

**MEMORANDUM INFORMATIVO
IL CASO LOUIS VUITTON VS. EBAY**

Roma
11 luglio 2008

1. La sentenza del Tribunale di Commercio di Parigi

Il 30 giugno 2008 il Tribunale di Commercio di Parigi ha condannato in solido eBay Inc. e eBay International AG a risarcire alla società Louis Vuitton Malletier SA, società interna al gruppo francese leader nel settore del lusso LVMH, i danni derivanti dall'aver consentito la vendita sul proprio sito web di prodotti contraffatti a marchio Louis Vuitton, pur sapendo che si trattasse di falsi.

Il Tribunale parigino ha così accolto le richieste presentate da Louis Vuitton Malletier SA condannando eBay Inc. e eBay International AG al pagamento delle seguenti somme: Euro 7.920.000 a titolo di risarcimento per la lesione dei diritti; Euro 10.260.000 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immagine del brand francese; infine Euro 1.000.000 a titolo di risarcimento dei danni morali.

Filo conduttore della sentenza in oggetto è la notorietà del marchio Louis Vuitton considerato uno dei marchi più prestigiosi al mondo e che pertanto gode di una amplissima tutela.

La vicenda è molto interessante e la domanda che ci siamo immediatamente posti è: potrebbe succedere anche in Italia?

La risposta è affermativa. Vediamone in sintesi le ragioni.

2. Tutela del marchio in Italia

La normativa italiana sulla tutela dei marchi contenuta nel d.lgs. 30/2005, protegge il titolare di un marchio registrato riconoscendogli l'uso esclusivo dello stesso ed il divieto di farlo utilizzare a terzi.

In base al dettato dell'art. 20 del codice della proprietà industriale il titolare del marchio può in particolare vietare a terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti e di immetterli in commercio.

La ratio di questa previsione è quella di evitare che si generi confusione circa la provenienza dei prodotti, tale da provocare inganno nel pubblico e sviamento della clientela. La norma mira in particolare ad evitare che l'autore della contraffazione approfitti della notorietà del marchio altrui, traendone un indebito vantaggio e causando allo stesso tempo danni economici (sviamento di clientela) e d'immagine (pregiudizio alla rinomanza) al titolare del marchio.

3. Possibili scenari in Italia

Nel caso di specie, anche in base alla normativa italiana, eBay permettendo la commercializzazione sulla propria piattaforma di prodotti contraffatti violerebbe i diritti di esclusiva del titolare del relativo marchio.

In Italia potremmo pertanto assistere a scenari analoghi a quelli verificatisi in Francia. I titolari dei marchi che ne lamentino la contraffazione posta in essere attraverso il sito di Ebay, potrebbero quindi rivolgersi all'autorità giudiziaria per l'ottenimento dell'inibitoria nonché per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla contraffazione.

Va inoltre sottolineato che la giurisprudenza italiana è da sempre unanime nel riconoscere tutele più forti quando la contraffazione ha ad oggetto marchi celebri.

Addirittura, quando oggetto della contraffazione è un marchio celebre, la sua tutela può prescindere dal possibile rischio di confusione tra produttori, essendo a tal fine sufficiente la caduta d'immagine e di prestigio conseguente all'usurpazione dei segni.

Non si dimentichi infine che la contraffazione di marchi potrebbe essere perseguibile anche come illecito anticoncorrenziale previsto dall'art. 2598 del Codice Civile. Invero, compie un atto di concorrenza sleale colui che utilizza nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, imita servilmente 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.

4. Conclusioni

Alla luce delle chiare disposizioni normative in materia di tutela dei marchi contenute nel nostro ordinamento, è facile prevedere che anche in Italia potranno insorgere molte questioni litigiose fra Ebay ed i soggetti titolari dei marchi che siano stati contraffatti dagli utenti del medesimo sito: un contenzioso che considerata la celebrità dei marchi dei prodotti venduti attraverso Ebay potrebbe assumere una portata molto vasta e dalle conseguenze patrimoniali imprevedibili.

Micael Montinari

Federica Peres

Portolano Colella Cavallo Studio Legale
Via Santa Maria in Via, 12 - 00187 Roma
Tel. + 39 06 6976541 - Fax + 39 06 6976544
www.portolano.it - info@portolano.it



Portolano Colella Cavallo opera nelle aree di attività: Media, M&A, Proprietà Intellettuale, Giudiziale, Diritto del Lavoro.

Grazie al focus industriale nel settore TMT, la pubblicazione internazionale Chambers Europe 2008 colloca Portolano Colella Cavallo nella "Band 1" tra gli studi legali attivi nel settore media in Italia, riconoscendogli "una conoscenza senza pari del settore media".