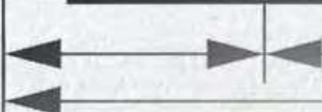




**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**



1867

2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## **Estratto**

# **Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e brand protection nell'e-commerce**

A cura di  
Stefano Iesurum, Pierpaolo Robba e Paolina Testa

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

# ***Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e brand protection nell'e-commerce: «Quo vadis?»***

A cura di Stefano Iesurum\*, Pierpaolo Robba\*\* e Paolina Testa\*\*\*

## **1. Introduzione**

La sempre maggiore importanza dell'*e-commerce* nella vita contemporanea è all'origine della riflessione che dottrina, giurisprudenza e operatori del settore hanno da tempo avviato sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio via internet. Riflessione non semplice, per diversi motivi: innanzitutto perché comporta una conoscenza, almeno approssimativa, dei complessi meccanismi tecnici che presiedono al funzionamento del sistema, e questa è una difficoltà di non poco momento per il giurista tradizionale, di formazione tipicamente umanistica. In secondo luogo perché l'*e-commerce* ha assunto le dimensioni attuali grazie all'intervento di quelle che siamo soliti definire come piattaforme, ossia dei *marketplace* che offrono a chiunque voglia vendere *online* servizi di elevata qualità, che solo soggetti molto ben strutturati e con grandi disponibilità economiche potrebbero permettersi: una vetrina su internet, un'assistenza commerciale e di marketing che comprende l'uso delle più raffinate tecniche di profilazione dell'acquirente, un'assistenza logistica che consente di recapitare gli acquisti al consumatore in tempi brevissimi. E la definizione del ruolo giuridico di queste piattaforme nel sistema del commercio elettronico, principalmente della loro responsabilità a fronte delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è al centro di un dibattito tuttora vivissimo, che sta progressivamente mettendo in crisi la loro configurazione come semplici *hosting provider*, privilegiati dal regime di irresponsabilità previsto dalla direttiva 2000/31/CE. Infine, perché l'*e-commerce* è per sua natura privo di una definita connotazione territoriale, il che pone non indifferenti problemi di *enforcement*, che vanno dall'individuazione del giudice competente alla attuazione delle decisioni giudiziarie.

Su questi e altri problemi legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell'*e-commerce* si soffermano i contributi che seguono, i quali affrontano la questione da tre diversi punti di vista, e quindi con tre diverse sensibilità: quella del *legal counsel* che opera all'interno dell'impresa, che mira nei limiti del possi-

\* Legal Counsel, Diesel - autore della sezione 2 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda.

\*\* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Interpatent - autore della sezione 3 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano posizione ufficiale dello studio.

\*\*\* Avvocato, FTCC Studio Legale Associato - autrice delle sezioni 1 e 4 del presente contributo.

bile a prevenire la contraffazione, e quando questa si è verificata a combatterla con strumenti rapidi, efficaci e preferibilmente poco costosi, vedendo il ricorso all'azione legale come *extrema ratio*, volta più ad affermare il principio che a perseguire risultati di pratica utilità; quella del consulente in proprietà intellettuale, che si premura di offrire ai suoi clienti la massima protezione preventiva a livello di registrazioni, consapevole che la titolarità di un marchio registrato – e registrato nel modo giusto – è condizione preliminare per ottenere protezione sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale; e infine quella dell'avvocato, che cerca di interpretare i fenomeni e definire gli ambiti di responsabilità, con la consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla tutela giurisdizionale dei diritti, nel mondo reale come in quello virtuale.

## 2. La prospettiva del legal counsel

L'*enforcement* della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Intellectual property rights, IPR) e della *brand protection* nell'*e-commerce* sta diventando sempre più importante, in considerazione del fatto che il commercio *online* continua a crescere e di conseguenza la contraffazione *online* diventa sempre più diffusa<sup>1</sup>.

Con l'espansione del commercio *online* e l'aumento delle vendite attraverso piattaforme di *e-commerce* e *social media*, i casi di violazione della proprietà intellettuale aumentano, e questo comporta che le aziende interessate devono fare sempre di più per proteggere la proprietà intellettuale *online*.

A tal proposito occorre evidenziare un altro dato importante. Secondo un nuovo studio condotto dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)<sup>2</sup>, sempre più giovani acquistano intenzionalmente prodotti contraffatti.

Sono stati intervistati circa 22.000 giovani tra i 15 e i 24 anni residenti nell'Unione Europea e il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato negli ultimi dodici mesi almeno un articolo falso *online*, e di questi il 37 % ha ammesso di averlo fatto di proposito.

Queste cifre sono nettamente superiori rispetto ai risultati di un sondaggio simile effettuato nel 2019. Tre anni fa, l'EUIPO aveva riferito che solo il 14% degli acquirenti adolescenti e giovani adulti aveva acquistato intenzionalmente almeno un articolo falso nel corso dei dodici mesi precedenti.

Questi dati impongono una riflessione: cosa possono e/o debbono fare le aziende nella lotta alla contraffazione *online*, vista questa propensione delle nuove generazioni all'acquisto di prodotti contraffatti?

Occorre innanzitutto porre in atto una valida strategia di *brand protection* rivolta a quel *target* di consumatori affinché vengano messi in luce i pericoli derivanti dall'acquisto dei prodotti contraffatti sia in termini di sicurezza, che di

assenza dei requisiti di sostenibilità e di mancato rispetto delle norme sul lavoro laddove si producono prodotti contraffatti. In sostanza, quindi, si dovrebbero sensibilizzare quei consumatori in merito ai seri rischi associati all'acquisto di prodotti contraffatti e all'importanza di acquistare prodotti da fonti legittime.

La lotta alla contraffazione, infatti, non è solo una questione di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche di protezione dei consumatori e di salvaguardia della reputazione e della redditività dell'azienda.

Le conseguenze causate dalla contraffazione possono avere un impatto significativo sulla redditività delle aziende, non solo in termini di perdita immediata di vendite, ma anche in termini di danni all'immagine del marchio e può minare la fiducia dei consumatori.

La mancanza di una strategia efficace di *brand protection* può causare danni reputazionali, perdite economiche e, a lungo termine, la perdita di valore del marchio.

Pertanto, lo sviluppo di una valida strategia di *brand protection* può determinare una differenza significativa per l'immagine del *brand* e per la fedeltà dei suoi consumatori.

L'*enforcement* dell'IPR e della *brand protection* nell'*e-commerce* richiede, quindi, un approccio globale e strategico, che includa sia l'impiego di tecnologie avanzate che la collaborazione con le autorità competenti e le piattaforme di *e-commerce*.

Notevoli opportunità di miglioramento dell'*enforcement* dell'IPR e della *brand protection* nell'*e-commerce* si avranno dalle tecnologie di intelligenza artificiale e dalla verifica tramite *App* dell'autenticità dei prodotti, queste possono aiutare, in modo significativo, ad individuare i prodotti contraffatti *online* in modo più veloce, efficiente e accurato.

Inoltre, l'adozione della tecnologia *blockchain* può svolgere un ruolo importante nella lotta contro la contraffazione, poiché questa tecnologia può essere utilizzata per tracciare i prodotti in modo sicuro e affidabile lungo tutta la *supply chain*.

Dovremmo immaginare di metterci dalla parte del consumatore che ricerca *online* un prodotto e vuole acquistarlo per capire quali strategie adottare per proteggere la nostra proprietà intellettuale

In generale, il futuro della *brand protection online* richiederà una maggiore collaborazione tra le aziende e le autorità competenti a livello globale, nonché una maggiore attenzione alla formazione e all'addestramento dei dipendenti e un maggiore coinvolgimento dei consumatori per garantire una protezione efficace contro la contraffazione nel mondo digitale.

Oggi, la *brand protection online* si concentra su una serie di attività, quali il monitoraggio costante dei canali di vendita che include l'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle parole chiave del *brand*, la scansione dei *social media* e l'osservazione dei risultati di ricerca. È necessario come prima cosa identificare

le minacce (contraffazione dei prodotti, la violazione del *copyright*, il *phishing* e il *cybersquatting*) e una volta individuate le minacce dare priorità a quelle più urgenti e dannose per il *brand*. Arrivati a questo punto va presa in considerazione l'adozione di azioni legali i cui costi però sono sensibilmente maggiori, la durata e l'impegno ben maggiori. In molti casi, i fornitori di servizi *online* come i *social media* e i siti di *e-commerce* hanno le proprie politiche per la protezione del marchio. Collaborare con questi fornitori può aiutare a ridurre le violazioni del marchio e a migliorare la protezione del marchio *online*.

La protezione del marchio deve essere vista come un'attività aziendale trasversale, coinvolgendo non solo il reparto legale, ma anche i dipartimenti di *e-commerce*, marketing, comunicazione. In questo modo, sarà possibile sviluppare una strategia integrata di protezione del marchio che supporti gli obiettivi dell'azienda e che sia in grado di gestire le sfide e le opportunità che il mondo digitale presenta.

In conclusione, per ottenere la *sponsorship* e finanziare una strategia completa di protezione del marchio *online*, è necessario:

1. Comunicare chiaramente i vantaggi della protezione del marchio e la necessità di una strategia integrata che coinvolga l'intera azienda.

2. Coinvolgere i dipartimenti di *e-commerce*, marketing, comunicazione e vendite nella strategia di protezione del marchio.

3. Sviluppare una strategia integrata di protezione del marchio che supporti gli obiettivi dell'azienda.

4. Utilizzare strumenti e tecnologie innovative per monitorare e proteggere il marchio *online*.

5. Sensibilizzare i dipendenti e i clienti sui rischi associati alle violazioni del marchio e promuovere una cultura aziendale basata sulla protezione del marchio.

È importante sottolineare che se l'*enforcement* della proprietà intellettuale viene effettuata in modo strategico si avrà una riduzione del volume delle violazioni, e quindi si liberano risorse per altre attività di protezione del marchio.

In sintesi una strategia efficace di *brand protection* può ridurre il numero di violazioni *online* e di conseguenza ridurre i costi associati all'avvio di azioni legali contro i contraffattori.

### 3. La prospettiva del consulente in proprietà industriale

Nell'era digitale la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs) è diventata ancor più di fondamentale importanza. Internet ha aperto alle aziende nuovi canali per commercializzare e promuovere i propri prodotti e servizi, ma ha anche creato nuovi rischi e sfide da affrontare *online*. Per questo motivo è oggi essenziale definire una strategia di protezione dei propri segni distintivi prima di mostrare e offrire in vendita *online* i propri prodotti o servizi.

Come già nel commercio pre-internet, una protezione adeguata tramite depositi e/o registrazioni presso gli Uffici Brevetti e Marchi dei Paesi di riferimento per il proprio *business* consente un'azionabilità più celere dei propri diritti e diventa oggi necessaria per intervenire anche direttamente sui principali siti web e piattaforme *online*. Si pensi per esempio ad Amazon, Alibaba, Facebook, Twitter ecc., ove il deposito e/o la registrazione presso gli Uffici Brevetti e Marchi dei diritti di proprietà intellettuale invocati è spesso un requisito cruciale per le richieste dirette di rimozione di contenuti in violazione (c.d. procedure di *notice & takedown*).

Il consulente in proprietà industriale è divenuto ormai una figura chiave per valutare e definire la migliore strategia di protezione PI e la relativa tutela, sia *online* che *offline*.

Con il passare degli anni, i cambiamenti del mercato dovuti alle nuove tecnologie hanno comportato una conseguente evoluzione anche del ruolo dei consulenti in materia di PI verso un profilo legale-tecnologico (c.d. *LegalTech*). Il consulente *LegalTech* è quel professionista che ha una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie e dell'utilizzo degli strumenti digitali che vengono abbinati alla propria *expertise* giuridica. Tale abbinamento è rilevabile sia nella strategia di protezione che in quella di tutela.

Per esempio, già nell'identificazione delle zone territoriali da proteggere e delle liste di prodotti e/o servizi da contraddistinguere, quando si deposita un marchio, si dovrà valutare se contemplare voci che consentano una protezione dei beni e/o servizi anche per eventuali utilizzi *online* e in ambienti virtuali (quindi per esempio in relazione a Metaversi, NFT, *marketplaces* e videogiochi). Ciò al fine di poter poi tutelare un prodotto fisico e/o il suo gemello digitale (c.d. *digital twin*) utilizzato in ambienti virtuali.

Se pensiamo inoltre alle strategie di tutela dei diritti PI e ai servizi di sorveglianza, osserviamo come nel corso degli anni si siano anch'essi evoluti dal tradizionale monitoraggio su internet (in relazione a nomi a dominio e contenuto dei siti) alla sorveglianza su *social media* ed *e-commerce*, fino ad arrivare a videogiochi, Metaversi, NFT *marketplaces* e al mondo della *blockchain*.

Allo stesso modo, l'*enforcement online* si è evoluto significativamente, passando dal controllo manuale da parte del consulente PI alla combinazione di *software* e competenze umane per il rilevamento di violazioni. Grazie alla tecnologia dei *software web crawler* e alle conoscenze dei consulenti del settore, è oggi ormai possibile individuare e contrastare in modo quasi sempre efficace le violazioni dei diritti PI anche *online*.

La nostra esperienza ci ha dimostrato che una protezione quanto più completa e capillare dei propri diritti PI e un costante monitoraggio, valutati strategicamente con i consulenti del settore, consentono di azionare con efficacia i propri diritti anche *online* e in ambienti virtuali.

Tuttavia, occorre riconoscere che le nuove frontiere dell'*enforcement online* rappresentano una vera sfida. La diffusione, infatti, dei molteplici canali di vendita *online* – dall'*e-commerce* tradizionale, alla più recente commercializzazione sui *social media* (per esempio gli *shops* su Instagram), negozi incorporati su videogiochi e metaversi – costituisce una vera e propria rivoluzione. Diventa quindi essenziale un miglioramento della tutela offerta direttamente dalle piattaforme *online*, anche le più recenti. Il nuovo pacchetto legislativo europeo *Digital Services Act* (DSA)<sup>3</sup> e *Digital Markets Act* (DMA)<sup>4</sup> si pone proprio questo obiettivo, ovvero quello di garantire una maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale *online*. Ci auspichiamo, dunque, che le nuove normative possano consentire una celere ed efficace azionabilità dei diritti PI anche sui nuovi canali di vendita *online*.

#### 4. La prospettiva dell'avvocato

La crescente importanza degli *online marketplace* nel commercio al dettaglio ha posto sempre più spesso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i giudici nazionali di fronte alla questione della responsabilità di tali piattaforme per il caso in cui, attraverso le stesse, venditori indipendenti commercializzino e promuovano prodotti con marchi contraffatti.

I termini della questione sono costituiti, da una parte, dall'art. 10 direttiva (UE) n. 2015/2436<sup>5</sup> (nel nostro ordinamento, art. 20 CPI) e dall'art. 9.2 Regolamento (UE) n. 2017/1001<sup>6</sup>, che definiscono l'esclusiva del titolare del marchio e il suo diritto di vietare a terzi l'uso di segni uguali o simili al marchio per prodotti o servizi uguali o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato; e dall'altra parte dalla direttiva (CE) n. 2000/31/CE<sup>7</sup> sul commercio elettronico, secondo la quale l'*hosting provider* non ha un obbligo generale di sorveglianza, come del resto tutti gli *Internet Service Provider* (art. 15, nel nostro ordinamento art. 17 d. lgs. n. 70/2003<sup>8</sup>), e in particolare non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che (a) non sia effettivamente al corrente che l'attività o l'informazione è illecita, o non sia al corrente di fatti o circostanze che ne rendono manifesta l'illiceità, e (b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere tali informazioni o disabilitarne l'accesso (art. 14, nel nostro ordinamento art. 16 d. lgs. n. 70/2003). La limitazione di responsabilità così delineata (sostanzialmente confermata dal Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali<sup>9</sup>) vale però se l'attività dell'*hosting provider* è «di natura meramente tecnica, automatica e passiva» (dir. 2000/31/CE, considerando n. 42), il che ha condotto a distinguere, all'interno della generale categoria degli *hosting provider*, l'*hosting provider* passivo (che gode a pieno titolo della limitazione di responsabilità) dall'*hosting provider* attivo, che di tale regime speciale non può fruire.

La Corte di Giustizia ha affrontato il problema con tre sentenze, nelle quali si è chiesta fundamentalmente se l'operatore del *marketplace* faccia uso del segno, e quindi se il titolare del marchio possa azionare nei suoi confronti il proprio diritto di esclusiva: la sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal e altri<sup>10</sup>, che ha visto coinvolto eBay; la sentenza 2 aprile 2020, causa C-567/18, Coty Germany, che ha visto coinvolto Amazon; e da ultimo la sentenza 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, Christian Louboutin, che ha visto coinvolto ancora Amazon. Nelle prime due, la Corte si è schierata decisamente a favore dell'irresponsabilità del gestore del *marketplace*, affermando che quest'ultimo non fa uso del segno, né nel suo commercio né nella sua comunicazione commerciale, e che solo i venditori *online* che operano attraverso la piattaforma ne fanno uso; il semplice fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso del segno, e di metterle a disposizione dei terzi a pagamento non comporta uso del segno da parte del gestore del *marketplace* (analogamente a quanto era stato deciso a proposito del servizio di *keyword advertising* offerto da Google con la sentenza 22 marzo 2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08, Google France). Nella sentenza Coty Germany, la Corte ha anche stabilito che non fa uso del marchio neppure il *marketplace* che offre servizi di custodia e di spedizione al terzo venditore che opera attraverso la sua piattaforma, e che anche in questo caso è solo il venditore *online*, e non il *marketplace*, a far uso del marchio<sup>11</sup>.

La prospettiva è leggermente cambiata, pur con una considerevole serie di distinguo, con la terza sentenza, relativa alla vendita attraverso Amazon da parte di terzi di scarpe di lusso per donna in contraffazione del marchio «Red sole» di Christian Louboutin<sup>12</sup>. Qui il ruolo svolto da Amazon come venditore *online* in proprio si riflette sulla responsabilità di Amazon come *online marketplace*, e diventano determinanti le modalità pubblicitarie adottate dall'operatore: Amazon pubblicizza nell'ambito degli stessi annunci pubblicitari sia le scarpe vendute direttamente da lui (e non recanti, a quanto è dato comprendere, il segno contraffatto) sia le scarpe vendute da terzi e recanti il segno contraffatto, e in tutti gli annunci appone il suo marchio «quale distributore rinomato», una sorta di marchio di garanzia; l'utente di internet ragionevolmente attento e ben informato ne ricava l'impressione che tutti i prodotti pubblicizzati, inclusi quelli venduti dai terzi, siano posti in vendita da Amazon. In sostanza, Amazon non usa il segno contraffatto ma dà l'impressione usarlo, e questo apre la strada a una sua possibile responsabilità.

Molto meno timida nell'affermare la responsabilità dei *marketplace* di internet si è dimostrata la giurisprudenza italiana, sulla scorta della sentenza della Cassazione 19 marzo 2019, n. 7708<sup>13</sup>, resa in materia di diritto d'autore nella causa promossa da RTI contro Yahoo! e altri, che ha elencato una serie di «indici di interferenza» la cui presenza consente di delineare il ruolo 'attivo' dell'*hosting*

*provider*, a titolo esemplificativo, la Cassazione considera indici di interferenza «le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione di contenuti, operate attraverso una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati»<sup>14</sup>.

In quest'ottica, una ormai copiosa giurisprudenza di merito, sviluppatasi in questi ultimi anni, ha ravvisato la responsabilità degli operatori di *marketplace on line* per la vendita di prodotti contraffatti effettuata attraverso la loro piattaforma, sul presupposto del loro intervento attivo nell'attività di vendita e presentazione al pubblico dei prodotti recanti marchi contraffatti da parte dei venditori terzi, nei confronti dei quali, a seconda dei casi, la piattaforma operava come agente commerciale, si faceva carico del servizio di assistenza ai clienti, svolgeva attività di immagazzinaggio e consegna, e via dicendo. Si vedano in questo senso Trib. Venezia, ord. 21 luglio 2022; Trib. Venezia, ord. 6 giugno 2022; Trib. Milano, 15 febbraio 2022; Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2021; Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2021; Trib. Venezia, ord. 29 ottobre 2020; Trib. Milano, ord. 19 ottobre 2020; Trib. Venezia, ord. 5 ottobre 2020; Trib. Venezia, ord. 26 giugno 2020; Trib. Milano, ord. 13 luglio 2020<sup>15</sup>.

Il riconoscimento di un ruolo attivo dell'*hosting provider* nell'attività di vendita svolta da terzi attraverso il *marketplace* apre la via a possibili azioni risarcitorie nei confronti del gestore del *marketplace*, conseguenza che è di non poco momento ove si consideri che spesso i venditori *online* sono soggetti difficilmente rintracciabili, di piccole dimensioni e di accentuata volatilità, che non offrono alcuna concreta garanzia patrimoniale. Nulla cambia invece relativamente alle azioni di carattere inibitorio, alle quali anche gli *hosting provider* passivi sono da sempre soggetti in base alla direttiva 2000/31/CE.

La direttiva, come si accennava in precedenza, è stata modificata dal Regolamento (UE) n. 2002/2065 (DSA) sui servizi digitali, applicabile a partire dal 17 febbraio 2024, che ha sostanzialmente confermato il regime di irresponsabilità degli ISP, con alcuni temperamenti – nel loro complesso non particolarmente coraggiosi – imposti dagli enormi mutamenti intervenuti a livello tecnologico e di mercato negli oltre vent'anni trascorsi dall'emanazione della direttiva.

Gli *online marketplace*, per l'aspetto che qui specificamente interessa, sono inoltre destinatari di alcune previsioni specifiche: come quella, contenuta nell'art. 6, secondo cui il regime di irresponsabilità degli *hosting provider* non si applica alle piattaforme *online* che presentino le operazioni in modo tale da indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto o servizio oggetto dell'o-

perazione, o le informazioni a esso relative, siano fornite dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (identico principio, come si è visto, è stato applicato dalla Corte di Giustizia nel caso *Christian Louboutin*). O quella, contenuta nell'art.23, che impone ai fornitori di piattaforme *online* di sospendere per un periodo ragionevole di tempo la fornitura dei loro servizi ai soggetti che «con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali». O ancora quelle, specificamente rivolte ai gestori di *marketplace*, che impongono a questi la preventiva identificazione a fini di tracciabilità degli operatori commerciali che si propongono di vendere attraverso la piattaforma (art. 30), nonché l'obbligo di informare i consumatori della illiceità di un prodotto o servizio da questi acquistato attraverso la piattaforma (art. 32).

Al di là degli obblighi di cui si è detto, tuttavia, sembra di poter dire che anche nel regime configurato dal regolamento la miglior tutela per il titolare del marchio è legata alla possibilità di qualificare il gestore del *marketplace* come un intermediario attivo: dal momento che, secondo quanto osserva il considerando n. 18, «le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi attraverso un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolge un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni».

<sup>1</sup> Secondo il rapporto globale sul commercio di contraffazione 2021 dell'OCSE e dell'EUIPO, il commercio di prodotti contraffatti nel 2019 ha rappresentato circa il 2,5% del commercio globale, con un valore di circa 412 milioni di Euro (vedi link <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/report-on-trade-in-fakes> ultimo accesso 27.3.2023). Inoltre, il rapporto indica che il commercio di prodotti contraffatti è in aumento, poiché la crescita del commercio *online* ha reso più facile per i contraffattori vendere i loro prodotti su piattaforme di *e-commerce*. Secondo i dati del *International Trade Administration U.S. Department of Commerce* (<https://www.trade.gov/ecommerce-sales-size-forecast> ultimo accesso 27.3.2023) - nel 2020 la quota di mercato del commercio *online* B2C a livello globale è stata del 18%, mentre quella del commercio *offline* è stata del 82%.

<sup>2</sup> Vedi [https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard?TSPD\\_101\\_R0=085d22110bab20009e981a6b3ceda973a273e0c18ded47c86364348469194baee91f6b1023d86fb08fd-990d5014300041059fb08a19cb5889a06b97babff1e8daf0a9752496f31785750f88eb129d182dce-6900d850bfc12871902fa887ef40#2016](https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard?TSPD_101_R0=085d22110bab20009e981a6b3ceda973a273e0c18ded47c86364348469194baee91f6b1023d86fb08fd-990d5014300041059fb08a19cb5889a06b97babff1e8daf0a9752496f31785750f88eb129d182dce-6900d850bfc12871902fa887ef40#2016) (ultimo accesso 27.3.2023).

<sup>3</sup> GUUE, L 277 del 27.10.2022, pagg. 1–102

<sup>4</sup> GUUE, L 265 del 12.10.2022, pagg. 1–66.

<sup>5</sup> GUUE, L 336, 23.12.2015, p. 1–26.

<sup>6</sup> GUUE, L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

<sup>7</sup> GUUE, L 178, 17.7.2000, p. 1–16.

<sup>8</sup> GU 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

<sup>9</sup> Vedi nt. 3.

<sup>10</sup> Tutte le sentenze della Corte di Giustizia sono consultabili al seguente sito <https://curia.europa.eu> (ultimo accesso 26.3.2023).

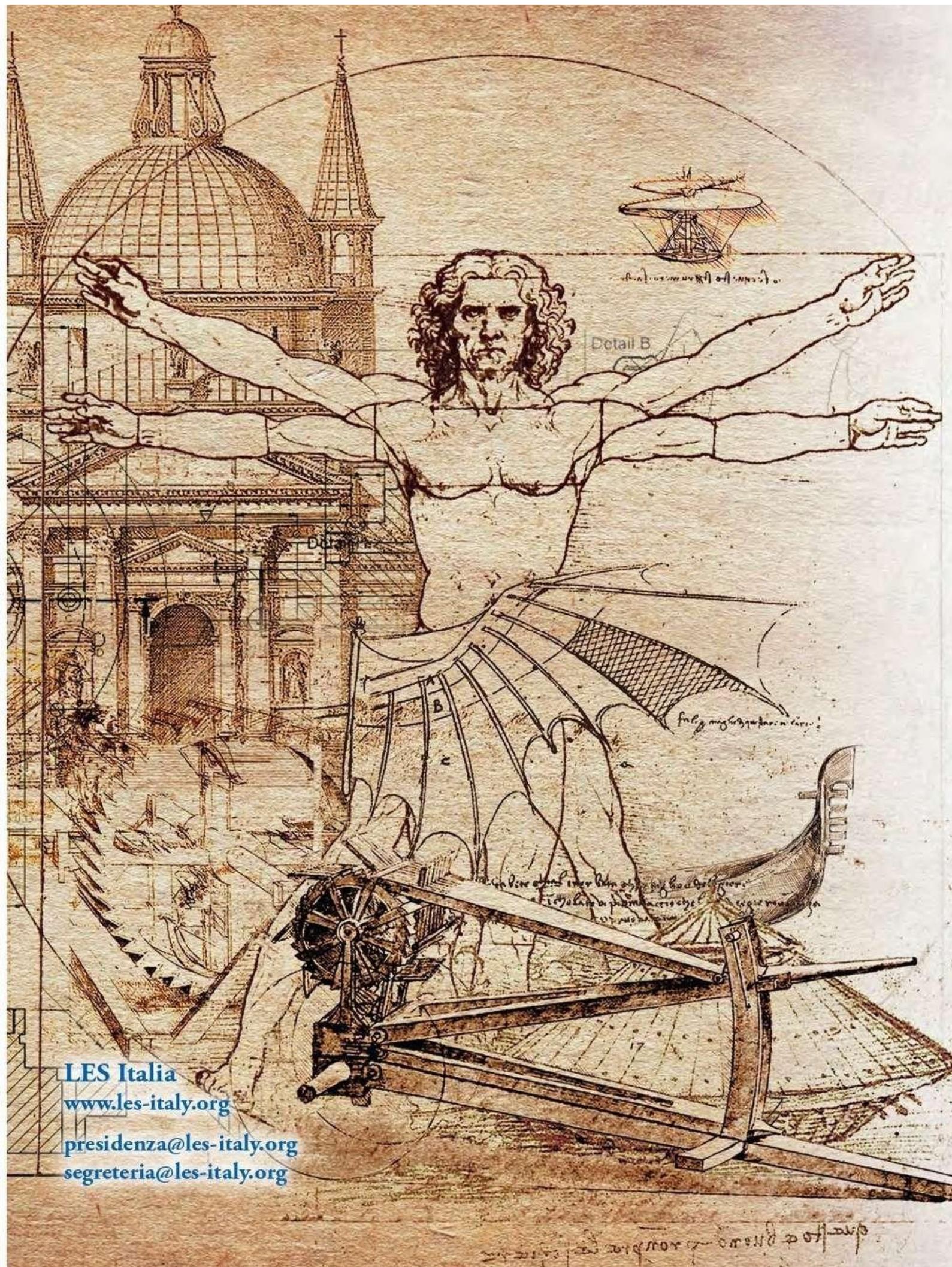
<sup>11</sup> Vedi L. MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell'immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Giappichelli, Torino, 2021, 347 ss.

<sup>12</sup> Vedi E. ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trade mark law*, in (2022) 44(7) *European Intellectual Property Review* 435-440, disponibile al link <https://ssrn.com/abstract> (ultimo accesso 26.3.2023).

<sup>13</sup> in *AIDA*, 2019, 1880.

<sup>14</sup> Sulla responsabilità degli ISP si vedano: S. LAVAGNINI, *La responsabilità degli Internet Service Provider e la nuova figura dei prestatori di servizi di condivisione online (art. 17)*, in *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale*, a cura di LAVAGNINI, Giappichelli, Torino, 2022, 207 ss.; M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet Service Providers*, in *IDI* 2013, 237; M. TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'Internet service provider*, in *Giur. merito* 2013, 5284 ss.; G. FINOCCHIARO, *Filtering e responsabilità del provider*, in *AIDA* 2010, 340 ss. Si veda in argomento anche il recentissimo contributo di F. LA ROCCA e A. M. STEIN, *La responsabilità degli Internet Service Providers*, in questa *Raccolta*, cap. 23.

<sup>15</sup> Disponibili al seguente link <https://sistemaproprietaintellettuale.it> (ultimo accesso 26.3.2023).



LES Italia

[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)

[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)

[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)