

Nuove soluzioni per la lotta alla contraffazione nei mercati online alla luce del *Digital Services Act*: il caso Louboutin.

di Federica Scialoia

Title: New solutions for the fight against counterfeiting in online markets in the lights of the Digital Services Act: the Louboutin case.

Keywords: Digital Service Act; Responsibilities of providers; Use of the mark.

1. – Con sentenza resa a grande sezione il 22 dicembre 2022, nell'ambito delle controversie che contrappongono il sig. *Christian Louboutin* nella causa c-148/21, alla *Amazon Europe Core Sàrl*, alla *Amazon EU Sàrl* nonché alla *Amazon Services Europe Sàrl* e, nella causa c-184/21, alla *Amazon.com Inc.* nonché alla *Amazon Services LLC* (d'ora in avanti congiuntamente e indistintamente in ciascuna delle due cause "Amazon"), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità degli intermediari online in caso di illeciti commessi tramite piattaforme *e-Commerce*.

Indubbiamente la tematica in esame desta grande interesse nel dibattito pubblico essendo coinvolti nella maggior parte dei contenziosi colossi del web. La rilevanza della questione è inoltre testimoniata dall'estrema attenzione che le istituzioni europee rivolgono al tema. Non deve infatti stupire che il legislatore dell'Unione sia intervenuto di recente con il reg. UE n. 2065/2022 nel tentativo di scardinare la tradizionale "irresponsabilità" dei prestatori di servizi intermediari, avvedendosi delle molteplici lacune del quadro normativo attuale.

Occorre però rilevare fin da subito che la pronuncia in commento, nell'escludere che l'attività dell'intermediario possa costituire uso del marchio altrui quando questi non lo utilizzi nella propria comunicazione commerciale, conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza sovranazionale sul punto. Invero, ancora una volta, i giudici di Lussemburgo non paiono discostarsi dal consueto *iter* logico seguito nelle sentenze *Google France* (v. Corte giust., sent. 23-03-2010, c-236/08 a c-238/08), *Daimler* (v. Corte giust., sent. 03-03-2016, c-179/15), e *mk advokaten* (v. Corte giust., sent. 02-07-2020, c-684/19). L'esito della decisione, tuttavia, era piuttosto

prevedibile e senz'altro condivisibile soprattutto alla luce del quadro normativo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame.

Al riguardo va osservato che benché la normativa in materia (dir. CE n. 31/2000) sia stata recentemente abrogata e sostituita dal reg. UE n. 2065/2022 (*Digital Services Act*), entrato in vigore il 19 ottobre 2022, il caso di specie, trova la propria disciplina nella precedente Direttiva del 2000, in quanto il nuovo atto normativo sarà applicabile a partire dal 17 febbraio 2024. Senonché la Corte, nel tentativo di rinvenire profili di responsabilità diretta dell'intermediario in caso di vendita di prodotti contraffatti, si è soffermata principalmente sul concetto di uso del marchio ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 1001/2017, non fornendo la richiamata Direttiva risposte specifiche in merito alla dibattuta questione.

Nondimeno, detta sentenza ci offre comunque lo spunto per effettuare talune riflessioni critiche in ordine alla responsabilità del *provider* anche alla luce dei recenti interventi legislativi.

2. – Prima di esaminare la pronuncia in questione, è utile esporre sinteticamente i fatti di causa. Entrambe le controversie originavano da un'azione per contraffazione del marchio esperita dal sig. Louboutin, noto stilista della famosissima *maison* di moda francese, conosciuta per la produzione e per la commercializzazione di scarpe con la peculiare “suola rossa”, il quale invocando una lesione dei diritti esclusivi che gli derivavano dal marchio registrato presso l'Ufficio Benelux della Proprietà Intellettuale, chiedeva di condannare parte convenuta alla cessazione dell'utilizzo di segni identici a detto marchio in tutto il territorio dell'Unione europea, oltre al risarcimento del danno causato da tale utilizzo.

Nello specifico, l'attore, riteneva che Amazon avesse fatto uso, senza il suo consenso, di un segno identico al marchio da lui registrato, per prodotti che riportavano caratteristiche simili alla “suola rossa”, riscontrando sui siti di vendita online della controparte pubblicità relative a prodotti recanti il segno controverso e avendo altresì spedito e consegnato siffatti prodotti. I giudici del rinvio (*Tribunal d'arrondissement de Luxembourg* causa c-148/21 e *Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles* causa c-184/21), interrogandosi in merito alla possibilità di ritenere responsabile non solo il venditore terzo, ma anche il gestore del sito Internet di vendita che integrando un mercato online usasse nella propria comunicazione commerciale un segno identico a un marchio altrui registrato, sospendevano il procedimento disponendo un rinvio pregiudiziale *ex art. 267* TFUE, chiedendo alla Corte di giustizia se l'articolo 9, par. 2, del reg. UE n. 1001/2017, potesse interpretarsi nel senso di ritenere che il gestore di una piattaforma di vendite online usasse un marchio in un'offerta di vendita pubblicata da un terzo su detta piattaforma, in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore con quelle di venditori terzi. Con la seconda questione pregiudiziale, domandavano altresì, se in base alla suddetta norma potesse ritenersi che la pubblicazione di un annuncio di vendita online di un prodotto recante un segno identico a un marchio registrato fosse, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito qualora, nella percezione di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento, l'intermediario svolgesse

un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima fosse percepita come parte integrante della comunicazione commerciale propria di detto gestore. Infine, chiedevano se il prestatore offrendo a terzi venditori servizi complementari di assistenza, stoccaggio e spedizione di prodotti contraffatti potesse considerarsi responsabile dell'apposizione del segno controverso sul prodotto. Rispondendo a tali quesiti l'Avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni presentate il 2 giugno 2022, si orientava per l'esclusione della suddetta responsabilità. Invero, stante la difficoltà di definire la nozione di "uso" ex art. 9 del predetto Regolamento, ad avviso di quest'ultimo l'intermediario Amazon limitandosi ad un'attività di mera pubblicità del prodotto non poteva considerarsi responsabile per violazioni di marchi perpetrate ai danni di terzi, costituendo detta piattaforma una mera "vetrina virtuale" (v. M. Farina, *Profili di responsabilità degli intermediari e-commerce: le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa Louboutin contro Amazon*, in *dimt*, 2022). In buona sostanza, secondo l'avvocato generale, l'attività del *provider*, essendo nel caso di specie del tutto passiva, non poteva integrare gli estremi dell'uso di cui all'art. 9 del Regolamento *de quo*.

3. – Del medesimo avviso risulta la Corte di giustizia, la quale con la pronuncia in esame avvalta i suoi indirizzi giurisprudenziali precedenti sostenendo che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. UE n. 1001/2017, implichi, quanto meno, che lo stesso utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Nella stessa prospettiva si poneva la sentenza *Coty Germany*, richiamata nei propri atti difensivi da Amazon, con cui la Corte aveva stabilito che, qualora il gestore di un mercato online offrisse servizi di stoccaggio al venditore terzo, senza tuttavia essere a conoscenza della natura contraffatta dei prodotti in questione e senza avere l'obiettivo di immetterli in commercio, i segni apposti sui prodotti stoccati dovevano ritenersi utilizzati unicamente dal venditore. Nel caso richiamato, però il giudice del rinvio aveva accertato che il gestore non era a conoscenza del fatto che i prodotti in questione violavano la disciplina europea sul marchio in quanto la spedizione era stata effettuata da prestatori esterni, diversamente, nella pronuncia in commento, il gestore aveva svolto attività di stoccaggio e di spedizione del prodotto contraffatto. Ciononostante, il giudice dell'Unione esclude, ancora una volta, che l'attività dell'intermediario possa costituire uso del marchio altrui quando, questi non lo utilizzi nella propria comunicazione commerciale e, dunque, quando il destinatario non sia in grado di percepire un chiaro legame tra il segno utilizzato e l'intermediario.

La Corte, dunque, con la sentenza in epigrafe non amplia in modo significativo la sua precedente giurisprudenza, limitandosi a ribadire i criteri in base ai quali i giudici nazionali dovranno accertare la responsabilità del gestore del sito Internet (v. Corte giust., sent. 12-07-2011, C-324/09, *L'Oréal e a.*). A tal fine, essa sottolinea la necessità di verificare l'esistenza di un nesso tra i servizi offerti dal gestore e il segno in questione, potendo un utente normalmente informato e ragionevolmente attento ritenere che sia quest'ultimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, il prodotto per

il quale viene utilizzato il segno controverso. Nell'ambito della valutazione globale delle circostanze del caso di specie, assumono particolare rilievo le modalità di presentazione degli annunci, sia individualmente che nel loro complesso, nonché la natura e la portata dei servizi forniti dal gestore (punto 49). In particolare, se quest'ultimo associ alle varie offerte etichette quali "bestseller", "i più desiderati" o "i più regalati", la loro promozione mediante tali pubblicità è idonea a rafforzare nell'utente l'impressione che i prodotti siano commercializzati da detto gestore in nome e per conto proprio (punto 52).

4. – Quantunque le riflessioni accurate della Corte si limitino all'approfondimento della questione soltanto alla luce del reg. UE n. 1001/2017, in questa sede pare opportuno articolare talune riflessioni anche in relazione alla dir. CE n. 31/2000, in quanto il concetto di ruolo attivo dell'*hosting provider* di sovente si interseca con la problematica dell'uso effettivo del marchio da parte di quest'ultimo. L'analisi proposta dalla Corte, difatti, non pregiudica la possibilità per i giudici del rinvio di esaminare la questione anche in riferimento a disposizioni diverse dall'articolo 9 del reg. UE n. 1001/2017, tenendo conto tuttavia delle fattispecie di esonero da responsabilità dell'intermediario. Come noto, la responsabilità indiretta del *provider* è disciplinata dalla Direttiva sul commercio elettronico, che ne stabilisce l'esenzione qualora quest'ultimo non sia a conoscenza dell'illecito commesso o pur essendone a conoscenza agisca in modo tempestivo per rimuovere i contenuti oggetto di violazione. L'art. 14 par. 3, tuttavia, consente agli Stati membri di imporre agli intermediari, l'obbligo di impedire o porre fine a specifiche violazioni ovvero di definire procedure per la rimozione e disabilitazione dei contenuti illeciti. Ne consegue la possibilità per un prestatore di servizi di *hosting* di essere destinatario di ingiunzioni emesse in base al diritto nazionale di uno Stato membro, anche quando questi soddisfi una delle condizioni alternative di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della dir. CE n. 31/2000, e dunque quando rientri nell'esenzione da responsabilità. Peraltro, come rilevato più volte dalla Corte, spetta al giudice del rinvio esaminare le circostanze del singolo caso concreto e valutare la sussistenza di elementi idonei a comprovare la responsabilità del gestore anche alla luce del diritto nazionale. Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza interna ha assunto un atteggiamento ondivago nel qualificare l'attività dell'intermediario talvolta "attiva" talaltra "passiva". D'altronde, l'art. 17, primo comma, del d.lgs. 09-04-2003 n. 70 di attuazione della dir. CE n. 31/2000 sul commercio elettronico, esclude che il prestatore sia assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, potendo egli essere ritenuto responsabile solo per un fatto proprio, e non anche per un illecito consumato da terzi.

5. – Sinora la Corte ha soltanto affinato il suo consolidato orientamento, escludendo l'insorgenza della responsabilità diretta o indiretta del gestore "passivo", non solo ai sensi dell'articolo 9 del reg. UE n. 1001/2017, ma

anche alla luce della dir. CE n. 31/2000. Vale dunque la pena interrogarsi sulla possibilità per i giudici di Lussemburgo di giungere in futuro ad una decisione diversa magari in base ad una differente interpretazione delle norme oggetto dei quesiti pregiudiziali o delle disposizioni del nuovo Regolamento.

Così nell'attesa che quest'ultimo diventi definitivamente applicabile è importante cercare di valutare l'impatto che lo stesso potrà avere sull'attuale regime di responsabilità dell'intermediario. Benché la questione della responsabilità diretta per la messa in vendita di prodotti contraffatti sia in larga misura taciuta in detto Regolamento, ciò non può affermarsi per quel che concerne la responsabilità indiretta. Tale tema è stato però affrontato nei recenti interventi legislativi bilanciando contrapposte esigenze quali la libertà d'impresa dei prestatori intermediari, il sostegno allo sviluppo tecnologico e la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti (in tal senso G. Morgese, *Proposta di digital services act e rimozione dei contenuti illegali online*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2021, 56). Nell'operare detto bilanciamento il legislatore europeo introduce obblighi di sorveglianza in relazione ai diversi livelli di rischio parametrati in base alle dimensioni della piattaforma, ciò nonostante la responsabilità dell'intermediario resta ancora legata al ruolo svolto dal "prestatore", e in particolare, alla verifica della "neutralità" del suo comportamento che deve risultare, ai fini dell'esenzione di responsabilità, tecnico, automatico e passivo, comportante una mancata conoscenza dell'illecito (v. M. L. Montagnani, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018, 102 ss; G. M. Ruotolo, *La disciplina europea della responsabilità dei fornitori di servizi online tra regime pregresso, proposte di riforma e un rischio di bis in idem*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2021, 59 ss.). Nondimeno, l'art. 6 par. 3 del DSA aggiunge un'importante novità costituita dalla responsabilità del gestore qualora fornisca informazioni tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto oggetto della transazione sia venduto in proprio. Nell'avvalorare tale asserzione, il considerando 18 del DSA, chiarisce l'inoperatività dell'esenzione da responsabilità esclusivamente quando l'intermediario svolga un "ruolo attivo" tale da dargli la conoscenza o il controllo sulle informazioni. Detti principi interpretativi, codificati nel nuovo Regolamento, erano già stati elaborati nelle note sentenze *Google France* e *L'Oréal c. eBay* (G. Caggiano, *la proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *aisdue.eu*, 2021, 17). È interessante peraltro notare come la Corte di Lussemburgo nella sentenza in commento utilizzando la sua precedente giurisprudenza applichi un principio analogo a quello contenuto nella nuova normativa, stabilendo la responsabilità del gestore qualora quest'ultimo dia l'impressione a un utente normalmente informato e ragionevolmente attento che i prodotti pubblicizzati siano commercializzati in nome e per conto proprio (punto 53). Del resto, la necessità di valutare il punto di vista dell'utente era stata già ampiamente sottolineata dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, il quale aveva espressamente consigliato di "concentrarsi sul punto di vista del consumatore finale" rilevando che, qualora l'acquirente ritenesse che fosse il gestore del mercato ad immettere in commercio i prodotti, i giudici di Lussemburgo

avrebbero dovuto orientarsi per riconoscere l'utilizzo del marchio da parte del gestore.

6. – Resta però da chiedersi come potrà statuire la Corte nei prossimi rinvii una volta che la nuova disciplina sia divenuta definitivamente applicabile. Sul punto si rileva che anche laddove le questioni pregiudiziali riguardassero l'interpretazione del nuovo atto normativo è probabile che la Corte non si discosti dalle soluzioni offerte finora. Permane infatti un elevato grado di incertezza a causa dell'insufficienza di rimedi legislativi non solo volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo da parte degli Stati membri, ma anche a rendere effettiva la tutela dei diritti del titolare del marchio nei confronti del gestore. Le modifiche apportate lasciano difatti invariati ancora taluni profili dell'attuale disciplina che pure avrebbero richiesto maggiore attenzione. Sebbene vengano introdotti obblighi di controllo *ex ante*, resta immutata l'assenza di rimedi risarcitori operanti *ex post factum*. Va infatti rilevato che nonostante il *corpus* normativo stabilisca regole di trasparenza e tracciabilità degli operatori commerciali, prescrivendo l'onere in capo ai gestori, prima di consentirne l'uso, di richiedere e ottenere una serie di informazioni, tra cui un'autocertificazione da parte dell'operatore con cui quest'ultimo si impegna a offrire esclusivamente prodotti o servizi conformi alle norme applicabili al diritto dell'Unione europea, alcuna tutela risarcitoria è prevista nel caso in cui l'illecito sia stato perpetrato su detta piattaforma. Ciò comporta indubbiamente livelli di protezione disuguali trovandosi - fornitori di servizi intermediari e danneggiati - di fronte a ben 27 regimi di responsabilità differenti. Occorre però ricordare che in tale settore l'armonizzazione delle legislazioni nazionali deve limitarsi a una regolamentazione minima della materia, conseguendone per gli Stati membri l'obbligo di rispettare lo standard minimo con la possibilità di "mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose" rispetto a quelle adottate dall'Unione (v. R. Adam, A. Tizzano, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2016, 320). Sulla falsariga della recente proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale (COM (2022) 496 final), gioverebbe un intervento armonizzante – benché minimale – da parte delle istituzioni europee con misure che determinino una maggiore responsabilizzazione dei *providers* al fine di limitare la frammentazione legislativa tra i singoli Stati membri e rendere le norme del DSA maggiormente incisive nel contrastare la diffusione di contenuti illegali. In attesa di una previsione specifica in tal senso, la Corte di giustizia dovrà occuparsi del tema continuando ad esercitare la propria funzione nomofilattica. A voler essere ottimisti, un approccio maggiormente evolutivo con la proposizione di soluzioni giurisprudenziali non limitate alla mera risposta del quesito pregiudiziale, potrebbe mitigare i molteplici limiti della disciplina in esame e rappresentare una spinta propulsiva per future scelte legislative più coraggiose. Una valida soluzione in tema di responsabilità indiretta potrebbe essere la riconsiderazione delle incerte categorie di *market maker* e *match maker* che continuano ad essere il criterio guida sinora adottato dalla Corte (così M. Inglese, *L'economia collaborativa tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e le prime proposte di armonizzazione: verso il Digital*

Markets Act e il Digital Services Act, in *Riv. Dir. Ue*, 2020, 859). Com'è noto, i giudici di Lussemburgo hanno più volte ribadito l'importanza di valutare la natura del servizio offerto dall'intermediario chiarendo che laddove il gestore si limiti a svolgere un ruolo neutro attraverso un'attività puramente tecnica, automatica e passiva potrà beneficiare dell'esenzione da responsabilità. Al contrario se i servizi risultino di natura attiva, come l'ottimizzazione del *ranking* delle offerte per una piattaforma di *e-Commerce*, i gestori non potranno beneficiare di detta esenzione (punto 42). Quanto alla responsabilità diretta dell'intermediario la Corte ha invece ribadito in maniera costante che si ha comportamento attivo quando l'atto d'uso da parte di questi determini l'utilizzo del segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Si consideri infatti che il verbo "usare" viene abitualmente interpretato dalla Corte nel senso di comportamento attivo che presuppone un controllo diretto o indiretto sull'atto che costituisce l'uso. A riprova di ciò l'articolo 9, paragrafo 2, del reg. UE n. 1001/2017, menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo. Cosicché il fondamento della responsabilità diretta e indiretta resta il ruolo "attivo" del *provider*, con l'unica differenza che ai fini della nozione di «uso» ai sensi dell'articolo 9 del reg. UE n. 1001/2017, l'integrazione di diversi servizi da parte del gestore non consente, di per sé, di ritenere che quest'ultimo faccia uso di tale segno nemmeno se l'integrazione comporti un ruolo attivo dello stesso (v. conclusioni dell'avv. gen. Szpunar, 02-06-2022, c-148/21 e c-184/21). Sino ad oggi, infatti, la condizione riguardante l'utilizzo del segno da parte del gestore nella propria comunicazione commerciale ha sempre consentito di escludere l'esistenza dell'uso del marchio da parte di questi. A dire il vero detta condizione non è mai stata definita in maniera approfondita dalla Corte e dalla dottrina, pertanto non è agevole comprendere quali situazioni possano ricadere in tale nozione. Occorrerebbe innanzitutto ridefinire i confini dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 1001/2017, in quanto da un'interpretazione letterale di tale norma la Corte si è sempre orientata per l'esclusione della suddetta responsabilità. Ritenuto peraltro che l'elenco dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 1001/2017 non è tassativo, potrebbe rappresentare una valida soluzione l'ampliamento della portata applicativa di tale disposizione attraverso l'indicazione da parte della Corte delle fattispecie specifiche che possano costituire responsabilità diretta dell'intermediario a prescindere dalla tradizionale distinzione tra "condotte attive" e "passive". Va da sé che tale approccio condurrebbe al ripensamento di tali categorie anche in riferimento alle ipotesi di responsabilità indiretta, giungendo all'abrogazione di quanto previsto dall'art. 6 par. 1 del reg. UE n. 2065/2022, dovendo ritenersi sussistente detta responsabilità ogniqualvolta il *provider* violi gli obblighi di diligenza e di sorveglianza di cui al Capo III indipendentemente dalla conoscenza o meno dell'illecito. Se da un lato tale approccio a molti potrà sembrare incauto, dall'altro non potranno tacersi i molteplici benefici che ne deriverebbero. Se non altro in termini di certezza del diritto tanto per gli operatori delle piattaforme quanto per gli utenti. Non resta che attendere i prossimi sviluppi interpretativi della Corte di giustizia, auspicando un *grand arrêt* in grado di risolvere tutti i nodi problematici che ancora permangono in tema di responsabilità diretta e indiretta dei prestatori di servizi intermediari.

Federica Scialoia
Università degli studi di Napoli “Parthenope”
federicascialoia@gmail.com