per l’azienda Burberry.

A questo proposito, rileva la sentenza 16568 del 2020 della Corte di Cassazione Penale⁶⁵. Il contenzioso in questione riguardava una presunta ipotesi di contraffazione del marchio sorta tra la *maison* Burberry ed un’azienda concorrente cinese presso la cui sede erano stati sequestrati circa 4000 metri di tessuto lavorato secondo il noto ed iconico motivo “*tartan*” di Burberry. Successivamente, le indagini avevano rivelato che il sequestro si inseriva nel contesto di un vasto sistema di commercializzazione che, apparentemente, risultava essere lecito ma che, in realtà, nascondeva un’elaborata e sleale attività di contraffazione.

⁶³ Per un approfondimento, v. G. GORI, *La tutela “ultra-merceologica” dei marchi che godono di rinomanza*, al seguente link: <https://www.cocuzzaeassociati.it/ultime-notizie/tutela-ultramerceologica-marchi/>

⁶⁴ Il “*Burberry Check*” è il celebre motivo a quadri distintivo di Burberry, caratterizzato da una trama di linee verticali e orizzontali che si intersecano, spesso in tonalità di beige, nero, bianco e rosso.

⁶⁵ Cass., Sez. II, del 26 febbraio 2020, n. 16568.

Dunque, gli imputati venivano accusati dei reati previsti e puniti dagli articoli 474 c.p. e 648 c.p., ovvero contraffazione del marchio e ricettazione.

In primo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 maggio 2016, ha respinto le doglianze della ricorrente, sostenendo che la condotta non fosse penalmente rilevante. Il giudice delle prime cure, infatti, valorizzando il fatto che articoli con motivi geometrici dell'azienda cinese imputata fossero privi di qualsivoglia riferimento al marchio denominativo della *maison* inglese, ha ritenuto improbabile che i consumatori potessero considerare Burberry come la fonte dei prodotti contestati, nonostante la forte somiglianza⁶⁶.

In sede d'appello, invece, la Corte si è discostata da quanto affermato nel precedente grado di giudizio, invertendone l'argomentazione. In particolare, ha riconosciuto che ai fini della configurabilità del reato di contraffazione del marchio sia sufficiente anche la mera riproduzione non autorizzata del *pattern*, senza la necessità della riproduzione esplicita del nome del *brand*; di conseguenza, è stato sostenuto che la riproduzione non autorizzata del modello da parte degli imputati – con o senza il marchio denominativo “Burberry” – avrebbe potuto indurre i consumatori a credere che i prodotti fossero associati a Burberry, rendendo dunque tale uso illecito.

Nonostante ciò, anche in appello si è giunti ad una conclusione assolutoria e le richieste avanzate dall'azienda sono state respinte, in ragione della circostanza secondo la quale la combinazione di tessuto a righe beige e rosse su sfondo bianco non sarebbe unicamente attribuibile al marchio Burberry, ma sarebbe un motivo generico rientrante nella più ampia categoria nota come “*tartan*” scozzese; di conseguenza, il *tartan* non è stato considerato idoneo a indicare la provenienza da un'unica fonte. La Corte, in particolare, evidenziava come, dall'esame della documentazione fotografica in atti, fosse emersa una riproduzione del disegno grossolana con «*colori sfocati e su un tessuto stropicciato, sicché non sarebbe stato idoneo ad evocare il marchio oggetto di tutela anche perché grossolanamente riprodotto*».

Seguiva poi, l'ultimo grado di giudizio, in cui la Corte di Cassazione, Sezione penale, ha riesaminato il caso ed ha accolto il ricorso formalizzato nell'interesse di

⁶⁶ L'azienda cinese è stata così assolta ai sensi dell'art. 530 c.p.p. in quanto, difettando l'elemento oggettivo – inteso come consapevolezza della condotta contraffattiva – il fatto contestato non sussisteva.

Burberry, rovesciando le decisioni sfavorevoli precedentemente adottate dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d'appello di Roma.

Innanzitutto, è stata confermata la determinazione della Corte d'Appello secondo cui non è necessario riprodurre sia il nome Burberry che il suo motivo a quadri affinché si verifichi la contraffazione, in quanto *«la contraffazione del marchio sussiste anche nei casi di riproduzione parziale del marchio ove sia idonea a creare confusione con il marchio anteriore registrato»*; a tal proposito, peraltro, la Suprema Corte ha sottolineato che tale considerazione debba essere ritenuta particolarmente valida nei casi in cui il marchio goda di notorietà consolidata, ovvero quando sia *«conosciuto da una larga parte del pubblico ed immediatamente riconoscibile come relativo ai prodotti e servizi per utilizzato il marchio»*.

D'altra parte, la Corte di Cassazione, ha sostenuto che il giudice di secondo grado avesse commesso un errore nell'affermare che il motivo riprodotto dall'azienda cinese non fosse unicamente attribuibile al marchio Burberry. Sul punto, è stato fortemente criticato soprattutto il riferimento alla c.d. contraffazione grossolana – istituto elaborato dalla giurisprudenza e correlato al grado di riconoscibilità dell'origine non autentica degli oggetti compravenduti – in quanto ciò che doveva essere considerato, in via principale e diretta, era la lesione del bene giuridico che si mira a tutelare e, nel caso di specie, la fede pubblica ⁶⁷.

Secondo la Suprema Corte, in sostanza, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 c.p., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 dovrebbe essere valutata sulla base di un'analisi sintetica e globale che tenga conto dell'impressione complessiva del destinatario finale, non solo della rappresentazione del tessuto. In merito, è stato peraltro confermato che la maggior parte dei consumatori associa il motivo specifico riprodotto dall'azienda cinese al marchio Burberry anziché a un motivo generico come il *tartan*, e

⁶⁷ La pronuncia in commento, infatti, ha ribadito come *«integri il delitto di cui all'art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno»*.

ciò è suscettibile di ledere la fiducia del consumatore che crede di acquistare un prodotto Burberry ma finisce per acquistare un prodotto contraffatto.

Infine, con il riconoscimento dei motivi presentati da Burberry, la Corte di Cassazione consente al marchio inglese di consolidare la propria presenza sul mercato, affermando che la combinazione specifica delle righe rosse e nere che si intersecano su uno sfondo bianco sarà unicamente associata a Burberry e non più al motivo scozzese o tartan.

Inoltre, questa decisione fornisce una tutela aggiuntiva per il marchio e la proprietà intellettuale in generale, definendo i limiti della contraffazione del marchio e fornendo una maggiore protezione all'industria della moda, che è un settore in rapido sviluppo ma soggetto a varie violazioni legate all'uso illecito dei marchi da parte di terzi.

Da ultimo, è meritevole di attenzione un'altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza 21640/2023 ⁶⁸, che ha visto nuovamente protagoniste le due *maison* di moda Gucci e Burberry. Nel caso di specie, è stata confermata la tutela penale extra-merceologica del "Burberry Check" e del "nastro Verde-Rosso-Verde" di Gucci sulla base dell'affermazione che *«la tutela penale di marchi celebri deve essere estesa a settori merceologici completamente estranei all'interesse del brand»* ogniqualvolta *«si rischi, secondo il giudizio del consumatore medio, la confondibilità dell'attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originali e 'forti' perché ampiamente 'notori'»*.

Il caso ha avuto origine dal sequestro di alcuni rotoli di nastri da bomboniere e da confezione che riproducevano i falsi loghi ed i colori del "Burberry Check" e del "nastro Verde-Rosso-Verde" di Gucci.

In primo grado, il Tribunale di Massa ha emesso un'assoluzione per gli imputati sostenendo che i marchi in questione dovessero essere considerati "deboli" e, pertanto, dotati di una tutela limitata. Il Tribunale, inoltre, ha affermato che le trame dei nastri fossero sufficientemente diverse da quelle originali e che non fossero neppure rinvenibili segni distintivi che consentissero di confondere i rispettivi prodotti. In particolare, ai fini della valutazione hanno avuto un peso rilevante due tesi difensive: innanzitutto, per quanto concerne il marchio "Burberry Check", è stato sostenuto che questo fosse oggetto di tutela solo per la combinazione di colori oggetto di registrazione nella domanda specificamente depositata – ovvero marrone chiaro, beige, rosso, bianco e nero – e che la

⁶⁸ Cass., Sez. V, del 3 febbraio 2023 (depositata il 19 maggio 2023), n. 21640.

società produttrice dei nastri vantasse un pre-uso lecito sul segno, limitatamente al settore delle bomboniere; per quanto riguarda il “nastro Verde-Rosso-Verde” di Gucci è stato ritenuto che l'aspetto dello stesso sia talmente comune da non potersi collegare univocamente alla nota griffe fiorentina, stante anche l'assenza di elementi ulteriori che vadano a comporre il marchio nell'insieme, quali, ad esempio, il monogramma o la staffa.

Per contro, in secondo grado, la Corte di Appello di Genova ha riconosciuto la celebrità e, di conseguenza, la forza distintiva dei marchi in questione concedendo, peraltro, la tutela al marchio Burberry indipendentemente dalle varianti di colore. In particolare, sulla questione del presunto pre-uso riconosciuto all'imputato, i giudici di Genova hanno osservato che questo possa essere riferito, al più, solo alle colorazioni del *Check* diverse da quella classica, poiché quest'ultima avrebbe avuto già una sua notorietà al momento dell'utilizzo da parte dell'imputato.

Per quanto riguarda, invece, il marchio “nastro Verde-Rosso-Verde”, la Corte di Appello di Genova non ha ritenuto credibile la tesi difensiva secondo cui il nastro contraffatto riproduttivo del marchio fosse solo un prodotto semilavorato e da completare con caratteri che ne avrebbero impedito l'assimilazione al marchio figurativo più famoso oggetto di tutela.

Peraltro, non è stato dato rilievo al settore merceologico delle bomboniere cui si dedicava l'attività d'impresa dell'imputato, dal momento che i nastri avrebbero potuto avere anche altre destinazioni.

La Corte di Cassazione, da ultimo, ha confermato nel merito la decisione di appello, respingendo le tesi sostenute dagli imputati. I giudici di legittimità, oltre a riconoscere la celebrità dei marchi in questione, hanno sottolineato che la tutela penale di un marchio notorio debba estendersi ad ogni categoria di prodotto, qualora l'imitazione rischi di ingannare i consumatori e ledere la fede pubblica.

La notorietà dei marchi e la capacità dei disegni, delle forme o dei modelli di rappresentare un segno distintivo sono considerati, infatti, fattori determinanti nella valutazione della contraffazione ⁶⁹.

⁶⁹ «Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del c.p., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi, tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio celebre o "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine

2.2. Il caso “Dior Nabs”

Di recente, anche la nota *maison* di moda Dior ha ottenuto una vittoria in un caso di contraffazione relativo al suo tipico motivo formato da cinque strisce ⁷⁰.

Con una sentenza del 3 giugno 2021, infatti, il Tribunale di Genova ha riconosciuto alla casa di moda francese il diritto esclusivo sulla borsa “*Book Tote*” di Dior, precisando che specifici elementi della borsa – ovvero il motivo a cinque strisce orizzontali che la caratterizzano – siano idonei ad indicare un’unica provenienza merceologica.

Volgendo uno sguardo più attento ai fatti costitutivi del caso, Dior aveva avviato una causa contro una terza parte, accusata di aver venduto versioni contraffatte della nota borsa “*Book Tote*”, lanciata per la prima volta come parte della collezione Primavera/Estate 2018.

Il Tribunale di Genova, a questo proposito, ha ritenuto che il posizionamento delle strisce fungesse da marchio tutelabile: secondo il Tribunale, infatti, la fascia divisa in cinque strisce alternate ha un forte carattere originale, ed è di per sé in grado di indicare l’origine del prodotto; dunque, la mancanza della scritta “*Christian Dior*” non è stata considerata determinante per il riconoscimento della contraffazione, a maggior ragione perchè la fascia, priva degli elementi letterali, è ampiamente utilizzata da *Dior* come elemento decorativo e, allo stesso tempo, distintivo dei suoi prodotti.

In sostanza, la protezione viene estesa: in quanto marchio distintivo della *maison*, le cinque strisce orizzontali alternate beneficiano della protezione esclusiva del marchio, consentendo di identificare le creazioni Dior indipendentemente dall’iscrizione “*Christian Dior*”.

Si tratta di un precedente giurisprudenziale degno di nota in quanto tale marchio viene utilizzato su un vasto insieme dei prodotti Dior, al di là della *Dior Book Tote* oggetto della questione in analisi.

individuante. Inoltre, in caso di marchio "forte", è ravvisabile la contraffazione anche il marchio fosse apposto su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale posto che il bene della fede pubblica è lesa dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali».

⁷⁰ Cfr. *Italian Counterfeit Ruling Protects Dior Book Tote and Stripe*, disponibile in: <https://wwd.com/business-news/legal/italian-court-counterfeiting-decision-dior-book-tote-bag-stripe-1234864837/>; *Dior Nabs Win in Case Over Book Tote Bag, ad Court says 5-stripe Design is a Trademark*, disponibile in: <https://www.thefashionlaw.com/dior-nabs-win-in-case-over-book-tote-bag-as-court-says-5-stripe-design-is-a-trademark/>.

Dunque, sulla scia di quanto previsto da questa recente decisione del tribunale, si può dedurre che la protezione del distintivo motivo a strisce ampli il numero di potenziali parti che potrebbero essere soggette a reclami da parte della *maison* Dior per contraffazione e/o violazione del marchio; questa protezione, infatti, come precedentemente accennato, sussiste anche nel caso in cui tali parti riproducano il *design* a strisce senza, però, fare uso del nome del celebre marchio di moda (“*Christian Dior*”). In altre parole, Dior ha il diritto di intraprendere azioni legali contro chiunque utilizzi il distintivo motivo a strisce, sia in modo autonomo che in combinazione con il nome del marchio. Questa decisione rafforza la posizione di Dior nel proteggere l'unicità e la riconoscibilità del suo motivo distintivo, garantendo un'ulteriore tutela contro potenziali violazioni del marchio.

3. I reati connessi al mondo virtuale: tra tutela del marchio e contraffazione

Internet è uno strumento di comunicazione straordinario che ha consentito la creazione di un nuovo modello di commercio ed ha influenzato le modalità di contrattazione.

Nell'ultimo decennio, infatti, il rapido avanzamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed in particolare delle tecnologie digitali, ha condotto ad evidenti cambiamenti nel funzionamento dei mercati. Peraltro, la crisi sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha dato un forte impulso a tali fenomeni, accelerandoli in modo repentino ⁷¹.

Innanzitutto – come meglio si vedrà soprattutto nel prossimo paragrafo – si è assistito ad un notevole aumento dell'utilizzo del c.d. mercato virtuale (o digitale) e del connesso fenomeno dell'*e-commerce*, o commercio elettronico ⁷², inteso come il

⁷¹ Cfr. lo studio commissionato dall'OECD, *Protecting online consumers during the Covid-19 crisis*, 28 aprile 2020, disponibile in: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130819-av45n5rn74&title=Protecting-online-consumers-during-the-COVID-19-crisis.

⁷² Definizione di commercio elettronico: “Transazione e scambio di beni e servizi effettuati mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica”, cit. Enciclopedia Treccani, disponibile in: <https://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce#:~:text=Transazione%20e%20scambio%20di%20beni,%2C%20televisione%20digitale%20ec.c.>);

La prima a darne una definizione univoca è stata la Commissione Europea nella Comunicazione COM (97) 157 intitolata “*Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico*”.

Nella Comunicazione, il commercio elettronico viene definito come: “*lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica*”. Esso include una vasta gamma di attività, tra cui la commercializzazione e la vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici, la distribuzione online di contenuti digitali, le transazioni finanziarie come trasferimenti di fondi, acquisto e vendita di azioni, emissione di polizze assicurative, vendite all'asta, collaborazione nella progettazione e nell'ingegneria, l'approvvigionamento

complesso delle operazioni commerciali preordinate all'acquisizione di beni e/o servizi attraverso il *World Wide Web*. L'*e-commerce*, ad oggi, rappresenta “una delle nuove frontiere dell'economia”⁷³. Di fatto, nel corso del tempo, i commercianti hanno gradualmente preso consapevolezza delle potenzialità rivoluzionarie di *Internet*, riconoscendo che tale piattaforma consente loro di creare un mercato unico a livello globale e di vendere beni e servizi senza restrizioni di confini o di tempo⁷⁴.

In secondo luogo, ci stiamo sempre più spesso interfacciando con il c.d. Metaverso, concetto che, in sostanza, sta ad indicare uno spazio cibernetico – in fase di sviluppo – basato sull'infrastruttura esistente di *Internet* e alimentato dalle tecnologie emergenti di *blockchain*, criptovalute e *token* non fungibili (NFT). All'interno di questo spazio virtuale, individui, entità e diverse forme di algoritmi e intelligenza artificiale interagiscono tra loro in un'esperienza di realtà estesa⁷⁵.

Le aziende, in particolare, stanno attivamente contribuendo allo sviluppo dell'economia del Metaverso, in quanto – come è stato osservato da GALLI – esso «non è solo un mondo virtuale parallelo a quello reale, bensì può diventare una componente importante della comunicazione d'impresa e della fidelizzazione dei consumatori, riproducendo e integrando le esperienze di shopping del mondo reale e aprendo una nuova frontiera alla concorrenza tra imprese»⁷⁶. Il Metaverso, dunque, sta assumendo un ruolo sempre più importante e ciò soprattutto con riferimento ai marchi; per tale ragione, si ritiene assolutamente necessaria una piena consapevolezza della relativa disciplina⁷⁷, onde

online, gli appalti pubblici condotti tramite mezzi elettronici, la vendita diretta al consumatore e i servizi post-vendita.

Sempre nel 1997 l'Ocse ha definito il commercio elettronico come “ogni transazione commerciale avente luogo su reti aperte, quali *Internet*”, aggiungendo che “il commercio elettronico si riferisce generalmente a tutte le forme di operazioni relative ad attività commerciali, relative sia alle organizzazioni sia agli individui, che si basano sul trattamento e la trasmissione di dati digitalizzati, tra cui testo, suoni e immagini visive”.

Un'ulteriore definizione è stata fornita dall'*European Information Technology Observatory*, che ha definito il commercio elettronico come “l'esecuzione di attività che portano ad uno scambio di valore attraverso le reti delle telecomunicazioni”.

⁷³ CASSANO, TASSONE, *Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale*, cit. 909;

⁷⁴ E infatti, secondo lo Studio di supporto alla valutazione del Regolamento 330/2010/UE sugli accordi verticali, il commercio elettronico e il *marketing* digitale hanno portato a un aumento significativo del numero e dei tipi di canali pubblicitari e di vendita per i prodotti; questo, peraltro, ha comportato un'innovazione profonda nelle modalità stesse di pubblicità e vendita ma, soprattutto, ha modificato i comportamenti di acquisto dei consumatori.

⁷⁵ In tal senso, v. MURRAY, *Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse*, 1 ss., disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4160233.

⁷⁶ GALLI, *Blockchain, NFT e Metaverso tra innovazione tecnica e innovazione giuridica*, cit.

⁷⁷ Per un approfondimento sul tema, v. PICCINALI, *Il metaverso: modelli giuridici e operativi*, 178 ss.

evitare l'insorgere di controversie, come già accaduto nel 2023 con il caso “*Metabirkin*”, ovvero il contenzioso sorto tra Hermès e Mason Rothschild; ivi, con la decisione del tribunale federale statunitense – datata 8 febbraio 2023 – è stato stabilito che l'artista Rothschild è tenuto a risarcire la *maison* di moda, in quanto la commercializzazione e la vendita degli NFT *MetaBirkin* – che raffigurano l'iconico modello di borsa – insieme all'utilizzo del nome a dominio *metabirkin.com*, costituiscono una violazione del marchio *Birkin* ⁷⁸.

3.1. L'impatto dell'*e-commerce* in materia di protezione dei marchi: la contraffazione del marchio *online*

Volgendo ora uno sguardo più attento al fenomeno dell'*e-commerce*, non possiamo fare a meno di notare che le istituzioni europee, consapevoli delle opportunità ma anche dei rischi derivanti dallo sviluppo delle nuove tecnologie, hanno da subito promosso la creazione di un Mercato Unico Digitale, il cui fine primario è quello di proteggere i consumatori che operano *online* (c.d. consumatori telematici ⁷⁹).

I consumatori che usufruiscono delle piattaforme di *e-commerce*, infatti, godono di una maggiore accessibilità a prodotti, servizi e informazioni. Tuttavia, sono anche esposti a numerosi rischi, che differiscono in parte da quelli che caratterizzano i mercati tradizionali. Si tratta, in sostanza, di rischi principalmente legati all'uso di strumenti tecnologici ⁸⁰ e alla difficoltà di verificare personalmente nonché da vicino la conformità del prodotto alle proprie aspettative.

⁷⁸ Per un approfondimento in merito, v. MURRAY, *Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse*, 11 ss. disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4160233; *Hermès v. Rothschild: A Timeline of Developments in a Case Over Trademarks, NFT*, disponibile su The Fashion Law: <https://www.thefashionlaw.com/hermes-v-rothschild-a-timeline-of-developments-in-a-case-over-trademarks-nfts/>; *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild* (1:22-cv-00384).

⁷⁹ CATRICALÀ – PIGNALOSA, *Saggi di diritto dei consumi*, 76.

⁸⁰ Uno dei principali ostacoli è rappresentato dall'a-territorialità del web, in quanto lo stesso non presenta né confini né sedi fisiche ben definiti. Inoltre, rileva anche la mancanza di una perfetta uniformità tra le legislazioni in materia, dal momento che ogni Paese ha emanato una sequenza di previsioni legislative che pecca di coerenza. Un'ulteriore problematica riguarda l'incertezza relativa all'identità del soggetto venditore, in quanto l'acquirente potrebbe trovarsi ad interagire anche con un'impresa situata a distanza considerevole.

Pertanto, si è avvertita l'esigenza di adottare normative in grado di offrire al consumatore operante nei mercati digitali un livello di protezione equivalente a quello del consumatore che opera *offline* ⁸¹.

Dal punto di vista del diritto civile, i principali problemi intrinseci al commercio elettronico vertono prevalentemente sulla salvaguardia del consumatore, in ragione dell'asimmetria di potere che sussiste tra quest'ultimo – in qualità di parte contraente debole – ed il venditore ⁸². È altresì riconosciuto che la fiducia dei consumatori costituisca uno degli elementi di maggior rilievo per l'evoluzione continua del mercato virtuale; pertanto, è di cruciale importanza garantirne l'incolumità nonché la continuità.

Dal punto di vista penalistico, le fattispecie che emergono sul *web* possono integrare più di una fattispecie di reato. A tal proposito, per citare un esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa più volte e, in particolare, in una pronuncia del 2017 ⁸³ ha precisato che qualora la vendita a distanza, avvenuta mediante l'uso di un sistema informatico o telematico, si concluda con una mancata consegna o con la consegna di un bene differente rispetto a quello richiesto dall'acquirente, allora potrà essere integrata l'aggravante della minorata difesa; da questa sentenza, si può evincere anche l'importanza della tutela nei confronti del consumatore.

In ogni caso, soffermandoci con più attenzione sulla questione dei reati nell'*e-commerce*, uno dei più delicati è sicuramente la contraffazione che avviene tramite i sistemi telematici *online* ⁸⁴, in quanto risulta complesso individuare le metodologie adatte a contrastare efficacemente il fenomeno ⁸⁵.

Soprattutto a seguito della pandemia, il processo di digitalizzazione si è notevolmente velocizzato, con conseguente ampia diffusione dell'utilizzo di *internet*. In particolare, si è constatato un significativo incremento delle attività illecite aventi ad

⁸¹ In questo senso, v. OECD (2016), *Consumer Protection in E-commerce: OECD Recommendation*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264255258-en>, disponibile in <https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf>.

⁸² A questo proposito, peraltro, per quanto riguarda la disciplina delle “*offerte di servizi della società dell'informazione*”, l'articolo 68 del codice del consumo rimanda alle norme previste all'interno del d.lgs. 70/2003, che ha attuato la Direttiva 2000/31/CE nel nostro ordinamento. Per un approfondimento v. TORRENTE – SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 731 ss.

⁸³ Cass., Sez. VI, del 10 aprile 2017, n.17937, in *Foro it.*, 2017, 10, II, 576.

⁸⁴ Cfr. *Instagram e contraffazione*, Vogue, 2016, disponibile su: <https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2016/06/01/instagram-contraffazione-chanel-vuitton>

⁸⁵ Le forme di contraffazione sul *web*, peraltro, sono molteplici: ad esempio, la pirateria in violazione del diritto d'autore, la contraffazione di marchi e altri segni distintivi; e proprio il marchio, esattamente come avviene nella realtà fisica, è divenuto soggetto e obiettivo di diverse forme di reato, tra le quali rientra proprio la contraffazione sul *web*, dove da tempo si verificano attività commerciali intense.

oggetto prodotti tutelati dalla c.d. proprietà intellettuale e, soprattutto, delle piattaforme sulle quali è possibile reperire beni contraffatti ⁸⁶.

Come già evidenziato, la nozione di contraffazione deriva principalmente dal diritto europeo, che ne riconosce un perimetro piuttosto esteso: ci si riferisce, infatti, a “ogni caso di uso di uso del marchio come nome commerciale o designazione simile, purché l’uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi” ⁸⁷.

Nel dettaglio, si possono distinguere diverse forme di contraffazione del marchio *online*:

- a) Anzitutto, una delle forme più pericolose di attacco al marchio è il c.d. *cybersquatting*, che consiste nella registrazione di un nome a dominio identico o simile al marchio già in possesso di un altro soggetto con l'obiettivo di rivenderlo o utilizzarlo in modo improprio.

Nello specifico, la condotta illecita si manifesta attraverso la creazione di flussi di traffico su *Internet* e lo sviamento degli stessi. Tra i vantaggi che ne possono derivare possiamo menzionare la vendita di prodotti simili utilizzando un marchio rinomato o la diffusione di informazioni non affidabili sul *web*, danneggiando così la reputazione aziendale del legittimo proprietario del marchio.

In particolare, la questione relativa al *cybersquatting* è emersa nell'ordinamento italiano intorno alla fine degli anni '90 a seguito di una controversia che ha coinvolto il *brand* di moda Giorgio Armani. Nel mese di ottobre del 1997, infatti, il Sig. Luca Armani, già titolare di un negozio che produceva timbri nella provincia di Bergamo, aveva registrato il dominio *www.armani.it*, utilizzandolo per promuovere l'attività della sua ditta denominata “Armani Luca”. Nel 1998, quando la Giorgio Armani S.p.A. venne a conoscenza della registrazione di tale nome a dominio, la Giorgio Armani S.p.A. citò in giudizio il Sig. Luca Armani dinanzi al Tribunale Monocratico di Bergamo, accusandolo di violazione della legge sui marchi. Solo nel 2003 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica emise una sentenza di primo grado con la quale diede ragione alla società Giorgio Armani S.p.A. ⁸⁸;

⁸⁶ LANNA, *Fashion Law*, 47.

⁸⁷ CASSANO – TASSONE, *Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale*, 923 ss.

⁸⁸ Trib. Bergamo, Sez.I, del 3 marzo 2003, n.1036, dal cui testo possono essere citate le ragioni della sentenza favorevole: «[...] la funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con

- b) In secondo luogo, un altro modo illegittimo tramite il quale vengono utilizzati i marchi famosi è la pratica conosciuta come *spam* di siti *web* di terzi; in questo caso vengono inviati messaggi pseudo-pubblicitari su siti o piattaforme molto consultati, al fine di attirare l'attenzione dei consumatori e indirizzarli verso siti illegali.

Questo tipo di pratica assume un particolare rilievo soprattutto nell'ambito della commercializzazione di merce contraffatta non solo pubblicizzano prodotti falsi, ma spesso danneggiando anche il nome commerciale e la reputazione dell'azienda vittima di tali illeciti;

- c) Un'ulteriore tipo di violazione informatica del marchio è il c.d. *typosquatting*, ossia la registrazione di un nome a dominio simile ad un dominio altrui legittimo, però, con l'inserimento di alcuni errori tipografici, al fine di deviare il traffico *internet*, ingannare l'utente o trarne un profitto economico;

la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa. [...] Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione. [...] La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli – ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. – vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio. [...] Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonché valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desidera reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità, guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet. [...] Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice. [...] Da ciò consegue che Giorgio Armani S.p.A., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in funzione di marchio».

- d) Inoltre, per quanto riguarda i *meta-tag*, si tratta di metadati utilizzati nell'HTML per indicizzare le pagine *web*. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si espressa sul tema nel caso *Interflora v. Marks & Spencer*⁸⁹: ivi la CGUE ha stabilito che un annuncio pubblicitario sponsorizzato, attivato tramite un marchio di terzi, deve essere considerato illecito se non consente agli utenti di *Internet* di accertare che i prodotti e/o servizi citati non provengono dal titolare del marchio.

3.1. La giurisdizione nelle ipotesi di contraffazione *online*: crisi del principio di territorialità

Come anticipato, nel corso degli ultimi anni, l'ascesa di *internet* come mezzo di comunicazione di massa ha facilitato la diffusione di prodotti contraffatti attraverso canali virtuali. Questa strategia di distribuzione consente, infatti, alle organizzazioni criminali di sfruttare l'anonimato – “*lo schermo*”⁹⁰ – fornito dalla Rete per celare la reale identità di coloro che vendono prodotti contraffatti, evitando anche il rischio di esporre fisicamente le merci e rivelare in tal modo la natura illecita delle attività poste in essere. In particolare, quando l'uso illecito dei marchi si inserisce nel contesto delle realtà innovative quali la commercializzazione di beni e servizi mediante l'uso di reti telematiche possono avere origine interrogativi complessi, tra i quali si evidenzia quello relativo all'individuazione della Tribunale competente⁹¹. La complessità del tema della competenza nei casi di violazione del marchio *online* deriva principalmente dal fatto che il *web* ha un “*carattere universale*”⁹², essendo accessibile ovunque si possa utilizzare uno *smartphone* o un *computer*; al contrario, la tutela prevista in materia di marchi è una protezione che ha natura territoriale, limitata da confini ben precisi.

Infatti, proprio con riferimento alle ipotesi di contraffazione a mezzo *internet*, si è dibattuto in giurisprudenza relativamente alla corretta determinazione della relativa giurisdizione e competenza, dal momento che è ben possibile che vengano compiuti atti di appropriazione parassitaria del marchio da cui derivino pregiudizi che riversano i loro

⁸⁹ Corte di Giust. UE, Sez.I, del 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora Inc e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.*

⁹⁰ ANTONACCHIO, *Etichettatura dei prodotti*. cit. 157.

⁹¹ A tal proposito, v. Cass. civ., del 27 febbraio 2020, ord. n.5309, ove è stato precisato che «*in tale ipotesi, esiste il rischio – derivante nella specie, dalla ubiquità della rete telematica – di creare una situazione di incertezza su piano della individuazione del foro della contraffazione [...]*».

⁹² AUTERI, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit. 152.

effetti negativi in più di uno Stato. Da qui, dunque, è emersa l'esigenza di stabilire dei criteri uniformemente condivisi, tanto a livello nazionale, quanto a livello europeo, al fine di porre rimedio ai potenziali conflitti di giurisdizione e competenza. In tale contesto di incertezza, sono più volte intervenuti la Corte di Giustizia dell'Unione europea nonché i Tribunali nazionali ⁹³.

In particolare, successivamente all'approccio iniziale che attribuiva la competenza al giudice del luogo in cui era ubicato il *server* su cui venivano caricati i contenuti considerati illeciti, sono emersi tre orientamenti distinti:

- il primo orientamento, più estensivo, considerava come *locus commissi delicti* ogni luogo raggiunto dai contenuti tramite il sito *web* contestato;
- il secondo orientamento, più restrittivo, individuava la competenza in via esclusiva in capo al giudice del luogo di residenza o domicilio del titolare del diritto leso;
- il terzo orientamento, invece, si focalizzava sul luogo in cui venivano caricati i dati *online*, identificato con la sede o il domicilio dell'autore dell'illecito.

Attualmente, a seguito delle critiche mosse al primo dei tre orientamenti sopra menzionati ⁹⁴, la scelta del foro competente si basa sull'individuazione del *locus commissi delicti*, che comprende sia il luogo in cui si verifica la lesione, sia il luogo in cui si realizza l'evento che ha causato la lesione stessa.

Questo dualismo, peraltro, si è tradotto in due orientamenti divergenti, entrambi supportati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a sua volta si è ispirata ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di giurisdizione.

Da un lato, infatti, alcune pronunce attribuiscono la competenza al giudice del luogo in cui risiede o è domiciliato il soggetto titolare del diritto in questione. Tra queste pronunce, ricordiamo un'ordinanza del 14 settembre 2017 in cui il Tribunale di Milano ha stabilito che «*Il luogo in cui “l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la*

⁹³ Per un approfondimento sul tema, v. CASSANO – TASSONE, *Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale*, 415 ss.

⁹⁴ La Cassazione, infatti, ha ritenuto indispensabile stabilire dei confini spaziali dell'illecito in caso di lesione di un diritto di privativa perpetrato attraverso Internet.

lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione».

Dall'altro lato, invece, emerge un approccio giurisprudenziale più restrittivo, che attribuisce competenza al giudice del luogo in cui i contenuti illeciti sono stati effettivamente pubblicati online, presumibilmente identificato come il luogo in cui si trova la sede o il domicilio dell'autore dell'illecito. In tal senso, rileva il caso *Tiffany* – per l'appunto inerente all'individuazione del tribunale territorialmente competente nei casi di contraffazione a mezzo *Internet* – su cui si è espresso il Tribunale ordinario di Torino ⁹⁵, a seguito di un procedimento cautelare di urgenza per contraffazione del marchio realizzato tramite siti presenti sul *web*. Ivi sono state fornite importanti delucidazioni proprio sui criteri per stabilire la competenza territoriale in caso di violazione di marchi, considerando la complessità dell'ambiente *online*.

Il caso, del 2016, su cui si è espressa la sezione specializzata delle Imprese del Tribunale di Torino, riguarda la presunta contraffazione dei marchi “*Tiffany*”, “*Tiffany & Co.*” e del colore blu *Tiffany*, lamentata dalla società estera *Tiffany & Co.* Il criterio generale in materia di competenza prevedeva due diverse opzioni per coloro che intraprendessero un'azione legale, ovvero rivolgersi al Tribunale di residenza della controparte oppure al Tribunale del luogo in cui i fatti oggetto di controversia sono stati commessi.

Nel dettaglio, la parte ricorrente – la rinomata azienda newyorkese *Tiffany & Co.* – lamentava l'uso non autorizzato – come denominazione e nome a dominio su *social media*, nonché nella grafica e nei testi presenti sulle pagine dei siti *web* – dei noti marchi “*Tiffany*”, “*Tiffany & Co.*” e del colore blu *Tiffany*, da parte di una società – avente sede legale in Sicilia – che, oltre a possedere un negozio fisico, vendeva prodotti al dettaglio attraverso due siti *web*, sfruttando anche i canali del *web 2.0*, come i *social network* (in particolare, *Facebook* e *Twitter*) e i portali *online*, a fini promozionali. In particolare, tali siti *web* contenevano elementi distintivi che imitavano i segni distintivi dell'azienda ricorrente, come la scatola blu con fiocco ed il noto colore blu. Dunque, la parte ricorrente, richiedeva innanzitutto che fosse vietato all'altra parte l'utilizzo del marchio noto come segno distintivo, denominazione sociale, nome a dominio e in qualsiasi altra forma

⁹⁵ Trib. Torino, n. r.g. 29252/2015. Descrizione del caso disponibile in: <https://www.altalex.com/documents/news/2016/02/01/contraffazione-su-internet-e-competenza-territoriale>; <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14199.pdf>

pubblicitaria o promozionale; inoltre, domandava il sequestro dei prodotti contraffatti nonché il trasferimento dei nomi a dominio contestati.

Dinanzi alla richiesta del titolare del marchio, la società resistente – tra le diverse obiezioni – ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino – luogo in cui è stato ordinato e consegnato un prodotto venduto attraverso i siti contestati – sostenendo che la competenza dovesse essere in capo al Tribunale della città in cui aveva sede la convenuta, ossia il Tribunale di Messina. In particolare, la società resistente contestava l’individuazione del Tribunale di Torino come tribunale competente, in quanto *il locus commissi delicti* non poteva essere identificato nel luogo di consegna, bensì nel luogo in cui i dati erano stati inseriti in rete.

Affrontando tale eccezione, il giudice analizza la questione sollevata – ossia la competenza territoriale – alla luce di un’interpretazione accurata dell’art. 120 c.p.i., che al comma 6 stabilisce un criterio di competenza speciale rispetto ai criteri generali. Secondo tale articolo: *«le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi dei diritti dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi»*.

A tal proposito, il Tribunale ha osservato che il concetto di “*commissione del fatto*” sia stato oggetto di un’interpretazione estensiva, come emerge da alcune precedenti pronunce della Giurisprudenza di merito. Infatti, al fine di determinare il luogo nel quale il fatto è stato commesso, si è ritenuto necessario tenere conto non solo del luogo in cui si è verificata effettivamente la condotta lesiva, ma anche del luogo in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli di tale comportamento, specialmente il luogo nel quale ha sede il soggetto giuridico colpito dall’attività contraffattiva ⁹⁶.

In ogni caso, l’art. 120 c.p.i. viene generalmente interpretato come mera norma di deroga al principio generale della competenza dei giudici nel luogo in cui il convenuto ha il domicilio: sussiste un collegamento tra il luogo in cui avviene la condotta lesiva, ovvero la contraffazione, ed il luogo in cui ha sede il soggetto che ha subito il danno. Tuttavia,

⁹⁶ Cfr. Corte di Giust. UE, del 12 maggio 2014, causa C-360/12, *Coty Germany GmbH c. First Note Perfumes NV*; Corte di Giust. UE, del 19 aprile 2012, causa C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*. In entrambi i casi, la Corte ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione del concetto di “*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire*” optando per un’impostazione dualistica – successivamente riconosciuta anche a livello nazionale – fondata su due criteri: 1) quello del giudice del luogo in cui il danno si manifesta in concreto; 2) quello dello Stato membro in cui risiede l’autore dell’illecito.

sulla base della caratteristica dell'a-territorialità della rete – previamente menzionata – non può considerarsi corretta l'identificazione del danno in qualsiasi luogo in cui si verifica o potrebbe verificarsi una singola vendita, dal momento che tale luogo non ha un collegamento effettivo e stretto, bensì solo occasionale, con la controversia. Allo stesso modo, non può essere tenuto in considerazione il luogo in cui è situato il *server*, come confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria, a causa della sua localizzazione incerta e difficilmente identificabile. Questa, dunque, è la chiave di lettura della disposizione che il giudice ritiene determinante per la decisione.

Di conseguenza, il Tribunale di Torino ha ritenuto che qualora l'attività di contraffazione avvenga tramite un sito *web* e, dunque, ne presenti le caratteristiche strutturali – ossia la realizzazione dello stesso con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa – in base al criterio di prossimità alla controversia – che giustifica la competenza speciale – il luogo del processo può essere solo quello in cui è stata effettuata l'attività di realizzazione del sito *web* nel quale viene venduto il prodotto contraffatto, ossia l'inserimento dei dati.

Allo stesso modo, quando l'illecito consiste nella vendita di prodotti contraffatti, il luogo in cui “i fatti sono stati commessi” è quello in cui vengono inserite le offerte di vendita sul sito ⁹⁷. Pertanto, il Giudice ha richiamato i principi stabiliti a livello europeo nella sentenza *Wintersteiger*, evidenziando che tali indicazioni «*devono essere richiamate per una corretta interpretazione dell'art.120 c.p.i., secondo una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma [...] deve essere interpretata con l'obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola*».

⁹⁷ In questo senso, v. Corte di Giust. UE, del 19 aprile 2012, causa C-523/10, *Wintersteiger AG vs. Products AU Sondermaschinebau GmbH*, relativa alla causa tra due imprese, di cui l'una austriaca e l'altra tedesca, entrambe operanti nel settore della produzione e distribuzione di macchinari per la preparazione di sci e snowboard; v. anche Corte di Giust. UE, del 5 settembre 2019, causa C-172/2018, *AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas*, ove la CGUE confermato che i titolari di un marchio dell'Unione Europea hanno il diritto di intentare un'azione legale per la contraffazione online del marchio davanti ai tribunali dello Stato membro in cui i consumatori sono stati destinatari di pubblicità e offerte di vendita online relative a prodotti che violano i diritti del marchio. Questo è valido indipendentemente dal domicilio del convenuto o dalla posizione del server o dei prodotti offerti in vendita. Nello specifico, per determinare lo Stato membro competente, la Corte di Giustizia si è richiamata alla sentenza nel caso C-324/09 (*caso L'Oréal*), in cui era stata stabilito che, per quanto riguarda la pubblicità e le offerte di vendita online, gli atti di contraffazione online sono commessi nel territorio in cui si trovano i consumatori a cui tali annunci pubblicitari e offerte di vendita sono dirette.

Pertanto, il Tribunale di Torino concludeva dichiarandosi incompetente e rimettendo la questione al Giudice siciliano.

3.2. Il caso “Valentino”

Come accennato, il fenomeno della contraffazione dei marchi *online*, porta con sé numerosi interrogativi e questioni irrisolte di notevole rilievo. In particolare, un caso rilevante in materia di contraffazione è il caso Mario Valentino c. *Farfetch Uk*, questione che è stata analizzata e risolta dal Tribunale di Milano.

Nel 2021, infatti, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare presentata dalla società Mario Valentino nei confronti di *Farfetch Uk*⁹⁸, il cui modello di *business* di *Farfetch* si basa sulla collaborazione con *boutique* di moda di tutto il mondo, consentendo loro di espandere la loro presenza e distribuzione sui canali digitali, e *Modes*⁹⁹.

Volgendo uno sguardo più attento all’oggetto della controversia, l’azienda Mario Valentino aveva contestato e richiesto la non prosecuzione, da parte delle due società menzionate, dell’utilizzo dei marchi “*Valentino*” e “*Red Valentino*” per commercializzare calzature, borse o altri prodotti non provenienti dalla ricorrente.

Il ricorso cautelare promosso poggiava le sue basi su un accordo tra la storica azienda di moda napoletana Mario Valentino e la nota *maison* Valentino Garavani.

Tra i due stilisti fondatori delle *maison*, infatti, esiste un accordo di coesistenza sottoscritto nel 1979, in forza del quale solo la Mario Valentino ha il diritto di utilizzare e registrare il nome “Valentino” nel settore delle calzature, borse e accessori, mentre la Valentino può utilizzare e registrare il nome “Valentino Garavani”: dunque, mediante questo accordo è stata stabilita una distinzione chiara tra le due aziende.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato che il marchio “Valentino” è «riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti

⁹⁸ *Farfetch Uk* è un gruppo che gestisce una piattaforma di *e-commerce* specializzata nell’abbigliamento e negli accessori di lusso.

⁹⁹ *Modes* è una società che possiede alcuni negozi multimarca di abbigliamento e accessori ed è affiliata a *Farfetch*.

che per sé stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino»¹⁰⁰.

Per quanto riguarda, più nel dettaglio, la responsabilità di *Farfetch* per la contraffazione, il Tribunale di Milano non è stato convinto dalla tesi della società inglese e, di conseguenza, ha respinto la difesa sollevata dalla resistente, la quale sosteneva che la sua responsabilità dovesse essere esclusa in quanto la stessa non svolgeva una condotta attiva bensì si limitava esclusivamente ad avere un ruolo di *hosting* passivo¹⁰¹ con riguardo alle informazioni fornite dalle *boutique* ad essa affiliate (c.d. partner).

A questo proposito, invero, il Tribunale ha obiettato che la portata del ruolo ed i servizi forniti da *Farfetch* UK eccedono la semplice figura di un fornitore di servizi informativi passivi che non esercita alcun controllo sulle attività svolte attraverso il proprio *sito web*, perchè essa svolge un ruolo attivo come “*agente per conto dei Partner*” che include l’organizzazione delle vendite e altri servizi offerti ai clienti.

Dunque, ciò conferma che *Farfetch* ha un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti stessi.

Pertanto, il Tribunale di Milano ha inibito a *Farfetch* e a *Modes* di utilizzare ulteriormente i marchi Valentino e Red Valentino relativamente a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria non provenienti dalla Mario Valentino.

In caso di violazione del divieto, peraltro, è stata stabilita anche una sanzione pecuniaria e le due parti resistenti sono state condannate al pagamento delle spese legali.

Il caso analizzato ben evidenzia le difficoltà collegate alle questioni di reati di contraffazione che avvengono sui siti *internet* e, in particolare, apre la strada ad un tema di grande rilevanza: la responsabilità dell’*hosting provider*, tema che approfondiremo nel capitolo successivo.

¹⁰⁰ Caso Mario Valentino c. Farfetch Uk, cit. <https://www.ilsole24ore.com/art/mario-valentino-vince-causa-farfetch-l-uso-nome-valentino-borse-e-accessori-ADTwogQB>

¹⁰¹ Per quanto riguarda la differenza tra *hosting provider* attivo e passivo v. Trib. Roma, Sez. XVII, del 2 Ottobre 2019, n. 18727: ivi viene sancito che la distinzione tra *providers* attivi e passivi assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi: nel caso in cui l’attività svolta sia quella di *hosting provider* attivo, non è operante la specifica disciplina di esclusione della responsabilità prevista, invece, per il solo operatore che svolga attività di *hosting* passivo; in ogni caso, anche per quest’ultimo l’esonero della responsabilità si considera operante qualora lo stessi: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione diffusa sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

CAPITOLO III

IL CASO LOUBOUTIN – AMAZON

SOMMARIO: 1. Il caso *Louboutin – Amazon*: le cause riunite C-148/21 e C-184/21; 1.1. Il marchio oggetto di controversia; 1.2. Causa C-148/21; 1.3. Causa C-184/21; 2. La decisione della CGUE ed il suo ruolo nella protezione dei marchi; 3. L’orientamento precedente in materia: cosa è cambiato?; 3.1. L’opinione della dottrina; 3.2. L’interpretazione della giurisprudenza; 4. Le peculiarità del caso *Louboutin – Amazon*.

Come si è avuto modo di approfondire nei capitoli precedenti, con il trascorrere del tempo l’ondata di innovazione e globalizzazione ha generato significative instabilità nel campo del diritto dei marchi, nonostante l’esistenza di una normativa introdotta già a partire dal 1989. Questa situazione ha evidenziato la necessità di sviluppare una nuova disciplina e di armonizzare le diverse disposizioni esistenti in materia. In particolare, l’Unione Europea e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – mediante un’intensa attività normativa e giurisprudenziale – hanno svolto un ruolo di primaria importanza nel perseguire tale obiettivo.

Innanzitutto, abbiamo visto come negli ultimi anni sia stato avvertito un nuovo e crescente interesse verso i c.d. marchi “atipici”, ai quali le imprese hanno deciso di affidarsi con l’obiettivo di attirare un numero sempre maggiore di consumatori.

In secondo luogo, è stato evidenziato come, grazie ai progressi nella tecnologia e all’evoluzione delle piattaforme di commercio *online*, sia significativamente aumentata l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale¹. E così, se da una parte l’avvento di internet² ha condotto alla diffusione rapida di modelli di *business online*, dall’altra parte esso ha anche creato un quadro più complesso – sia in termini tecnici che giuridici –

¹ A tal proposito v. FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, 465, ove si è parlato di: «*ubi societas tecnologica, ibi ius*».

² In proposito, v. DI CIOMMO *Internet e crisi del diritto privato*, 117 ss.

determinato in particolar modo dalle difficoltà interpretative e applicative delle leggi originariamente concepite per il mondo fisico, da adattare ora al contesto virtuale.

Il mercato digitale, difatti, ha posto molte nuove sfide in contrasto con il “*filtro pro-concorrenziale*”³ cui i mercati ambiscono. Si è assistito ad un aumento significativo di utilizzi illegali di beni protetti da diritti di proprietà intellettuale, e soprattutto di marchi, i quali svolgono un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell’immagine aziendale e nella comunicazione con i consumatori⁴.

È stato posto l’accento soprattutto sul fenomeno della contraffazione a mezzo internet, rilevando come lo stesso presenti problemi particolarmente peculiari nonché delicati, dal momento che i suoi effetti negativi e dannosi si ripercuotono non solo sui diritti di proprietà intellettuale violati, ma anche sulla stessa affidabilità delle transazioni e sulla libertà di scelta dei consumatori nel momento in cui portano a termine un acquisto sul web⁵. Infatti, come accennato in precedenza, il web rappresenta un ambiente favorevole per porre in essere condotte illecite del genere, non solo per le opportunità che esso offre ai contraffattori – i quali possono godere dell’anonimato – ma anche per gli ostacoli che crea per i legittimi titolari dei diritti violati⁶.

Questo problema, dunque, ha acquisito negli ultimi anni un rilievo che non era stato previsto nel 2001, quando è stata adottata la direttiva 2000/31/CE (c.d. “*Direttiva sul commercio elettronico*”), né nel 2003⁷, quando la direttiva è stata attuata in Italia⁸. Per tali motivi, si è avvertita la necessità di adottare nuove e specifiche tecniche di tutela, al fine di adattare il quadro normativo alla nuova società tecnologica. Di conseguenza, i legislatori europeo e nazionale hanno tentato di rispondere in modo rapido e coerente alla complessità di questo fenomeno, attraverso interventi legislativi successivi. A ciò deve aggiungersi anche la giurisprudenza, soprattutto comunitaria, che ha cercato di definire delle linee guida che, sebbene non ancora del tutto certe, delineano quantomeno i limiti della responsabilità degli intermediari (*internet service provider* o *provider*⁹) rispetto a

³ GHIDINI, *Lezioni di diritto industriale*, 86.

⁴ Cfr. LLOYD, *Information Technology law*, 40 ss.

⁵ Cfr. GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, 342 ss.

⁶ Cfr. GENÇ-GELGEÇ, *The law of Contributory Liability on the Internet*, 8 ss.

⁷ D.lgs. 70/2003.

⁸ Cfr. CASSANO – TASSONE, *Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale*, 3.

⁹ Il *provider* è un operatore economico che esercita un’attività imprenditoriale nella “società dell’informazione”, fornendo a privati e organizzazioni l’accesso a internet e ad altri numerosi servizi telematici correlati. A quest’ultimo proposito, considerando la vasta gamma di servizi offerti agli utenti, è necessario distinguere, dal punto di vista operativo, tra diverse tipologie di attività svolte dai *providers*, che

violazioni di diritti di proprietà intellettuale ¹⁰ – in particolare dei marchi – nel contesto del commercio elettronico ¹¹.

Peraltro, sebbene la questione della responsabilità degli intermediari non sia di per sé nuova ¹², essa continua a presentarsi in forme sempre diverse man mano che emergono nuove forme di intermediazione nel settore di internet. Ciò è messo in luce dalla varietà di casi relativi alle attività delle piattaforme *online* che sono stati presentati davanti alla Corte negli ultimi anni.

In linea con questi casi si collocano proprio le domande di pronuncia pregiudiziale avanzate nelle controversie che coinvolgono il Sig. Christian Louboutin e l'azienda di *e-commerce* Amazon, di cui ci occuperemo in questo capitolo.

1. Il caso Louboutin – Amazon: le cause riunite C-148/21 e C-184/21

La controversia tra *Louboutin* e *Amazon* ¹³ affronta un tema complesso e, soprattutto, di forte attualità, con un impatto significativo non solo sui diritti dei titolari di marchi, ma anche sul funzionamento dell'economia stessa. Si tratta della questione della responsabilità potenziale del *provider*, quando questo presenti indistintamente le offerte

sono state elaborate nel tempo da parte di dottrina e giurisprudenza, nonché dallo stesso legislatore. Si distinguono principalmente tre tipologie di prestazione di servizi offerte sul mercato: l'ipotesi di c.d. *caching*, l'attività di c.d. *mere conduit* e, infine, l'ipotesi di nostro interesse, ossia il c.d. *hosting*. Quest'ultima attività, infatti, negli ultimi anni è emersa come una delle più significative nonché complesse, a causa delle sue implicazioni e problematiche rilevanti, essendo caratterizzata da un elevato livello di rischio, soprattutto a causa della permanenza nel tempo dei dati su internet. Per un approfondimento, v. FRANZONI, *Le responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997.

¹⁰ A tal proposito, nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 settembre 2017, intitolata «*Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online*» è stato affermato che «*Le piattaforme online sono importanti fattori di innovazione e di crescita nell'economia digitale. Offrono possibilità senza precedenti di accesso a informazioni e scambi, nonché nuove opportunità di mercato, [...] costituiscono anche il principale punto di accesso a informazioni e altri contenuti su Internet per gran parte delle persone [...]»* tuttavia «*La grande diffusione di contenuti illegali che possono essere caricati - e quindi consultati - online suscita tuttavia serie preoccupazioni che richiedono risposte convincenti ed efficaci*».

¹¹ Infatti, la presenza diffusa di intermediari che gestiscono piattaforme di vendita online e le diverse modalità con cui offrono i loro prodotti o servizi sui mercati digitali rappresentano aspetti consolidati nell'attuale panorama economico. Tuttavia, questa realtà solleva questioni giuridiche in continua evoluzione, per le quali è necessario sviluppare soluzioni non sempre tradizionali o richiedere adeguamenti delle discipline già esistenti, le quali si applicano principalmente agli scambi commerciali fisici.

¹² Per un approfondimento v. CAMILLETI, *La responsabilità civile del provider*, 90 ss.; CASSANO – CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers*, in *I contratti*, n.1/2004, 90 ss.; DE CATA, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, 1 ss.; LAVAGNINI, *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale*, 210 ss.; VALENTINO – ASTONE, *Manuale di diritto dell'informatica*, 539 ss.;

¹³ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause C-148/21 e C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC*.

commerciali proprie e di venditori terzi, apponendo il suo marchio sugli annunci, occupandosi dello stoccaggio, del reso e della spedizione dei prodotti anche per conto di terzi e, in tal modo, creando l'impressione – per un utente normalmente informato e ragionevolmente attento – che esista un legame tra i suoi servizi ed il marchio asseritamente contraffatto.

In particolare, il caso in esame trae origine da due distinti procedimenti inibitori e risarcitori promossi nel 2019 da parte del rinomato *designer* di calzature di lusso Christian Louboutin, avverso delle società che compongono il gruppo Amazon.

Si tratta di due cause riunite (C-148/21 e C-184/21) che hanno ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, proposte nell'ambito di procedimenti molto simili pendenti, rispettivamente, dinanzi al *Tribunal d'arrondissement* di Lussemburgo (C-148/21) e al *Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles* del Belgio (C-184/21). Esse hanno visto contrapporsi:

- a) nella causa C-148/21, il Sig. Christian Louboutin alla Amazon Europe Core Sàrl, alla Amazon EU Sàrl e alla Amazon Services Europe Sàrl;
- b) nella causa C-184/21, il Sig. Christian Louboutin alla Amazon.com Inc. e alla Amazon Services LLC.

Ivi è stato richiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, di determinare se, ed in caso di risposta affermativa, a quali condizioni l'operatore di un mercato *online* – nel caso di specie un mercato definito “ibrido”¹⁴ – possa essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'articolo 9(2) del Regolamento 2017/1001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea¹⁵, per la visualizzazione

¹⁴ Alcuni mercati *online* – quali ad esempio, Amazon o Zalando – distribuiscono i loro prodotti e servizi a quelli di dei venditori di terze parti. Questi mercati sono conosciuti come “mercati ibridi” insieme. Dunque, nei mercati ibridi si ha un nuovo modello di *business* in grado di offrire ai consumatori una più ampia varietà di prodotti e servizi.

Per un approfondimento, v. DRYDEN, KHODJAMIRIAN, PADILLA, *The Simple Economics of Hybrid Marketplaces*.

¹⁵ Testo dell'articolo 9(2) Reg. 2017/1001/UE: «Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

- a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
- b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di

di annunci pubblicitari e la consegna di prodotti contraffatti messi in vendita e immessi sul mercato su iniziativa e sotto il controllo di venditori indipendenti che si avvalgono dei servizi offerti da tale operatore ¹⁶.

Più nel dettaglio, entrambe le controversie riguardano l'accusa, rivolta ad Amazon, di aver utilizzato segni identici al marchio registrato – in Benelux prima e nell'Unione europea poi – di proprietà del Sig. Louboutin, senza il suo consenso, per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

1.1. Il marchio oggetto di controversia

In particolare, il marchio oggetto di interesse nel caso *Louboutin – Amazon* è il c.d. marchio di posizione consistente nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa con tacco alto *Louboutin*.

In generale, i marchi di posizione rientrano tra i marchi non convenzionali, di origine giurisprudenziale. Oggetto di tutela, in questo caso, è il modo in cui un segno – che si tratti di parole, immagini, colori o elementi tridimensionali – è apposto su un prodotto o su una parte di un prodotto, sempre nella stessa posizione e nella stessa forma o dimensione ¹⁷. L'articolo 3, par. 3, lettera d), del Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione Europea (REMUE) ¹⁸ prevede che un marchio possa essere definito “di posizione” quando “*consiste nel posizionamento specifico o apposizione del marchio sul prodotto*” ¹⁹.

notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi».

¹⁶ In argomento v. PADILLA, *Trademark liability in hybrid marketplaces*, 9.

¹⁷ Questa tipologia si concentra sull'idea che la posizione in cui viene offerto un prodotto o servizio può diventare un elemento distintivo e riconoscibile per i consumatori: dunque, la *ratio* è quella di assicurare una tutela efficace al posizionamento degli elementi figurativi o di colori su un determinato prodotto.

¹⁸ Art. 3, par. 3, lett. d): «*nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti*».

¹⁹ L'articolo in esame, peraltro, pur non fissando la necessità di una descrizione del marchio di posizione, prevede che la rappresentazione debba avvenire mediante una individuazione ben precisa della posizione del marchio, con annessa dimensione o proporzione rispetto al prodotto. Per citare un esempio di marchio di posizione possiamo considerare lo “*Steiff-Knopf Im Ohr*” (German TM 3020210232999), ossia l'elemento distintivo dei peluche prodotti dal brand tedesco *Steiff*: esso consiste nell'apposizione, all'orecchio dei giocattoli di produzione del brand, di un'etichetta mediante l'uso di un bottone.

In particolare, il caso maggiormente noto in materia di marchi di posizione è proprio il caso *Louboutin*²⁰ che nel 2018, con la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione), ha condotto al riconoscimento delle suole rosse apposte alle scarpe *Louboutin* come marchio di posizione.

La controversia legale tra le due case di moda coinvolte ha avuto origine dal ricorso – per contraffazione del marchio – promosso dal *designer* Christian Louboutin e la sua società avverso la società Van Haren che, nel 2012, aveva messo in vendita delle scarpe con il tacco, denominate “*5th Avenue by Halle Berry*”, caratterizzate, esattamente come quelle di *Louboutin*, da una suola rossa.

Nel 2009, infatti, la società *Louboutin* s.a.s. aveva registrato presso l'Ufficio Benelux della proprietà intellettuale il marchio *Louboutin* per prodotti che ricadono nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, corrispondente alla seguente descrizione: «Calzature (escluse quelle ortopediche)». La descrizione del marchio specificava che esso consisteva nel colore rosso specifico designato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale (Pantone 18-1663TP), applicato alla suola di una scarpa, senza però definirne i contorni²¹.

Successivamente, nel 2013, la precedente registrazione era stata oggetto di un adattamento e, dunque, l'ambito di tutela era stato delimitato alla sola suola delle «Calzature con tacco altro, escluse quelle ortopediche».

Pertanto, lo stilista – al fine di ottenere l'accertamento della violazione del marchio nonché la condanna all'inibizione della Van Haren dall'impiego del rosso – aveva chiamato in giudizio la società olandese innanzi al Tribunale dell'Aia, sostenendo che, a causa della somiglianza tra i due prodotti, i consumatori avrebbero potuto confondersi.

Nel 2013 la Corte Distrettuale dell'Aja ha ordinato alla società olandese di sospendere la vendita delle scarpe incriminate riconoscendo a *Louboutin* che la sua caratteristica suola non aveva una mera funzione ornamentale. Tuttavia, Van Haren ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo un ricorso davanti al Tribunale

²⁰ Corte di Giust. UE, del 12 giugno 2018, causa C-163/16, *Christian Louboutin e Christian Louboutin Sas contro van Haren Schoenen BV*.

²¹ Il contorno della scarpa, dunque, non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio.

d'Appello di Den Haag²². Secondo Van Haren, infatti, il marchio che *Louboutin* riteneva essere stato contraffatto, era costituito da una semplice superficie di colore rosso, qualificabile solo come marchio di mera forma e, di conseguenza, non registrabile ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. e) iii) della direttiva 2008/95/CE, il quale prevede che «*sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (..) e) i segni costituiti esclusivamente: [...] iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto [...]*»²³;

Dunque, il Tribunale dell'Aia, non essendo rinvenibile una chiara definizione della nozione di forma all'interno della Direttiva sui marchi, ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di chiarire se il concetto di forma menzionato comprendesse altresì ulteriori elementi, non connessi alla stessa, come ad esempio il colore²⁴.

A questo proposito, la Corte è intervenuta con sentenza del 2018 (C-163/16), mediante la quale non solo ha tentato di chiarire cosa si intenda per “*forma*” ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2008/95/CE, ma si è spinta anche fino a riconoscere un nuovo segno, di tipo non tradizionale, sancendo la differenza tra “marchi di forma” e “marchi di posizione”²⁵.

In particolare, l'analisi della Corte si è soffermata sulla questione relativa alla possibilità, per un colore apposto su una ben determinata parte di un prodotto, di integrare la fattispecie della “*forma*”; a questo proposito, ha stabilito che la tutela della suola rossa marchio *Louboutin*, oggetto di analisi nel caso di specie, non è correlato alla specifica forma della suola delle scarpe *Louboutin* con tacco, in quanto la descrizione di tale marchio ha il solo scopo di evidenziare la posizione del colore rosso cui la registrazione

²² Trib. Aia, del 1° aprile 2015, causa C-09-450182 - HA ZA 13-999. Ivi Van Haren sosteneva che il marchio *Louboutin* fosse «nullo» in quanto non rispettava le condizioni previste dalla direttiva dell'Unione sui marchi, che elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione.

²³ Peraltro, analoga conclusione è prevista dall'art. 2 della Convenzione del Benelux.

²⁴ In altri termini, il Tribunale adito ha ritenuto che il marchio in questione fosse indissolubilmente legato alla suola di una scarpa e ha sollevato la questione se il concetto di “forma”, nel significato della direttiva, fosse limitato esclusivamente alle proprietà tridimensionali di un prodotto, come il suo contorno, le misure e il volume, oppure se tale concetto coprisse anche altre caratteristiche, come i colori.

²⁵ Anzitutto, la Corte ha precisato che per la Commissione dell'Unione Europea, il concetto di “*forma*” è caratterizzato da un insieme di contorni che vanno a delineare i contorni del prodotto in un determinato spazio; peraltro, sulla base di quanto emerso dalla giurisprudenza e dall'uso comune del concetto di “colore”, non è parso possibile che un colore, senza alcun confine preciso, possa costituire una “forma”.

è riferita. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che con riferimento al marchio in esame, si possa parlare non tanto di marchio di forma, quanto di marchio di posizione ²⁶.

La Corte, discostandosi dal parere dell'Avvocato generale e ponendosi in senso contrario alla decisione del *U.S. District Court, Southern District of New York del 10 agosto 2011 (Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent)* che negava la protezione alle “red soles” della nota *Maison* francese, ha concluso stabilendo che: «L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della 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, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione». Pertanto, è stata riconosciuto a *Louboutin* un diritto di esclusiva sul colore rosso Pantone n. 18-1663 TP applicato alla suola delle scarpe con il tacco alto da donna e, in tal modo, non solo è stata aperta la strada ad un nuovo filone di registrazione dei marchi ma è stato anche posto ulteriormente l'accento sulla rilevanza dei marchi non tradizionali.

Volgendo ora uno sguardo più attento al caso *Louboutin – Amazon* di nostro interesse, analizziamo nel dettaglio le due distinte cause che lo costituiscono.

1.2.Causa C-148/21

Per quanto riguarda la causa C-148/21, il 19 settembre 2019, Christian Louboutin ha promosso nei confronti di Amazon un'azione legale per contraffazione, dinanzi al *Tribunal d'arrondissement de Luxembourg* (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) lamentando una violazione dei suoi diritti esclusivi sul marchio *Louboutin* ²⁷ e chiedendo non solo l'accertamento della responsabilità di *Amazon* per la violazione del marchio di cui è titolare, ma anche il divieto alla stessa *Amazon*, a pena di sanzione pecuniaria, di utilizzare segni identici al marchio in questione in tutto il territorio dell'Unione europea, ad eccezione del Benelux, e di condannarla al risarcimento del danno causato. In particolare, *Louboutin* ha contestato l'uso non autorizzato – di conseguenza illegittimo – da parte di Amazon, di un segno identico al suo marchio, per prodotti identici a quelli per

²⁶ Con riferimento al marchio di posizione, peraltro, la Corte ha sottolineato che questo può essere integrato sia da una figura, sia da una parola, sia da un motivo grafico: l'elemento fondamentale e distintivo, infatti, deve essere la sua apposizione sul determinato prodotto.

²⁷ L'azione legale di *Louboutin*, come anticipato, si basa sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento 2017/1001/UE.

i quali lo stesso è stato registrato. La violazione è stata rilevata mediante la visualizzazione di annunci pubblicitari di offerte di venditori terzi relative a prodotti recanti il segno identico, pubblicati sui siti web di vendita online di *Amazon*. Il ricorrente ha ritenuto che tale uso fosse da imputare ad Amazon, in quanto l'azienda avrebbe svolto “*un ruolo attivo*”²⁸ nell'utilizzo del segno in questione, nonché nell'integrazione, nella propria comunicazione commerciale, delle pubblicità dei prodotti contraffatti. Pertanto, Amazon non avrebbe potuto essere considerata solo come un *host* di un sito web o un intermediario neutrale, dal momento che fornisce assistenza ai venditori terzi, in particolare per quanto riguarda il modo migliore di presentare le loro offerte. La difesa di Amazon, dal canto suo, ha contestato la possibilità di attribuirle l'uso del marchio, basando la sua posizione su precedenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea²⁹, relative ad operatori di mercati *online*, come eBay, ritenendo quindi applicabile la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia e le esclusioni della responsabilità diretta degli intermediari online. In particolare, la convenuta ha sostenuto che il metodo di funzionamento dei *marketplace* incorporati nei suoi siti di vendita *online* non fosse diverso da quello di altri operatori ed ha altresì evidenziato che anch'essa, in quanto operatore di un mercato *online* non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per l'uso di un segno, identico ad un marchio, da parte di venditori terzi che utilizzano il suo *marketplace*.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che Amazon operasse in maniera differente rispetto ad altre società, che nei rispettivi siti di vendita online si limitano a gestire un *marketplace* pubblicando gli annunci dei venditori terzi senza svolgere attività di vendita diretta. L'attività di Amazon, al contrario, consiste nel raggruppare annunci provenienti non solo da sé stessa, ma anche da venditori terzi per una stessa categoria di beni. In ogni caso, il modello commerciale di tipo “ibrido” utilizzato da Amazon non è stato adottato unicamente da quest'ultima e, di conseguenza, si è ritenuto necessario determinare, anche

²⁸ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause C-148/21 e C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC*, 12. In particolare, quando l'attività svolta corrisponda alla quella di *hosting provider* attivo, si riterrà non operante la specifica disciplina di esclusione della responsabilità prevista ex art.16 del d.lgs.70/2003 e art. 14 dir. 2000/31/CE per il solo operatore che svolga attività di *hosting* passivo.

²⁹ Corte Giust. UE del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*; Corte di giust. UE del 2 aprile 2020, causa C-567/18 *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.*; Corte giust. UE, del 23 marzo 2010, cause C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France SARL e Google Inc. Louis Vuitton Malletier*; Corte Giust. UE, del 3 marzo 2016, causa C-179/15, *Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*

sulla base della giurisprudenza della Corte e, in particolare, della sentenza *L'Oréal*³⁰, se tale modalità di funzionamento dei siti di vendita online possa comportare «l'uso, da parte del gestore di tali siti, di un segno identico al marchio in questione»³¹ a causa

³⁰ Corte Giust. UE del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*.

La vicenda concerne la responsabilità degli *Internet Service Provider* (ISP) per le violazioni di altrui diritti, messe in atto dai propri utenti. La decisione fa seguito al caso *Google v. Louis Vuitton* (C-236/08 e C-238/08), in cui la Corte aveva stabilito che il fornitore di servizi internet (ISP) è responsabile dei dati memorizzati se, pur essendo a conoscenza della loro natura illecita, «non agisce prontamente per rimuoverli o disabilitarne l'accesso».

Per quanto riguarda il caso *L'Oréal*, la questione riguarda una disputa sorta tra *L'Oréal SA* – un'azienda cosmetica francese, titolare di diversi marchi nazionali e comunitari – e le sue controllate e tre controllate di eBay, in merito alla presunta vendita di prodotti contraffatti sul mercato elettronico di eBay.

In particolare, nel 2007, *L'Oréal* ha notificato a eBay le proprie preoccupazioni in merito alla vendita diffusa di prodotti contraffatti sui siti web di eBay, chiedendole azioni correttive.

Dopo una risposta insoddisfacente da parte di eBay, *L'Oréal* ha avviato diverse azioni legali e, in particolare, ha promosso un'azione di contraffazione contro la società con l'obiettivo di ottenere una sentenza che accertasse la violazione dei suoi marchi da parte degli utenti di eBay. A tal proposito, peraltro, *L'Oréal* riteneva eBay quale “*responsabile in solido*” per tali violazioni e “*responsabile in via principale*” per l'uso dei marchi sui propri siti e sui link sponsorizzati a pagamento dei motori di ricerca internet, come Google. Secondo *L'Oréal*, in particolare, eBay aveva acquistato parole chiave corrispondenti ai suoi marchi per attivare link pubblicitari sui motori di ricerca come Google, MSN e Yahoo.

L'High Court of Justice of England and Wales ha deciso di sospendere il procedimento, sollevando alcune questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di Giustizia europea.

La Corte ha affrontato le numerose questioni riguardanti la vendita di prodotti contraffatti e la violazione dei diritti sul *marketplace* eBay. In questa pronuncia, anzitutto, la CGUE ha rafforzato e richiamato la precedente decisione *Google France* e, in relazione alla presunta “*contributory infringement*”, ha chiarito, tra l'altro, il ruolo di eBay, considerandolo un *Internet Service Provider* ai sensi della direttiva sul commercio elettronico.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'applicabilità dell'esenzione *ex art. 14* della direttiva sul commercio elettronico, la Corte ha ritenuto necessaria una verifica del ruolo di eBay in relazione all'illecito contestato. A questo proposito, ha chiarito che il semplice fatto che il gestore di un mercato *online* memorizzi le offerte di vendita sul proprio *server*, stabilisca le condizioni del proprio servizio, sia remunerato per tale servizio e fornisca informazioni generali ai propri clienti, non può avere l'effetto di negare le esenzioni dalla responsabilità; invece, se un fornitore di servizi di *hosting* ha fornito assistenza alle vendite, si deve ritenere che non abbia assunto una posizione neutrale tra il cliente-venditore interessato e i potenziali acquirenti, ma che abbia svolto un ruolo attivo tale da conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati relativi a tali offerte di vendita.

V. anche BONADIO, *Trademarks in Online Marketplaces*; RIEFA, *The end of Internet Service Providers liability as we know it*; DI CORATO, *The Internet Service Provider Liability in Online Trademarks Infringement*, disponibile in: <https://ssrn.com/abstract=2692287> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2692287>. In argomento, v. anche *L'Oréal SA v. eBay International AG*, disponibile in: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/loreal-sa-v-ebay-international-ag/>; *eBay vs. L'Oréal: a summary of Judgment in Case C-324/09 focus on use of a keyword corresponding to a trademark*, disponibile in: <https://www.medialaws.eu/eBay-vs-l'oreal-a-summary-of-judgment-in-case-c-32409-focus-on-use-of-a-keyword-corresponding-to-a-trade-mark/>; *eBay vs L'Oréal: la CGUE sulla responsabilità degli ISP per violazione di marchi da parte degli utenti*: <https://www.martinimanna.it/blog/eBay-vs-loreal-la-cgue-sulla-responsabilita-degli-isp-per-violazione-di-marchi-da-parte-degli-utenti>

³¹ Corte di Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause C-148/21 e C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC*, 14.

dell'incorporazione di annunci di venditori terzi mediante l'esposizione di tale segno nella propria comunicazione commerciale.

Inoltre, il giudice del rinvio ha avanzato alcuni dubbi sulla rilevanza della percezione del pubblico riguardo al ruolo del gestore dei siti di vendita online nella pubblicazione degli annunci. Peraltro, costui ha manifestato incertezza riguardo alla possibilità di considerare il gestore come utilizzatore di un marchio protetto, nel caso in cui si impegni a spedire i prodotti che riportano tale marchio ³².

Di conseguenza, il Tribunale di Lussemburgo ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sollevato alcune questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Le questioni, nel dettaglio, riguardano l'interpretazione dell'art. 9, par. 2, del Regolamento 2017/1001/UE e, in particolare, si riferiscono all'uso di un segno identico al marchio in annunci pubblicati su un sito di vendita *online* ed al ruolo attivo svolto dal gestore del sito nella pubblicazione degli annunci. Ci si è dunque chiesti se l'articolo in questione debba essere interpretato nel senso che:

1) *«[...] l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [...] sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l'integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate.*

[...]

2) *[...] l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un'entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.*

[...]

³² A tal proposito, viene specificato che il punto non era stato affrontato nella Sent. Corte di giust. UE del 2 aprile 2020, causa C-567/18 *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl e a.*, in quanto la spedizione, nel caso di specie, era stata effettuata da un fornitore esterno.

3) [...] *la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest'ultimo ha una conoscenza effettiva dell'apposizione di tale segno sul prodotto.*

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un'entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l'ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità»³³.

1.3.Causa C-184/21

Per quanto riguarda la causa C-184/21, il 2 ottobre 2019 Christian Louboutin ha promosso – dinanzi al *Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles* (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese, Belgio) – un'azione per contraffazione del marchio *Louboutin* nei confronti di Amazon³⁴.

L'azione in questione era finalizzata ad ottenere non solo un'ingiunzione che vietasse ad Amazon di continuare ad usare il marchio in questione, ma anche il risarcimento dei danni cagionati da tale utilizzo. In sostanza, *Louboutin* ha basato la sua richiesta sui medesimi argomenti già analizzati nella domanda presentata nell'ambito della causa C-148/21.

Amazon, dal canto suo, ha ritenuto che la pubblicazione delle offerte di venditori terzi di scarpe, presumibilmente contraffatte, sui *marketplace* incorporati nei suoi siti di vendita e l'assunzione della responsabilità per la spedizione di tali scarpe, non costituissero un uso del marchio in questione da parte dell'azienda stessa.

³³ Corte di Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause C-148/21 e C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC* (C-148/21 e C-184/21), 17.

³⁴ Per un approfondimento, v. The Bird and Bird IP Team, Fashion-related IP decisions round-up 2020, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16, 6, 2021, 606 ss., disponibile in: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab029>

Il giudice del rinvio ha ritenuto che, al fine di risolvere la controversia, fosse necessario determinare, anzitutto, le circostanze in cui il gestore di un *marketplace online* possa essere ritenuto responsabile dell'utilizzo di un marchio contraffatto in un'offerta di vendita da parte di un venditore terzo.

Il giudice ha altresì evidenziato la necessità di determinare se ed in quali circostanze la percezione del pubblico – ovvero degli utenti consumatori della piattaforma di *e-commerce* – riguardo alla provenienza di tale offerta sia rilevante per determinare l'imputabilità di tale uso.

Infine, il giudice ha considerato fondamentale valutare se e in quali circostanze il fatto che Amazon assumesse la responsabilità della spedizione di un prodotto che presentava un segno identico ad un marchio, potesse rappresentare di per sé un atto di utilizzo imputabile all'azienda ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento 2017/1001/UE.

Anche in questo caso, così come in quello analizzato nel paragrafo precedente, si è optato per la sospensione del procedimento e la sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di alcune questioni pregiudiziali. In particolare, è stato rivolto al giudice europeo se l'art. 9, par. 2, dovesse essere interpretato nel senso che:

1) *«[...] l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [...] sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima possa essere percepita dall'internauta in questione come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.*

[...]

2) *[...] la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest'ultimo ha una conoscenza effettiva dell'apposizione di tale segno sul prodotto.*

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un'entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l'ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità»³⁵.

2. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea

Come precedentemente specificato, le questioni su cui i tribunali nazionali hanno chiesto che la CGUE esprimesse il proprio orientamento sono ³⁶:

- 1) se l'operatore di un *marketplace online* utilizza esso stesso un marchio di terzi quando visualizza annunci di venditori indipendenti;
- 2) se la percezione degli utenti/consumatori di internet è rilevante nel determinare se vi sia l'uso di un marchio;
- 3) se il gestore di un mercato online utilizza esso stesso un marchio quando consegna merci ai clienti finali su richiesta di venditori indipendenti.

Volgendo uno sguardo più attento ai casi in oggetto, nel giugno 2022, le conclusioni dell'Avvocato Generale ³⁷ depongono nel senso di non riconoscere una responsabilità dell'operatore di una piattaforma di *e-commerce* per le violazioni dei diritti dei proprietari dei marchi commesse sulla sua piattaforma.

L'Avvocato Generale, anzitutto, ha sostenuto che la specificità del modo di operare di Amazon non consentirebbe di concludere che sia stato utilizzato un segno ai sensi del diritto dell'Unione europea; di conseguenza, ha esentato l'operatore *online* dalla responsabilità derivante dall'asserita vendita di scarpe *Louboutin* contraffatte, poiché, nonostante la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti, Amazon ha comunque agito come mero intermediario. Pertanto, non è stato ritenuto direttamente

³⁵ Corte di Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause C-148/21 e C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC*, 21.

³⁶ Per un approfondimento, v. ROSATI, *Another Louboutin v. Amazon case raises questions about marketplace liability*, disponibile in: <https://www.thefashionlaw.com/another-louboutin-v-amazon-case-raises-questions-about-marketplace-liability/>

³⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale sulle cause riunite C-148/21 e C-184/21, 2 giugno 2022.

responsabile per la violazione del marchio commessa da venditori terzi sulla sua piattaforma.

In particolare, come anticipato, è stato evidenziato che Amazon non corrisponde ad un tradizionale *marketplace*, bensì partecipa a un modello di *business* integrato e ibrido, caratterizzato da una condotta attiva nel processo di vendita, oltre ad un controllo totale sul processo di vendita ³⁸.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale, inoltre, hanno posto l'accento sul concetto di "uso" del marchio da parte di un intermediario che opera su internet, fornendo alcuni chiarimenti ed affermando che lo stesso dovrebbe essere valutato considerando la percezione di un utente della piattaforma in questione.

Infatti, è stato fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia in base alla quale l'atto di utilizzo del marchio da parte di un intermediario di internet richiede almeno che quest'ultimo utilizzi il marchio all'interno della propria comunicazione commerciale ³⁹. Secondo l'Avvocato Generale, tale condizione è soddisfatta quando il destinatario della comunicazione – il consumatore medio – stabilisce un legame particolare tra l'intermediario e il marchio in questione, condizione questa che deve essere valutata sulla base della percezione di un utente di internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di una piattaforma di vendita online. Questo, infatti, rappresenta un elemento indispensabile per determinare l'uso di un marchio nella comunicazione commerciale da parte del gestore della piattaforma.

A tal proposito, l'Avvocato Generale ha osservato che, sebbene gli annunci pubblicitari di Amazon e quelli di venditori terzi fossero presentati uno accanto all'altro e includessero il logo Amazon, non ne conseguiva che un consumatore medio percepisse i segni visualizzati sugli annunci di venditori terzi come parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon, tanto più che le inserzioni specificavano sempre se i beni erano venduti da venditori terzi o venduti direttamente da Amazon.

³⁸ Infatti, Amazon pubblica sulla sua piattaforma online sia annunci relativi ai propri prodotti – che vende e spedisce con il proprio nome – sia annunci di venditori terzi. Le sue pratiche commerciali consentono, peraltro, che la spedizione dei prodotti messi in vendita da venditori terzi sulla sua piattaforma sia gestita da questi ultimi o da Amazon stesso, il quale immagazzina tali prodotti nei suoi centri di distribuzione e li spedisce agli acquirenti dalla propria sede.

³⁹ Corte giust. UE del 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France e Google*, 56; Corte giust. UE del 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal e a.*, 102; Corte giust. UE del 2 aprile 2020, C-567/18, *Coty Germany*, 39.

Pertanto, “*la mera coesistenza*” delle inserzioni di Amazon e dei venditori terzi non implica automaticamente «*che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento possa percepire i segni visualizzati nelle inserzioni dei venditori terzi come parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon*»⁴⁰.

Inoltre, l’Avvocato Generale ha affermato che Amazon poteva essere ritenuta direttamente responsabile solo per l’uso di “*un segno identico a un marchio*”, mentre in questo caso gli annunci specificavano sempre se i beni erano stati commercializzati dai venditori o direttamente dal mercato stesso.

In conclusione, l’Avvocato Generale si è allineato alle precedenti decisioni in materia, ritenendo che un intermediario online non possa essere considerato direttamente responsabile delle violazioni dei diritti dei titolari dei marchi che si verificano sulla sua piattaforma a seguito di offerte commerciali di terzi.

In ogni caso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non ha seguito la strada suggerita dall’Avvocato Generale e, con sentenza del 22 dicembre 2022, ha chiarito la nozione di “*uso*” del marchio sul *marketplace*, riscrivendo i confini della *responsabilità del provider del marketplace* per l’uso illecito di marchi altrui.

Infatti, la Corte, nella decisione in esame, ha individuato i fattori che i tribunali nazionali possono prendere in considerazione quando devono pronunciarsi su questioni relative alla possibilità, per un operatore di un sito web che incorpora un mercato, di essere ritenuto responsabile per la violazione del marchio.

In particolare, richiamando la sua giurisprudenza costante, ha anzitutto stabilito che – nel caso di specie – Amazon potesse essere considerato direttamente responsabile per la promozione e la distribuzione di prodotti Louboutin contraffatti da parte di venditori terzi, qualora «*un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento*»⁴¹ avrebbe potuto ritenere che Amazon stesse commercializzando tali prodotti come se fossero di sua proprietà⁴² e, conseguentemente, che sussista un collegamento tra i servizi dell’operatore ed il segno in questione. Infatti, la Corte ha ritenuto che l’operatore di un *marketplace*, sussistendo tale circostanza, stia effettivamente facendo uso di un segno protetto come marchio, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a), del Regolamento 2017/1001/UE.

⁴⁰ Conclusioni dell’avvocato generale sulle cause riunite C-148/21 e C-184/21, 2 giugno 2022, 86.

⁴¹ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 50.

⁴² Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 48.

Pertanto, secondo la Corte di giustizia, è solo in alcuni casi eccezionali che un intermediario potrebbe incorrere in responsabilità primaria per violazione del marchio ed è, dunque, necessaria una valutazione *ad hoc*, da effettuare caso per caso.

Nell'ambito di tale valutazione, tra i criteri applicati dalla Corte per individuare un tale uso e per stabilire la conseguente responsabilità della piattaforma, assumono rilevanza la modalità di presentazione degli annunci e la natura o portata dei servizi accessori forniti dal gestore del sito *internet* ⁴³. A questo proposito, la legislazione dell'UE stabilisce che gli annunci pubblicitari dovrebbero consentire agli utenti di distinguere chiaramente tra le offerte provenienti dall'operatore del sito *web* e da venditori terzi.

Tuttavia, secondo la Corte, una siffatta distinzione è sfocata e difficile da operare quando sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- 1) Amazon utilizza un metodo uniforme per presentare le offerte pubblicate sul suo sito *web* ed il proprio logo è inserito su tutti gli annunci, compresi quelli di venditori esterni ⁴⁴;
- 2) Amazon descrive le varie offerte, proprie o di terzi, senza distinguerle quanto alla loro origine, come «*best-seller*», «*più ricercate*» o «*più popolari*» allo scopo, tra l'altro, di promuovere alcune di esse ⁴⁵.
- 3) La natura e la portata dei servizi forniti da Amazon in relazione alla vendita di beni da parte di terzi «*come quelli consistenti, tra l'altro, nella gestione delle richieste degli utenti relative a tali beni o nello stoccaggio, spedizione e gestione del reso di quei beni*» ⁴⁶.

In sostanza, la Corte ha proposto una soluzione del problema della responsabilità dei *provider*, stabilendo che il fattore decisivo nel determinare se una piattaforma online sia la principale responsabile ai sensi del diritto dei marchi è la percezione soggettiva dell'utente medio del fatto che le merci sono vendute per conto della piattaforma o per conto di una terza parte esterna ⁴⁷.

⁴³ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 49.

⁴⁴ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 51.

⁴⁵ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 52.

⁴⁶ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, 53.

⁴⁷ Corte Giust. UE del 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21: «*Per questi motivi, la Corte dichiara: L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell'Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono*

3. L'orientamento precedente in materia: cosa è cambiato?

A seguito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-148/21 e C-184/21, si è assistito ad un cambio di rotta rispetto a quanto affermato precedentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Come accennato nei precedenti paragrafi, il quadro normativo relativo alla responsabilità per gli illeciti avvenuti tramite internet è sempre stato di natura complessa⁴⁸. Infatti, non solo la dottrina, ma anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea ed i giudici nazionali si sono più volte espressi sul tema in esame⁴⁹.

Per lungo tempo l'opinione prevalente riguardo alla responsabilità del *provider* è stata quella in base alla quale gli stessi non fossero soggetti ad una responsabilità primaria per violazione del marchio qualora gli utenti di una piattaforma offrissero merci contraffatte in vendita sulla stessa. Infatti, è stato affermato che il ruolo di una piattaforma in una situazione del genere non comporta responsabilità fintanto che la stessa agisce in buona fede.

Tuttavia, sembra condivisibile l'opinione secondo la quale *«considerare i provider immuni da qualsivoglia responsabilità per le attività commesse da chi per loro tramite*

in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l'impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti».

⁴⁸ Cfr. OHLY, *Red soles, a marketplace and the categories of trademark liability*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2022, Vol. 17, No. 7, 575 ss.

⁴⁹ In argomento, tra le altre, v. Ord. Trib. Roma, del 9 febbraio 2017 – del 16 luglio 2007, caso “*Peppermint*”; Ord. Trib. Roma, del 16 dicembre 2009, caso “*RTI c. YouTube*”; Cass. civ. sez. I, del 19 marzo 2019, n° 7708, *Società reti televisive italiane c. Yahoo! inc.*, in *Riv.dir.ind.*, 2019, II, 226, con nota di TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'Isp passivo e comune responsabilità dell'Isp attivo, alla luce di cassazione 7708/2019 e 7709/2019*; Corte giust. UE, del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*; Corte giust. UE, del 23 marzo 2010, cause C-236/08, C-237/08, C- 238/08, *Google France SARL e Google Inc. Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL; Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*, in *Foro it.*, 2010, 458; e in *Riv. dir. inf.*, 2010, 710, con nota di SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusa sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*.

*accede alla rete significa rinunciare ad avvalersi dell'unico strumento oggi a disposizione per controllare la rete»*⁵⁰.

3.1. L'opinione della dottrina

Inizialmente, in dottrina, si è cercato di applicare ai *provider* un regime di responsabilità oggettiva, in cui il soggetto è considerato responsabile per i danni indipendentemente dal fatto che essi derivino dal suo personale comportamento, quindi indipendentemente dal dolo o dalla colpa.

Nel corso del tempo, il fondamento di questa responsabilità è stato individuato attraverso il riferimento a diverse norme giuridiche⁵¹.

Anzitutto, essa è stata collegata alla responsabilità generale derivante dall'esercizio di attività pericolose prevista *ex art. 2050 c.c.* Tuttavia, a questo proposito, si è successivamente ritenuto che questa disposizione normativa non potesse essere tenuta in considerazione con riferimento alla responsabilità del *provider* in quanto i servizi che vengono offerti sul web, di norma, non sono strutturalmente finalizzati ad arrecare danni. Peraltro, a questo proposito si è osservato (DI CIOMMO) come, affinché una determinata attività possa essere considerata intrinsecamente pericolosa, non sono necessarie circostanze straordinarie o imprevedibili, tantomeno l'uso del servizio da parte di soggetti terzi diversi da coloro che dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni. In aggiunta, è stato evidenziato (DI CIOMMO) che tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva richiedono un effettivo potere di controllo sull'attività soggetta a tutela. Tuttavia, nel caso specifico dei *provider*, ciò non è tecnicamente possibile poiché l'art. 17 d.lgs. 70/2003 esclude esplicitamente l'obbligo di vigilanza generale e preventiva sui contenuti immessi dagli utenti⁵².

⁵⁰ PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, 126 ss.

A tal proposito, peraltro, viene anche affermato che «considerare il provider in ogni caso responsabile per le attività realizzate dai soggetti cui ha fornito accesso alla rete significa addossare allo stesso il ruolo di «assicuratore», un fardello talmente pesante che di fatto scoraggerebbe chiunque dall'intraprendere quel tipo di attività, con la conseguenza di far scomparire chi alimenta la connettività della rete, o, quanto meno, di incoraggiare lo stabilimento dei provider nei paesi che accordano loro il regime più favorevole».

⁵¹ Per un approfondimento sul tema, v. MARUCCI, *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, 12 ss.

⁵² In tal senso, v. DI CIOMMO, *Programmi filtro e criterio di imputazione/esonero della responsabilità online*, in *Dir. inf.*, 2010, 832 ss.

In secondo luogo, è stata ricondotta alla responsabilità legata ai danni causati da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* Neppure questa teoria è parsa convincente, dal momento che non sono soddisfatti i requisiti della disponibilità materiale del bene e del potere di controllo esercitabile da parte del soggetto al quale si dovrebbe attribuire la responsabilità in qualità di custode.

Infine, si è pensato di ricollegarla ad una responsabilità per *culpa in vigilando*, dunque basata sulla negligenza nell'adempimento del dovere di vigilanza *ex art. 2049 c.c.*⁵³. Il presupposto, in tal caso, sarebbe l'inadempimento dell'obbligo di controllo preventivo che ricadrebbe sul *provider* per i contenuti memorizzati sul *server*. Tuttavia, il *provider* sarebbe esonerato da questa responsabilità nel momento in cui fosse in grado di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l'illecito. Anche in questo caso, l'ipotesi è stata successivamente obiettata (DE LUCA – TUCCI)⁵⁴; infatti, una parte della dottrina (DI CIOMMO) ha evidenziato l'impossibilità di applicare una responsabilità per *culpa in vigilando* – tradizionalmente applicata nei casi di responsabilità del datore di lavoro per fatti illeciti commessi da un dipendente nel corso dell'esercizio della attività a cui è preposto, nonché nei casi di responsabilità dei genitori, dei maestri, dei docenti e dei tutori per illeciti commessi da minori o da persone incapaci d'agire – nel caso dei *provider*, poiché manca il rapporto di preposizione che, invece, si verifica nelle ipotesi normative previste *ex artt. 2047, 2048 e 2049 c.c.*

In ogni caso, nonostante non sia stata ancora raggiunta una soluzione univoca, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ormai superato tutte le impostazioni che si basano su un concetto di responsabilità oggettiva⁵⁵. Peraltro, la stessa conclusione sembra essere

⁵³ In tal senso, v. DI CIOMMO, *Programmi filtro e criterio di imputazione/esonero della responsabilità online*, in *Dir. inf.*, 2010, 836, che a tal proposito parla di c.d. *vicarious liability*; v. anche PERON, *Responsabilità extracontrattuale: problematiche giuridiche connesse all'utilizzo della rete Internet*, in *Resp. civ. e prev.*, III, 2000, 820 ss., ove viene specificato che, in materia di tutela di segni distintivi, l'ord. Trib. Napoli, dell'8 agosto 1996, è stata la prima ad introdurre il concetto di "*culpa in vigilando*": infatti, equiparando il *provider* ad un editore, si è ritenuto che lo stesso potesse essere considerato responsabile per i contenuti dei siti da esso gestiti.

⁵⁴ In tal senso, v. DE LUCA – TUCCI, *Il caso Google/Vivi Down e la responsabilità dell'internet service provider: Una materia che esige chiarezza*, in *Giur. comm.*, 2011, 5, II, 1196 ss., dove è stato specificato che un approccio simile, basato sulla possibilità di attribuire agli *internet service providers* una responsabilità oggettiva per *culpa in vigilando*, comporterebbe "*la paralisi della rete*".

⁵⁵ Cfr. DI CIOMMO, *Internet, diritti della responsabilità e responsabilità aquiliana del provider*, in: *DANNO E RESPONSABILITÀ*, 765: ivi viene specificato che la soluzione preferibile è quella della dottrina americana prevalente: considerando la natura composita della questione dovuta alla molteplicità di situazioni che possono presentarsi si ritiene opportuno applicare un metodo di valutazione e risoluzione delle questioni "*case by case*".

stata raggiunta dalla stessa direttiva comunitaria sul commercio elettronico: infatti, sebbene la direttiva non abbia creato una forma di responsabilità specifica per gli intermediari della rete, sembra averli sottoposti alle regole del diritto comune, discostandosi dalle posizioni che proponevano una responsabilità oggettiva per i *provider*.

3.2.L'interpretazione della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza, sia europea che nazionale, nel corso del tempo ha assunto posizioni contrastanti in merito alla questione. Infatti, per lungo tempo la responsabilità dei *provider* in merito alla violazione di marchi di terzi è stata messa in discussione da parte di molti tribunali europei e nazionali ⁵⁶.

Molte questioni riguardavano il fatto che le attività di *hosting* di annunci di terzi per la vendita di beni contraffatti fossero spesso combinate con altre funzioni, come quelle editoriali e pubblicitarie, legate ad altri regimi di responsabilità nelle diverse giurisdizioni in cui venivano decise. In particolare, una delle principali aree di dibattito è stata quella di stabilire se la Direttiva 2000/31/CE («Direttiva sul commercio elettronico»), e in particolare l'esenzione contenuta nell'art. 14, potesse applicarsi a funzioni miste o dovesse essere riservata ai soli servizi di *hosting*.

Un caso rilevante in materia è il caso *Louis Vuitton Malletier SA c. Google France Sarl* ⁵⁷ (cause C-236-08, C-237-08 e C-238-08) in cui la Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito il significato della direttiva 2000/31/CE con particolare riferimento alla responsabilità dei fornitori di servizi. Nel dettaglio, *Louis Vuitton Malletier SA* ⁵⁸ e altri

⁵⁶ Cfr. *Bundesgerichtshof*, 11 marzo 2004, I ZR 304/01, *Rolex SA v. Ebay GmbH*, caso "Rolex". Nel caso di specie i ricorrenti – i produttori e distributori di orologi con il marchio "Rolex", proprietari dei marchi corrispondenti – lamentavano che sulla piattaforma online gestita dal convenuto, alcuni venditori avessero messo in vendita orologi contraffatti di marca Rolex. In particolare, secondo questa sentenza, il convenuto – che si definiva una casa d'aste su internet – non soddisfaceva i requisiti per essere considerato responsabile per la violazione del marchio, in quanto non offriva né metteva sul mercato la merce contraffatta e non utilizzava i marchi oggetto di violazione nella pubblicità. Si è ritenuto che il semplice fatto che un fornitore di servizi apra una piattaforma di *hosting*, sulla quale i fornitori privati e commerciali possono mettere all'asta merci su internet, non sia sufficiente per attribuirgli la colpa di una violazione del marchio nel caso in cui il fornitore metta all'asta prodotti di marca contraffatti

La responsabilità del convenuto come partecipante alla violazione del marchio, infatti, richiede almeno un'intenzione condizionale, che deve includere la consapevolezza dell'illegalità;

⁵⁷ Corte giust. UE, del 23 marzo 2010, cause C-236/08, C-237/08, C- 238/08, *Google France SARL e Google Inc. Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL; Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*.

⁵⁸ Louis Vuitton è nota per i suoi articoli di lusso in pelle. Essa è titolare dei marchi nazionali "Louis Vuitton" e "LV" e del marchio comunitario "Vuitton".

titolari di marchi francesi lamentavano l'uso – senza il loro consenso – di parole chiave (in un servizio di posizionamento su *internet*, corrispondenti ai loro marchi registrati, al fine di condurre gli utenti a siti web in cui venivano venduti sia i prodotti contraffatti di *Louis Vuitton* che quelli dei concorrenti.

Di conseguenza, è stata avviata una causa contro Google al fine di ottenere il riconoscimento della violazione dei loro diritti di marchio attraverso il sistema *AdWords* (*Advertising Words*), lamentando peraltro la legittimità del sistema in sé e richiedendo un risarcimento del danno. La Corte di Cassazione francese, dunque, ha rinviato le questioni alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, interrogandola soprattutto circa la possibilità, per Google, di avvalersi dell'esenzione prevista per gli *hosting providers* di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE ⁵⁹.

In particolare, nel caso di specie, la Corte ha affermato che Google dovesse essere considerato come un prestatore di servizi che offre un servizio di *hosting*, con la conseguente applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 14-15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che il *provider* non poteva essere considerato responsabile della violazione del marchio in quanto non era l'utilizzatore delle parole chiave in questione: infatti, in questo caso, non vi era alcun legame tra il marchio ed i prodotti o i servizi venduti, poiché Google aveva esclusivamente creato – volendo usare i termini della stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea – le “*condizioni tecniche necessarie*” per consentire all'inserzionista di utilizzare il segno sul web, memorizzandolo come parola chiave e consentendo la comparsa del *link* quando tale parola veniva cercata, in cambio di un compenso ⁶⁰.

⁵⁹ In particolare, è stato chiesto se l'uso, da parte di Google, di un marchio sul sistema *AdWords* potesse essere considerato una violazione e se Google essere esente da responsabilità. Anzitutto, è stata esaminata la natura del sistema *AdWords*, verificando la sussistenza di diversi requisiti – previsti dall'art. 5 della direttiva 89/104/CE e dall'art. 9 del Regolamento 40/1994/CE – per provare la contraffazione, ossia l'uso non autorizzato del segno nella normale prassi commerciale, per prodotti e servizi simili o identici, che pregiudicano o possono pregiudicare la funzione essenziale del marchio a causa del rischio di confusione. Per un approfondimento, v. GONGOL, *The Preliminary Ruling Decision in the Case of Google vs. Louis Vuitton Concerning*, Vol.15, 248-252

⁶⁰ «*Benché da tali elementi risulti chiaramente che il prestatore del servizio di posizionamento opera «nel commercio» quando consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, quando memorizza tali segni e quando visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti, ciò non significa che lo stesso prestatore faccia un «uso» di tali segni ai sensi degli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94.*

A tale proposito, è sufficiente osservare che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest'ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni.

Peraltro, neppure il semplice fatto che il servizio di posizionamento fosse a pagamento, che Google stabilisse le condizioni di pagamento o che fornisse informazioni generali ai propri clienti, è stato ritenuto sufficiente a privare Google delle esenzioni dalla responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, in quanto l'attività del prestatore di servizi della società dell'informazione restava «*di natura meramente tecnica, automatica e passiva*»⁶¹.

In ogni caso, il *leading case* in materia di responsabilità del *provider* è il caso *L'Oréal c. eBay* del 2011⁶², già richiamato in precedenza, in cui la Corte di giustizia è giunta, sostanzialmente, alle stesse conclusioni che abbiamo già analizzato nel caso *Louis Vuitton Malletier SA c. Google France Sarl*⁶³.

In particolare, la Corte senso ha interpretato l'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31/CE nel senso che esso si applichi al gestore di un *marketplace* qualora quest'ultimo «*non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati*»⁶⁴.

Tale conclusione non è smentita dal fatto che detto prestatore percepisce un compenso per l'uso di detti segni da parte dei suoi clienti. Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno. Nei limiti in cui egli ha consentito un tale uso al proprio cliente, la sua posizione deve essere eventualmente esaminata alla luce di norme giuridiche diverse da quelle di cui agli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, quali quelle cui fa riferimento il punto 107 della presente sentenza»

In tal senso, v. Corte Giust. UE, del 23 marzo 2010, cause C-236/08, C-237/08, C- 238/08, *Google France SARL e Google Inc. Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL; Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*, punti 55-56-57, cit.

⁶¹ In caso di attività tecnica, automatica e passiva, il prestatore di servizi «*non ha né la conoscenza né il controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate*», ragion per cui non può essere considerato responsabile, a meno che, qualora venisse a conoscenza della potenziale natura illecita di tali dati o delle attività dell'inserzionista, ometta di rimuovere o disabilitare tempestivamente l'accesso ad essi.

⁶² Corte giust. UE, del 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*. In proposito, vedi *supra*

⁶³ v. *supra*

⁶⁴ In sostanza, la Corte ha ritenuto che una piattaforma come eBay non possa essere considerata la principale responsabile per gli annunci degli utenti che offrono merci contraffatte in vendita fintanto che la piattaforma non utilizza gli annunci nelle proprie comunicazioni commerciali.

A tal proposito, la Corte ha specificato che questa condizione non è soddisfatta nel momento in cui il gestore «*presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle*». In tal senso, *ex multis*, v. anche Trib. Roma, del 27 aprile 2016, n.8437, caso “*RTI – Break Media*”, in cui il Tribunale di Roma ha specificato che il *provider* in questione non potesse essere ritenuto un mero *hosting provider* “passivo”, bensì dovesse essere ritenuto un «*sofisticato content-provider*» in quanto si trattava di «*una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri*».

A tal proposito, la Corte ha specificato che, seppur non venisse svolto il ruolo attivo descritto, il gestore di un *marketplace* online potrebbe comunque essere soggetto a responsabilità qualora «[...] *sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito*».

Dunque, è stato sottolineato che: «*Dal fascicolo e dalla descrizione dei fatti che compare ai punti 28-31 della presente sentenza risulta che la eBay procede ad un trattamento dei dati forniti dai suoi clienti venditori. Le vendite alle quali possono condurre tali offerte avvengono secondo modalità fissate dalla eBay. Se necessario, la eBay fornisce anche un'assistenza diretta ad ottimizzare o a promuovere talune offerte in vendita. [...] la mera circostanza che il gestore di un mercato online memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest'ultimo e fornisca informazioni d'ordine generale ai propri clienti non può avere l'effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 [...] Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31*»⁶⁵.

Per fare un ulteriore esempio, possiamo menzionare il caso *Coty Germany*, precedentemente citato⁶⁶. Nel caso di specie il tribunale aveva ritenuto che il deposito temporaneo di merci contraffatte a spese di terzi non costituisca un «utilizzo» rilevante ai sensi del diritto dei marchi; secondo la Corte, infatti, a tal fine, l'operatore economico che fornisce il deposito dovrebbe perseguire esso stesso l'obiettivo di offrire le merci contraffatte o di immetterle sul mercato, cosa che non ha ritenuto che Amazon avesse fatto, a differenza del terzo che ha offerto la merce in vendita⁶⁷.

⁶⁵ Corte giust. UE, del 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, cit., 114- 116.

⁶⁶ v. *Supra*

⁶⁷ In tal senso, v. Corte giust., del 2 aprile 2020, Causa C-567/18, *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.*, 40

Peraltro, il tribunale ha altresì precisato che sussistono due situazioni in cui Amazon potrebbe incorrere in responsabilità primaria per violazione del marchio: *in primis*, se Amazon non immagazzina tali merci per conto di venditori esterni, ma per proprio conto; in secondo luogo, se Amazon non è in grado di identificare il venditore di terze parti, si riterrà che Amazon offra la merce o immetta la merce stessa sul mercato ⁶⁸.

Il criterio decisivo per determinare se una piattaforma di commercio online sia direttamente responsabile dello stoccaggio di merci contraffatte è quindi, in primo luogo, per conto di chi le merci sono immagazzinate.

In ogni caso, *si tratta di una pronuncia che, però, non ha contribuito a* chiarire il tema della responsabilità primaria dei *provider* per violazione del marchio, anzi, ha lasciato molte perplessità.

3.3. Le peculiarità del caso *Louboutin – Amazon*

In base a quanto analizzato, si può affermare che l'adozione, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, della soluzione propria del caso *Louboutin – Amazon*, segni un importante sviluppo nella giurisprudenza dell'Unione Europea in merito alla responsabilità delle piattaforme *online* nelle ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, la pronuncia in esame evidenzia un allontanamento dalle precedenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea – tra le quali ricordiamo il già menzionato caso *L'Oréal c. eBay* ⁶⁹ – che avevano stabilito che la presenza di prodotti contraffatti su una piattaforma di *e-commerce* non costituisca un “*uso del marchio*” da parte del gestore della piattaforma in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

In particolare, nella decisione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha messo in luce le differenze che sussistono nel caso oggetto di analisi rispetto ai casi precedenti. Da un lato, infatti, nel caso in esame, Amazon aveva intrapreso iniziative dirette al fine di informare gli utenti della piattaforma sulla disponibilità di prodotti del marchio Louboutin, senza distinguere tra annunci riguardanti prodotti venduti direttamente da Amazon e quelli riguardanti prodotti di venditori terzi e presentando tutti gli annunci come provenienti da Amazon. Dall'altro lato, più in generale, Amazon fornisce sempre servizi di stoccaggio e consegna al cliente finale per tali prodotti.

⁶⁸ Corte giust., 2 aprile 2020, Causa C-567/18, *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl e a.*, 48.

⁶⁹ V. *Supra*.

Tale decisione ha sollevato parecchi interrogativi circa l'ammissibilità delle differenti conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, sulla base delle particolarità proprie di Amazon, in quanto gestore di un *marketplace* "ibrido". In particolare, alla decisione in esame è stata avanzata la critica che, a causa dell'assenza di una definizione uniforme del concetto di "*utente di internet medio informato e ragionevole*", potrebbe risultare difficile individuare un adeguato livello di conoscenza che ne soddisfi i requisiti, con la conseguenza di future valutazioni contrastanti sul tema della responsabilità diretta del gestore di un *e-commerce* "ibrido" per la violazione di un marchio da parte di venditori terzi ⁷⁰.

Peraltro, molti autori, commentando il caso in esame, hanno fatto riferimento soprattutto al sopra citato caso *Coty Germany* con lo scopo di muovere una forte critica alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁷¹. In sostanza, è stato sostenuto che, considerando le due fattispecie, non vi sia alcuna ragione di immaginare due regimi di trattamento differenziati tra i *marketplace* puri ed i *marketplace* ibridi, in quanto non è rinvenibile alcuna giustificazione né logica – considerato che un trattamento differenziato non solo sarebbe contrario alla giurisprudenza consolidata della Corte stessa, ma amplierebbe anche indebitamente l'ambito di applicazione del regime di responsabilità primaria per violazione di marchio – né economica.

In ogni caso, è evidente che tale decisione comporterà inevitabilmente un cambiamento nella giurisprudenza dei tribunali nazionali. Allo stesso modo, peraltro, dovrebbe incentivare le piattaforme ad adeguare le loro pratiche operative. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha segnato una svolta significativa nel campo della responsabilità diretta degli intermediari *online* per la violazione di un diritto del marchio rispetto all'orientamento precedente, in quanto ha messo in primo piano la percezione dell'utente. In conclusione, la pronuncia ha rappresentato un progresso nella definizione della nozione di "uso" di un segno identico a un marchio UE da parte di un intermediario

⁷⁰ In tal senso v. DANIELI, *Piattaforme di e-commerce e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità regolato dal diritto dell'Unione europea?*, 35.

⁷¹ In tal senso v. OHLY, *Red soles, a marketplace and the categories of trade mark liability: Louboutin v Amazon before the CJEU*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 17, 7, 2022, 575 ss., <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac047>; PADILLA, *Trademark Liability in Hybrid Marketplaces*, 2022 disponibile in SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4074076> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4074076> ; ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and Primary Liability Under EU Trade Mark Law*, 2022, 44(7), *European Intellectual Property Review*, 435-440, disponibile in SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4078987>

online. Infatti, è opportuno includere la percezione dell'utente in questa definizione, in modo che i titolari di marchi possano far valere la responsabilità diretta dei gestori dei mercati *online* per l'uso di un segno identico al proprio marchio.

Questa soluzione, peraltro, potrebbe essere ritenuta soddisfacente considerato il ruolo centrale degli intermediari *online* nella diffusione del fenomeno della contraffazione: sebbene non siano direttamente responsabili della stessa, infatti, le piattaforme di vendita *online* assicurano comunque una maggiore visibilità ai prodotti contraffatti.

Inoltre, la pronuncia in esame, insieme al Regolamento 2022/1925/UE sui mercati equi e concorrenziali nel settore digitale – entrato in vigore a novembre 2022 – segna una vera e propria evoluzione nella posizione dell'Unione europea nei confronti degli intermediari *online* e dimostra una crescente volontà di limitarne l'esenzione dalla responsabilità.

CONCLUSIONE

Secondo quanto emerso nel corso del presente lavoro, la tutela dei marchi ha subito una notevole evoluzione nel corso degli ultimi anni. In particolare, lo sviluppo dei social media e delle piattaforme *online* di vario genere, tra cui i *marketplaces* quali Amazon, eBay – amplificato dalla pandemia da Covid-19 – ha fatto sì che si sviluppassero nuove forme di minaccia per gli operatori – soprattutto per i titolari di marchi – tra cui una delle più rilevanti è proprio la contraffazione a mezzo *internet*⁷².

Infatti, se da un lato il mondo digitale offre vantaggi quali la velocità delle transazioni e degli scambi commerciali, una vasta esposizione pubblicitaria e la possibilità di raggiungere utenti provenienti da diverse parti del mondo, d'altro canto i *marketplace online* sono esposti a rischi considerevoli. Infatti, sia i proprietari dei marchi che gli utenti che interagiscono con essi rischiano di diventare prede e vittime dei c.d. cybercrimini.

Le recenti evoluzioni della giurisprudenza eurounitaria riguardo alle vendite online hanno contribuito allo sviluppo di criteri di bilanciamento tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la promozione della concorrenza anche nei mercati digitali. Tuttavia, questi sviluppi lasciano ancora dei margini di incertezza e delle domande aperte. Peraltro, la stessa legislazione esistente, nonostante sia ben radicata e strutturata, non è in grado di coprire tutti i possibili campi di azione dei nuovi criminali. Pertanto, la nuova sfida che si prospetta nel contesto odierno è quella di garantire alle autorità competenti gli strumenti necessari per contrastare il traffico di merci contraffatte nelle transazioni che avvengono *online*.

In tale contesto, la questione di fondo – che è stata affrontata più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, da ultimo nel caso *Louboutin c. Amazon* – riguarda la possibilità di attribuire la responsabilità per la violazione del diritto dei marchi agli intermediari *online*, ovvero ai gestori di *marketplace online* quali Amazon.

⁷² Lo studio 2021 «*Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits*», pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), ha stimato che nel periodo di tempo intercorrente tra il 2018 ed il 2020 le vendite effettuate *online* – mediante l'uso di piattaforme di *e-commerce* – sono aumentato del 41% nelle maggiori economie mondiali.

A tal proposito, ho ritenuto rilevante sottolineare già nel corso dell'elaborato come spesso risulti estremamente complesso attribuire la responsabilità di un atto di contraffazione al reale venditore, il quale può essere di non immediata individuabilità. Al contrario, il gestore della piattaforma di vendita *online* utilizzata dal venditore terzo è ben più facilmente identificabile nonché perseguibile e generalmente più solvibile. Di conseguenza, la vittima della violazione del marchio di cui è titolare, ritiene di regola preferibile intraprendere un'azione legale contro il gestore, piuttosto che nei confronti del venditore. Tuttavia, il diritto attuale fornisce un'elevata protezione agli intermediari online, rendendo in concreto difficile ottenere in giudizio una sentenza che confermi la loro responsabilità, sia esse diretta o indiretta.

Infatti, come è stato osservato, alcune precedenti pronunce della CGUE avevano negato con fermezza che la presenza di prodotti recanti marchi contraffatti su piattaforme di *e-commerce* costituissero "uso del marchio" da parte del gestore della piattaforma stessa, in violazione dei diritti altrui di proprietà intellettuale. In sostanza, la Corte ha più volte ritenuto che il semplice atto di fornire gli strumenti tecnici necessari per l'uso di un marchio non implicasse che il prestatore del servizio ne stesse facendo uso ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del Regolamento 2017/1001/UE.

Tuttavia, soprattutto a seguito della decisione della CGUE relativa al caso *Louboutin – Amazon* – che si pone per l'appunto in contraddizione con i precedenti della stessa Corte – tale posizione è stata messa in dubbio ed è divenuta oggetto di molteplici discussioni fra gli esperti di tutela dei marchi.

In ogni caso, la sentenza stessa precisa che nella questione sorta tra *Louboutin e Amazon* le questioni pregiudiziali poste dai tribunali nazionali chiedevano espressamente di valutare alcuni aspetti che la Corte non aveva avuto occasione di prendere in considerazione nei casi precedenti. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato le differenze rispetto ai casi precedenti. In particolare, ha considerato le iniziative di Amazon per informare gli utenti della piattaforma circa la disponibilità di prodotti recanti il marchio di Christian Louboutin, senza distinguere tra gli annunci riguardanti prodotti venduti direttamente da Amazon e quelli riguardanti prodotti di venditori terzi e presentando tutti gli annunci come provenienti da Amazon. In secondo luogo, la Corte ha preso in considerazione anche lo svolgimento da parte di Amazon di servizi di stoccaggio e consegna di tali prodotti ai clienti finali.

In linea di principio, la sentenza esaminata mira a rafforzare il rispetto dei diritti dei titolari di marchio anche sulle piattaforme online. Soprattutto, lo spostamento della responsabilità in capo ai venditori sui marketplace rappresenta un piccolo, ma considerevole passo nei confronti dei titolari di marchi, per i quali è fondamentale distinguere e far distinguere i propri prodotti da quelli, simili, provenienti da terzi.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che, nella pratica, la sentenza della Corte si limita a rispondere alle domande, poste dai Tribunali nazionali, circa l'interpretazione delle norme europee; spetterà, dunque, proprio alle Corti nazionali la decisione finale nel merito delle due cause all'origine del procedimento.

A tal proposito, sembra opportuno menzionare una recente pronuncia proveniente dal Tribunale Regionale di Düsseldorf⁷³. Infatti, dopo circa otto mesi dalle conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito del caso *Louboutin – Amazon*, il Tribunale Regionale di Düsseldorf – in data 21 agosto 2023 – ha emesso una sentenza (14c O 67/23), relativa alla commercializzazione da parte di terzi, sul sito *Amazon.de*, di lampade a LED che violavano le norme su disegni e modelli comunitari. Questa decisione segna un momento significativo, rappresentando il primo caso noto di applicazione degli standard stabiliti dalla CGUE nel caso *Louboutin – Amazon*, esplicitamente richiamato dalla corte tedesca nel caso di specie.

La sentenza, infatti, applica concretamente gli *standard* espressi a livello europeo dalla CGUE, sottolineando che le piattaforme ibride possono essere ritenute responsabili per violazioni di design o marchi, se queste promuovono direttamente l'uso degli stessi, anziché svolgere un mero ruolo di intermediari.

Pare opportuno evidenziare come tale sviluppo proveniente dal Tribunale di Düsseldorf – insieme alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso *Louboutin c. Amazon* – rappresenti un segnale importante nell'evoluzione della tutela della proprietà intellettuale all'interno del contesto digitale, aprendo nuove prospettive sulla responsabilità delle piattaforme *online* – e più nello specifico delle piattaforme di *e-commerce* ibride – e promuovendo una più ampia e completa salvaguardia dei diritti di design e marchi nell'ambito comunitario.

⁷³ *German Court Sides With Louboutin in Latest Platform Liability Lawsuit*, disponibile in: <https://www.thefashionlaw.com/german-court-sides-with-louboutin-in-latest-platform-liability-lawsuit/>

In ogni caso, considerata la forte rilevanza della questione, è comprensibile lo stato di incertezza su cui poggia la regolamentazione della responsabilità degli intermediari dei *marketplace* online; infatti, si tratta di un tema che richiede un'attenta considerazione e riforme ponderate, con la previsione di disposizioni che rafforzino la protezione dei consumatori, assicurando al contempo la concorrenza leale promuovendo l'innovazione.

BIBLIOGRAFIA

ABBOTT, COTTIER, GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2011.

ALTERI, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*⁶, G. Giappichelli, Torino: 2020.

ANTONACCHIO, *Etichettatura dei prodotti. Tutela del “Made in Italy”, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2007.

AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, Giuffrè, Milano, 1991.

AULETTA, MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza*, in *Commentario cod.civ.*, 1987, I, 170.

AUTERI, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*⁶, Giappichelli, Torino, 2020.

AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

BELSON, *Certification Marks, Special report*, Sweet & Maxwell, London, 2002.

BERRI, *Vendita e acquisto di marchi contraffatti*, Giuffrè, Milano 2012.

BLANDINI, *Diritto dell’Innovazione*, CEDAM, Padova, 2022.

BOBBIO, *Il positivismo giuridico. Lezioni di Filosofia del diritto*³, Giappichelli Editore, Torino, 1996.

BONADIO, *Trade Marks in Online Marketplaces: The CJEU's Stance in L'Oreal v. eBay*, on Computer and Telecommunications Law Review, 2012;

CAMILLETTI, *La responsabilità civile del provider*, in *Nomi di dominio, marchi e copyright*, Giuffrè, Milano, 2005;

CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale 1. Diritto dell'impresa*⁷, a cura di M. Campobasso, UTET, Torino, 2013.

CASILLO, *L'irresistibile ascesa dell'industria del falso in Italia*, in *Il Mulino*, 1998.

CASSANO, TASSONE, *Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2022.

CASSANO - CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello «censore telematico»*, in *I contratti*, 2004.

CASSANO, CATRICALÀ, CLARIZIA, *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, UTET giuridica, Torino, 2018.

CATRICALÀ, PIGNALOSA, *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2021.

CENTORRINO, OFRIA, *L'economia della contraffazione*, Rubbettino, Catanzaro, 2005.

CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa, Milano, 2008.

COLLESI – RAVÀ, *La comunicazione d'azienda*, ISEDI, 2004.

CORNISH – LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

DE CATA, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella Comunità Europea*, Experta, Forlì, 2005.

DI CATALDO, *I segni distintivi*², Giuffrè, Milano, 1993.

DI CIOMMO *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione ed anonimato virtuale*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2003.

DI CIOMMO, *Internet, diritti della responsabilità e responsabilità aquiliana del provider*, in *DANNO E RESPONSABILITÀ*, 1999.

DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criterio di imputazione/esonero della responsabilità online*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

DI CORATO, *The Internet Service Provider Liability in Online Trademarks Infringement*, in *WIPO Academy, University of Turin and ITC-ILO Research Papers Collection*, 2015.

DI PALMA, *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*, Booksprint, Salerno, 2016;

DRESCHER, *The transformation and evolution of trademarks-from signals to symbol to myth*, in *Trademark Reporter*, 1992.

DRYDEN, KHODJAMIRIAN, PADILLA, *The Simple Economics of Hybrid Marketplaces*, 2020.

D'OSTUNI, BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, Giappichelli, Torino, 2021.

FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy*², Giuffrè Editore, Milano, 2017.

FOGLIA, *Brevi considerazioni sul marchio di forma*, in *Dir. ind.*, 2001.

FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*⁴, Giuffrè, Milano, 1988;

FRANZONI, *Le responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997.

FRIGNANI, PARDOLESI, PATRONI GRIFFI, UBERTAZZI, *Diritto italiano antitrust. Commento alla legge 10 ottobre 1990, n.287, I*, Zanichelli, Bologna, 1993.

FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica, Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, in *Dir. Inf.*, n. 3, 2003, 2020.

GALGANO, *Diritto Commerciale. L'imprenditore*¹⁸, Zanichelli, Bologna, 2013.

GALLI, *Blockchain, NFT e Metaverso tra innovazione tecnica e innovazione giuridica*, Ipsoa, Milano, 2023.

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

GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Il dir. ind.*, 2013.

GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Maggioli Editore, Rimini, 2009.

GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, I, UTET Giuridica, Milano, 2008.

GENÇ-GELGEÇ, *The law of Contributory Liability on the Internet. A Trademark Analysis*, Cambridge Scholars Publishing, 2022.

GENOVESE, OLIVIERI, *Proprietà intellettuale: segni distintivi, brevetti, diritto d'autore*, UTET giuridica, Milano, 2021.

GHEZZI, OLIVIERI, *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, Torino, 2019.

GHIDINI, *Della concorrenza sleale. Artt. 2598-2601*, in *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 1991.

GHIDINI, CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2014.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015.

GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1915.

GHIRON, *Sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. priv.*, I, 1937.

GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, in *Riv. dir. industriale*, I, 181, 2000.

GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv.dir.ind.*, 158, 2016.

GONGOL, *The Preliminary Ruling Decision in the Case of Google vs. Louis Vuitton Concerning the AdWord Service and its Impact on the Community Law*, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, 2013.

GRAUSO, *La concorrenza sleale, profili di tutela giurisdizionale e presso le autorità*, Giuffrè, Milano, 2007.

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977.

HAWK, *Antitrust and Competition Laws*, Juris Publishing, 2020.

HERDEGEN, *Principles of International economic law*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

HIGGINS-RUBIN, *Counterfeit Goods*, in *XXIX Journal of Law and Economics*, 1986.

IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli, Milano, 2008.

LANDED-POSNER, *Trademark Law: an economic perspective*, in *Trademark and Unfair Competition Law Volume 1: Themes and Theories*, Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds. (Edward Elgar, 2014).

LARKIN, *Harmony is Disarray: The European Community Trademark System Articles and Reports*, in *The Trademark Reporter*, vol. 82, Issue 4, 1992.

LANNA, *Fashion law. Diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e innovazione*, a cura di N.Lanna, CEDAM, Padova, 2021.

LAVAGNINI, *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale*, Giappichelli, Torino, 2022;

LA VILLA – GUIDETTI, *Brevetti, marchi, ditte e insegne*, UTET, Torino, 2003.

LEHMANN, *Le professioni della pubblicità*, Carocci, Roma, 2001.

LIBERTINI, voce: *Concorrenza*, in *Enc. Dir. Annali*, III, Giuffrè, Milano, 2010.

LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2014.

LIBERTINI, “*I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*”, in *Europa e dir. priv.*, 24, 510, 1999.

LLOYD, *Information Technology law*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2017.

MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il diritto industriale* n.1/2017.

MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Torino, 2000.

MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, UTET, Torino, 1983.

MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962.

MARUCCI, *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, Salvatore Sica, 2014.

OHLY, *Red soles, a marketplace and the categories of trade mark liability: Louboutin v Amazon before the CJEU*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2022.

PADILLA, *Trademark liability in Hybrid Marketplaces*, *Compass Lexecon*, 2022.

PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, il Mulino Bologna, 2002.

PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1962.

PELLEGRINI, *Diritto pubblico dell'economia²*, CEDAM, Padova, 2023.

PICCINALI, *Il metaverso: modelli giuridici e operativi*. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023.

POZZO, JACOMETTI, *Diritto della moda: le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Giuffrè, Milano, 2016.

RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, I, G.Giappichelli, Torino, 2015.

RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, II, G.Giappichelli, Torino, 2015.

RIEFA, *The end of Internet Service Providers liability as we know it – Uncovering the consumer interest in CJEU Case C-324/09 (L'Oréal/eBay)*, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, 2012.

ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trade mark law*, European Intellectual Property Review, 2022.

SANDRI – RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, Ipsoa, Milano, 2002.

SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, CEDAM, Padova, 2006.

SCUFFI- FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, I, Cedam, Padova, 2014.

SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Giuffrè, Milano, 2007.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*³, Giuffrè, Milano, 2001.

SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013.

SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano, 1982.

STAGLIANÒ, *L'impero dei falsi*, Laterza, Bari, 2006.

TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*²³, Giuffrè, Milano, 2017.

TOSI, *Responsabilità civile degli hosting provider e inibitoria giudiziale dei contenuti digitali illeciti equivalenti tra assenza dell'obbligo di sorveglianza ex ante e ammissibilità ex post*, in *Il dir. degli affari*, I, 2020.

VALENTINO, ASTONE, *Manuale di diritto dell'informatica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016.

VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

VON SAVIGNY, *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1815.

WHISH – BAILEY, *Competition Law*¹⁰, Oxford University Press, Oxford, 2021.

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., Sez.I, del 25 gennaio 2016, n. 1277.

Cass. civ., Sez. I, del 18 marzo 2008, n. 7254.

Cass. civ., Sez. I, del 7 ottobre 2021, n. 27217.

Cass. civ. sez. I, del 19 marzo 2019, n. 7708 e 7709.

Cass. civ., Sez. I, dell'11 ottobre 2002, n.14483.

Cass., Sez. II, del 26 febbraio 2020, n. 16568.

Cass., Sez. V, del 3 febbraio 2023 (depositata il 19 maggio 2023), n. 21640.

Cass., Sez.VI, del 10 aprile 2017, n.17937.

Cass., del 14 maggio 2020, n. 8944.

Commissione dei Ricorsi UAMI, del 5 dicembre 2001, R-711/1999-3.

Corte Giust.UE, del 14 Febbraio 1978, C-27/76.

Corte Giust. UE, del 23 marzo 2010, C-236/08-C-238-08.

Corte Giust. UE, del 23 maggio 1978, C-102/77.

Corte Giust. UE, del 29 settembre 1998, C-39/97.

Corte Giust. UE, del 18 giugno 2002, C- 299/99.

Corte Giust. UE, dell'8 aprile 2003, C-53/01 - C-55/01.

Corte Giust. UE, del 4 ottobre 2001, C-51/99.

Corte Giust. UE, del 12 novembre 2002, C-206/01.

Corte Giust. UE, del 27 novembre 2003, C-283/01.

Corte Giust. UE, del 12 febbraio 2004, C-218/01.

Corte Giust. UE, del 18 settembre 2014, C-205/13.

Corte Giust. UE, del 12 dicembre 2002, C-273/00.

Corte Giust. UE, del 24 giugno 2004, C-49/02.

Corte Giust. UE, del 6 maggio 2003, C-104/01.

Corte Giust. UE, del 14 settembre 1999, C-357/97.

Corte Giust. UE, del 6 ottobre 2009, C-301/07.

Corte Giust. UE, del 12 giugno 2018, causa C-163/16.

Corte Giust. UE, del 22 settembre 2011, C-323/09.

Corte di Giust. UE, del 12 maggio 2014, C-360/12.

Corte Giust. UE, del 19 aprile 2012, C-523/10

Corte Giust. UE, del 19 aprile 2012, C-523/10.

Corte Giust. UE, del 5 settembre 2019, C-172/2018.

Corte Giust. UE, del 24 novembre 2011, C-70/10.

Corte Giust. UE, del 7 agosto 2018, C-521/17.

Corte Giust. UE, del 16 febbraio 2012, C-360/10.

Corte Giust. UE, del 22 giugno 2021, C-682/18 – C-683/18.

Corte Giust., del 2 aprile 2020, C-567/18.

Corte Giust. UE, del 22 dicembre 2022, C-148/21 e C-184/21.

Corte Giust. UE, del 3 marzo 2016, C-179/15.

Decisione della seconda commissione di ricorso, dell'11 febbraio 1999, R-156/1988-2.

Trib. Aia, del 1° aprile 2015, C-09-450182 - HA ZA 13-999.

Trib., del 3 dicembre 2003, T-305/02.

Trib. Bergamo, Sez.I, del 3 marzo 2003, n.1036.

Trib. Bolzano, ord. del 18 settembre 2020.

Trib. Firenze, del 24 marzo 2015, n.988.

Trib. Milano, del 24 febbraio 2010, n.1972.

Trib. Roma, del 3 gennaio 2020.

Trib. Roma, Sez. XVII, del 2 ottobre 2019, n. 18727.

Trib. Roma, del 15 febbraio 2019, n.35122.

Trib. Roma, 15 dicembre 2009.

Trib. Roma 11 febbraio 2010.

Trib. Sez. VIII, del 1° febbraio 2012, T-291/09.

Trib. Torino, del 12 luglio 2020.

Trib. Torino, n. r.g. 29252/2015.

Trib. Torino, Sez. spec. propr. int., 17 novembre 2009.

Bundesgerichtshof, 11 marzo 2004, I ZR 304/01.

App. Firenze, Sez. brevetti e marchi, del 15 giugno 2016, n. 1006.

SITOGRAFIA

Appellate Body Report, US — Section 211 Appropriations Act, art.3. disponibile in: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm#art3_1

CASADEI, *Allarme moda: cresce il business dei falsi ed è record di sequestri*, Il Sole 24 Ore, March 15, 2019. Disponibile su: <https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-moda-cresce-business-falsi-ed-e-record-sequestri-ABjHBZdB>.

DANIELI, *Piattaforme di e-commerce e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità regolato dal diritto dell'Unione europea*, disponibile in: https://iris.univr.it/retrieve/28841de5-a103-466c-ac09-0f14bbfb196e/Danieli_Papers%20di%20diritto%20europeo%202023%20n.%201.pdf

Color & Trademarks. Who owns hues? Disponibile in: <https://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks>

DI CORATO, *The Internet Service Provider Liability in Online Trademarks Infringement*, disponibile in: <https://ssrn.com/abstract=2692287> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2692287>.

Dior Nabs Win in Case Over Book Tote Bag, ad Court says 5-stripe Design is a Trademark, disponibile in: <https://www.thefashionlaw.com/dior-nabs-win-in-case-over-book-tote-bag-as-court-says-5-stripe-design-is-a-trademark/>.

eBay vs. L'Oréal: a summary of Judgment in Case C-324/09 focus on use of a keyword corresponding to a trade mark, <https://www.medialaws.eu/ebay-vs-loreal-a-summary-of-judgment-in-case-c-32409-focus-on-use-of-a-keyword-corresponding-to-a-trade-mark/>

eBay vs L'Oréal: la CGUE sulla responsabilità degli ISP per violazione di marchi da parte degli utenti: <https://www.martinimanna.it/blog/ebay-vs-loreal-la-cgue-sulla-responsabilita-degli-isp-per-violazione-di-marchi-da-parte-degli-utenti>

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *Misuse of e-commerce for trade in counterfeits*.

Disponibile su: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits>

German Court Sides With Louboutin in Latest Platform Liability Lawsuit, <https://www.thefashionlaw.com/german-court-sides-with-louboutin-in-latest-platform-liability-lawsuit/>

GIOCONDI, *Tutela dei marchi, dei segni distintivi e del made in Italy: la disciplina dei marchi e dei segni distintivi secondo il diritto europeo e internazionale*, disponibile in: <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7798>

GOMMERS, DE PAUW, *Online marketplace operators saved from liability for trade mark infringement?* *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, Issue 5, May 2020. Disponibili su: <https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/15/5/315/5837708?redirectedFrom=fulltext&login=true>

Hermès v. Rothschild: A Timeline of Developments in a Case Over Trademarks, NFT, disponibile su The Fashion Law: <https://www.thefashionlaw.com/hermes-v-rothschild-a-timeline-of-developments-in-a-case-over-trademarks-nfts/>

Instagram e contraffazione, Vogue, 2016, disponibile su: <https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2016/06/01/instagram-contraffazione-chanel-vuitton>

Italian Counterfeit Ruling Protects Dior Book Tote and Stripe, disponibile in: <https://wwd.com/business-news/legal/italian-court-counterfeiting-decision-dior-book-tote-bag-stripe-1234864837/>

KUR, *Too pretty to protect? Trademark Law and the enigma of aesthetic functionality*, disponibile in

https://www.researchgate.net/publication/228156869_Too_Pretty_to_Protect_Trade_Mark_Law_and_the_Enigma_of_Aesthetic_Functionality;

L'Oréal SA v. eBay International AG, disponibile in: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/loreal-sa-v-ebay-international-ag/>

MISE-CENSIS, *Il valore economico e l'impatto fiscale della contraffazione*, disponibile in <https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/REPORT%20FINALE.pdf>

MURRAI, *Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse*, disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4160233

OECD, *Illicit Trade. Global Trade in Fakes. A worrying threat*, disponibile in: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_EUIPO_OECD_Report_Fakes/2021_EUIPO_OECD_Trade_Fakes_Study_FullR_en.pdf

OECD, *Protecting online consumers during the Covid-19 crisis*, 28 aprile 2020, disponibile in: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130819-av45n5rn74&title=Protecting-online-consumers-during-the-COVID-19-crisis

OECD (2016), *Consumer Protection in E-commerce: OECD Recommendation*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264255258-en>, disponibile in <https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf>.

OECD (2018), *Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana: Tutelare la proprietà intellettuale dell'Italia*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264302655-it>,

ROSATI, *Another Louboutin v. Amazon case raises questions about marketplace liability*, disponibile in: <https://www.thefashionlaw.com/another-louboutin-v-amazon-case-raises-questions-about-marketplace-liability/>

RUGGIERO, *Contraffazione, le tecnologie come blockchain e internet per proteggere il made in Italy*, 2018, in <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-proteggere-il-made-in-italy>.

STROPPA, DI STEFANO, PARRELLA, *Social media and luxury goods counterfeit: a growing concern for government, industry and consumers worldwide*, May 2016. Disponibile su: https://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/files/2016/05/IG_A2016_ST2.pdf?tid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3.

The Bird and Bird IP Team, *Fashion-related IP decisions round-up 2020*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16, 6, 2021, 606 ss., disponibile in: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab029>

The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trademark law

<https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=492099070121003122117084107073064102096038020065064007072119076005074107067103017073103004116122038058047067001127113092014004041057031008018119001126091120003001075095035080118121112082076112008007087000000099072087080007026067118012109070006126082068&EXT=pdf&INDEX=TRUE>

Trib. Torino, n. r.g. 29252/2015. Disponibile su:

<https://www.altalex.com/documents/news/2016/02/01/contraffazione-su-internet-e-competenza-territoriale>; <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14199.pdf>

VARESE, BARABINO, MAZZA, *Il diritto di proprietà intellettuale per la protezione delle creazioni di moda*, 2019, in <https://legalcommunity.it/diritto-proprietà-intellettuale-la-protezione-delle-creazioni-moda/>.

VOGUE ITALIA, I marchi di lusso, Instagram e la contraffazione, 1 June 2016.

Disponibile su: <https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2016/06/01/instagram-contraffazione-chanel-vuitton>.

World Trade Organization (1998). *Electronic Commerce and the Role of WTO*. *WTO Special Studies, No 2. Geneva*. Disponibile su: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/special_studies2_e.htm