



Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

La responsabilità delle piattaforme online per violazioni del diritto di marchio: analisi e modelli di responsabilità

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Cogo Alessandro Enrico

Candidato

Sorella Giovanni

Matricola 858513

Anno Accademico 2024/2025

“Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. Magni, mihi crede, et supra humanos errores eminentis viri est nihil ex suo tempore delibari sinere, et ideo eius vita longissima est.”¹

LUCIO ANNEO SENECA, *Epistulae morales ad Lucilium*,

¹ Di tempo non ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto. Credimi, è tipico di un uomo grande e che si eleva al di sopra degli errori umani permettere che nulla venga sottratto al suo tempo, e la sua vita è molto lunga per questo.

RINGRAZIAMENTI

Pur nella sua assoluta limitatezza, questo elaborato segna un momento di passaggio e solo per questo merita di essere condiviso con le persone che nel tempo mi hanno reso possibile raggiungere questo traguardo.

In primis, ringrazio Il Professore emerito Marco Ricolfi che con le sue lezioni ha instillato in me la passione per il diritto industriale e il Professor Enrico Cogo per avermi seguito e assistito pazientemente nella stesura di questo elaborato.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e che è stata al mio fianco condividendo con me le gioie e i dolori. I miei genitori hanno saputo accompagnarmi nello sviluppo delle mie inclinazioni e hanno sempre rispettato le mie scelte. Mia madre ha sempre visto in me infinite possibilità e ha fatto in modo di coltivarle. Mio padre mi ha insegnato cos'è la responsabilità e cosa significa la libertà. Mia sorella che è sempre mia complice e delicato supporto al mio fianco.

Senza mia madre, mio padre e mia sorella non sarei niente.

Grazie a Danila, amica sincera e riferimento saldo, che sa tenermi ancorato alla concretezza della vita senza farmene sentire la pesantezza.

Grazie a Giancarlo, mio confidente e compagno irrinunciabile, le cui analisi acute e le critiche sferzanti sanno risvegliarmi dal torpore tanto quanto la sua vicinanza sa corroborarmi.

Grazie a Massimiliano che sa leggermi come forse nessuno. Il suo esempio di caparbia e passione è un continuo stimolo a migliorarmi.

Ringrazio sentitamente lo Studio Saglietti Bianco senza il cui sostegno non avrei potuto portare a termine questo lavoro. L'intero Studio ha saputo affiancarmi nel percorso di formazione e mi ha aperto le porte del mondo professionale.

In particolare, un ringraziamento sentito va agli Avvocati Luigi Saglietti e Emanuela Bianco.

L'Avvocato Saglietti con la sua inarrivabile esperienza e la straordinaria sagacia che lo contraddistingue, mi ha trasmesso la passione per il lavoro e insegnato che la curiosità è uno stimolo inesauribile e che va coltivata.

L'Avvocato Bianco, con la sua grande etica del lavoro e il profondo rispetto per le persone che la circondano, mi ha insegnato che non ci si può tirare indietro innanzi a nessuna sfida ma che al contrario vanno affrontate con metodo e serietà e che ogni singola persona può fare la differenza.

A tutti quanti spero di poter restituire anche soltanto un riflesso sbiadito di quanto hanno saputo darmi nel tempo.

LA RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME *ONLINE* PER VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI MARCHIO: ANALISI E MODELLI DI RESPONSABILITÀ

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1) LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NEL COMMERCIO <i>ONLINE</i>.....	5
1.1 OFFERTA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI.....	12
1.2 USO DEL MARCHIO ALTRUI NELL'AMBITO DEL <i>KEY WORD ADVERTISING</i>	17
1.3 PIÙ IN GENERALE GLI USI REFERENZIALI	21
<i>1.3.1 Un problema poco percepito dal legislatore italiano.....</i>	<i>21</i>
CAPITOLO 2) QUALI SONO I PROBLEMI?	41
2.1 POSSIBILE QUALIFICAZIONE DELL'USO COME VIOLAZIONE DI MARCHIO	41
<i>2.1.1 L'inquadramento classico della funzione protetta del marchio</i>	<i>41</i>
<i>2.1.2 Caratterizzazione dell'uso del segno "nel commercio"</i>	<i>41</i>
<i>2.1.3 Caratterizzazione dell'uso del segno "per prodotti o servizi"</i>	<i>47</i>
<i>2.1.4 Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio.....</i>	<i>51</i>
<i>2.1.5 Il caso Google per l'analisi del key word advertising</i>	<i>63</i>
<i>2.1.6 Il caso Ebay per l'analisi delle offerte in vendita</i>	<i>76</i>
2.2 IMPUTAZIONE DELL'USO ILLECITO.....	81
<i>2.2.1 Online service providers</i>	<i>82</i>
<i>2.2.2 L'aumento delle azioni legali per responsabilità indiretta.....</i>	<i>85</i>
<i>2.2.3 Il risarcimento del danno e la procedura di notice and take down nel diritto italiano</i>	<i>87</i>
<i>2.2.4 La procedura di notice and take down negli Stati UE e uno sguardo agli USA. Analisi comparativa dei modelli</i>	<i>93</i>

2.2.5 Le ingiunzioni “dinamiche”	101
2.2.6 La disciplina speciale per il notice and stay down.....	103
2.2.7 L’introduzione di un quadro normativo uniforme in UE, il DSA.....	106
CAPITOLO 3) IPOTESI DI REGOLE DI IMPUTAZIONE AL GESTORE DELLA PIATTAFORMA	153
3.1 IDENTIFICAZIONE DELLA REGOLA GIURIDICA DI IMPUTAZIONE	153
3.1.1 Secondary liability	153
3.1.2 Definire la responsabilità “positivamente” o “negativamente”	158
3.1.3 L’approccio positivo: Norme definitorie della responsabilità indiretta	160
3.1.4 È materia di diritto nazionale o UE? Distinzione tra Attribuzione di responsabilità ed esenzione	167
3.2 REGOLA ATTRIBUTIVA DI RESPONSABILITÀ.....	172
3.2.1 Il modello tedesco	172
3.2.2 Il modello inglese.....	175
3.2.3 Il modello francese.....	178
3.3 REGOLE DI ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ	179
RIFLESSIONI E CONCLUSIONI	193
BIBLIOGRAFIA	199

INTRODUZIONE

Negli anni a partire dal 2000, le evoluzioni tecnologiche e in particolare la nascita e lo sviluppo del mercato digitale hanno posto l'Europa nella situazione di doversi dare una regolamentazione efficace che possa tutelare gli utenti e garantire lo sviluppo dell'attività economica.

L'obiettivo del presente elaborato è analizzare il panorama legislativo dell'Unione Europea riguardo alle norme di attribuzione della responsabilità per le violazioni dei diritti di marchio.

Lo studio si concentra sui regimi di responsabilità applicabili ad una categoria specifica di soggetti: le piattaforme operanti *online*.

Tali soggetti ricoprono un ruolo di massimo rilievo nel mercato digitale, in quanto sono a tutti gli effetti collettori di gran parte del traffico commerciale che avviene sul *web* e allo stesso tempo rappresentano il principale motore per lo sviluppo della rete stessa.

Nonostante esista una pletora di illeciti perpetrabili a mezzo *web*, l'elaborato si concentrerà esclusivamente sulle violazioni di diritto di marchio.

Nell'economia di mercato i marchi ricoprono il ruolo di strumento essenziale, al punto che a essi è collegata una grande parte del prodotto interno lordo degli Stati dell'Unione Europea¹.

In questa ottica, selezionare correttamente la tecnica di valutazione della responsabilità in capo ai fornitori di servizi intermediari diviene una questione centrale, poiché richiede che siano contemperati in maniera adeguata ed efficace la libera iniziativa economica degli intermediari del *web*

¹ EUIPO, 2020 *Status Report on IPR Infringement*, (2020) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf.

e degli utenti del mercato digitale e i diritti esclusivi dei titolari di marchio nonché i diritti dei consumatori.

Proprio le nuove tecnologie hanno posto in crisi il sistema di protezione del diritto di marchio.

La soluzione più semplice sembrerebbe quella di estendere al mercato digitale le categorie applicate al mercato fisico, con il conseguente irrigidimento della stretta nei confronti dei *provider*. Una opzione di tal tipo non sembra tuttavia attagliarsi bene alla declinazione digitale del commercio che ormai ha preso piede ed è entrata nella vita quotidiana comune: l'imposizione di un obbligo di controllo potrebbe gravare a tal punto sul fornitore del servizio intermedio di *marketplace* o simili da ingenerare in questi stessi soggetti il bisogno di trasferire i relativi "costi" sugli utenti commerciali delle piattaforme, con la conseguenza che i più economicamente deboli tra loro verrebbero di fatto esclusi dal mercato digitale.

Al contrario, optare per un regime di totale irresponsabilità del prestatore intermedio potrebbe esporre al rischio di inibire qualsivoglia azione di tutela dei propri diritti di marchio contro soggetti riconoscibili e solvibili.

La soluzione, quindi, deve essere ricercata in un bilanciamento tra gli interessi e i diritti coinvolti.

L'elaborato intende esplorare le soluzioni a cui sono pervenuti alcuni dei sistemi giuridici di riferimento nel panorama europeo e statunitense, provando a valutare l'efficacia degli obiettivi che ognuno di essi si era originariamente prefissato.

La ricerca si sviluppa, quindi, attraverso lo studio delle norme e di alcuni casi giurisprudenziali di rilievo nelle evoluzioni dei sistemi analizzati.

Dallo studio dei modelli di responsabilità emergerà come, dopo una fase di iniziale difficoltà applicativa delle norme, attraverso la produzione

giurisprudenziale, si sia giunti alla formulazione di un modello applicativo adatto alla tutela dei numerosi interessi coinvolti. Tale esperienza giurisprudenziale è confluita nell'emanazione del DSA.

Nell'Unione Europea, pur essendo pervenuti ad un significativo miglioramento degli approcci alla responsabilità dei prestatori intermediari, il sistema non risulta però perfetto, a causa di alcuni elementi di frammentazione che rendono l'esito di azioni rivolte contro i prestatori di servizi intermediari non sempre uniforme.

CAPITOLO 1) LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NEL COMMERCIO ONLINE

La contraffazione oggi è un fenomeno che ha permeato tutti i settori merceologici e produttivi. È possibile incorrere in casi di contraffazione del più svariato tipo: dall'imitazione fedele operata da professionisti del falso a grossolani tentativi di ingannare il compratore, usando segni che ricordano marchi altrui. Ciò avviene per ogni tipo di bene o servizio. Tale fenomeno, continua ad aumentare nel volume, e ormai è riconosciuto come una delle cause frenanti dell'economia globale e di danno per i consumatori, le imprese, i Paesi sviluppati e quelli emergenti.

La contraffazione può essere operata sia nei confronti del solo marchio, sia nei confronti del prodotto e operare contemporaneamente su entrambi.

Nel caso in cui sia coinvolto esclusivamente il marchio di un terzo, fattispecie questa di interesse per questo elaborato, si tratta di una riproduzione dell'altrui marchio che può variare nel tasso di somiglianza all'originale, con cui si contraddistinguono prodotti identici o anche solo affini a quelli posti in vendita sul mercato da parte del titolare o dai legittimi utilizzatori del marchio. Non è da escludersi l'ipotesi che il soggetto contraffattore intenda apporre il marchio a prodotti totalmente differenti rispetto a ciò che è offerto sul mercato dal titolare del segno distintivo.

È costante il lavoro della dottrina sull'analisi delle norme e degli attuali strumenti giuridici finalizzati alla tutela dei marchi, nonché sulle possibili evoluzioni della giurisprudenza nazionale ed europea suscettibili di portare ad un maggior grado di efficacia anche nel caleidoscopico contesto del web.

Il marchio è un segno, grafico verbale o anche di natura mista, che permette al titolare di creare un collegamento con il proprio prodotto agli occhi del pubblico. Così facendo, opera come un fattore identificante la provenienza merceologica del bene. Esso permette di assegnare un nome ai propri prodotti o servizi e in tal modo funge, da un lato, da mezzo comunicativo per le imprese e, dall'altro, permette ai consumatori, che percepiscono una differenziazione riguardo l'origine dei beni che

desiderano acquistare, di operare scelte consapevoli quando si muovono nel mercato. Il marchio, quindi, è uno strumento potente, utile per la comunicazione, l'informazione e nel contesto di un mercato concorrenziale e per questo assume un valore ben superiore a quello meramente economico per le imprese.

Sia gli studiosi del diritto, per la dottrina, che i giudici, per la giurisprudenza, sono stati molto prolifici nella produzione mirata a delimitare la portata delle funzioni giuridicamente protette del marchio.

Prima dell'intervento riformatore della c.d. "Legge Marchi", operato attraverso il D.lgs. 480/1992 in recepimento della Direttiva 89/104/CEE, le componenti maggioritarie degli studiosi e dei giudici interpretavano i limiti della funzione giuridicamente protetta del marchio in modo che solo la funzione distintiva vi fosse inclusa in quanto unica funzione prevista dall'ordinamento³. Tale interpretazione si basava, in special modo, sull'art. 15 l.m. in materia di circolazione del segno, che sanciva il vincolo tra marchio ed azienda.

Dottrina e giurisprudenza concordavano anche nel negare in maniera decisa la tutelabilità della funzione di garanzia del marchio in quanto funzione autonoma. Essa era relegata a mera sfaccettatura della funzione distintiva.

Altra posizione era occupata da chi, pur sempre ponendo in posizione di assoluta preminenza la funzione distintiva, riconosceva l'esistenza anche della funzione in ambito pubblicitario del marchio e della capacità di suggestionare i consumatori che esso aveva insita in sé.

La novella legislativa del 1992 ha radicalmente modificato il quadro appena descritto.

La riforma ha diminuito la portata della funzione di indicazione della origine commerciale e ha comportato un significativo riesame riguardo l'accordare o meno

³ Si tratta, più precisamente della tutela contro il rischio di confusione rispetto all'origine, funzione che la dottrina giuridica tedesca definisce come principale del marchio: *Verwechslungsgefahr*. In Italia l'elaborazione di questa funzione nella sua forma più strutturata si deve, come noto, agli scritti di VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, pp. 254 ss.; VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, pp. 16 ss.

tutela giuridica alla funzione di garanzia qualitativa⁴ e a quella suggestivo-pubblicitaria. Ciò è stato reso possibile attraverso l'introduzione della possibilità che il marchio divenisse un bene circolante, ma specialmente dall'allargamento della tutela prevista per il marchio che fosse dotato di rinomanza.

Attualmente, quindi, il quadro delle funzioni del marchio si articola in tre differenti funzioni economico-giuridiche: la prima, e principale delle tre, opera riguardo alla capacità di identificare per il consumatore l'origine del prodotto o del servizio ed è la funzione distintiva; minore è la seconda, cioè quella relativa alla generazione nel consumatore di una aspettativa di rispetto di uno *standard* qualitativo proprio del prodotto contraddistinto da un marchio; e, da ultima, la funzione pubblicitaria, che si estrinseca nella capacità del marchio di fungere da richiamo per la clientela.

La riforma ha avuto un effetto grandemente innovativo e lo si può cogliere da come la protezione sia stata rivoluzionata nel senso di salvaguardare il marchio in sé e i valori commerciali ad esso intrinseci, abbandonando del tutto il riferimento ai prodotti o servizi che il marchio contrassegna.

Quindi l'ombrello della tutela non copre più soltanto la sola funzione distintiva⁵, cioè la capacità del marchio di consentire ai consumatori di distinguere i prodotti o

⁴ La funzione del marchio di impresa come espressione di qualità peraltro è stata accolta anche in altre fonti dell'ordinamento comunitario. L'art. 22. n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (*eur-lex.europa.eu*) permette che il titolare di un marchio azioni i diritti che gli derivano dalla titolarità del segno distintivo registrato contro il licenziatario che violi il contratto di licenza nelle porzioni concernenti gli standard qualitativi dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati.

⁵ La "crisi" di questa funzione è comunemente correlata all'introduzione del principio di libera trasferibilità dei marchi e al riconoscimento di una tutela allargata dei marchi notori. I discendenti ripensamenti della funzione distintiva da parte della dottrina italiana hanno comunque spesso portato a suggerire interpretazioni "in continuità" con la tradizione preesistente: alle volte valorizzando la "specialità" della disciplina dei marchi rinomati ed il dovere del titolare di informare i consumatori di eventuali cessioni del segno (cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, pp. 71 ss.); altre volte portando in evidenza la possibilità di riferire la funzione distintiva all'impresa investita della potestà di decidere le peculiarità dei prodotti da immettere sul mercato (cfr. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, pp. 67 ss.); altre volte ancora comunque valorizzando l'interesse del consumatore a ricevere corrette informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, e non più dunque soltanto sulla loro provenienza (cfr. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, pp. 29 ss.). In anni più vicini al tempo presente, la funzione distintiva ha poi trovato nuovo lustro e sostegno nella sua accezione più tradizionale in GHIDINI e CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi 'dotati di rinomanza'*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, I, pp. 69 e ss.; ed è stata considerata ancora oggi l'unica funzione utile a fini ricostruttivi da SPOLIDORO, *L'unitarietà del marchio europeo e i suoi limiti*, in *AIDA*, 2017, pp. 164 s., e specialmente alla nota 22. Questi tentativi rispecchiano una impostazione culturale riconosciuta come propria anche dal legislatore italiano nella ricezione della direttiva. Una considerazione separata merita l'elaborazione dottrinale di GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della*

i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Questa visione passata limitava la tutela unicamente alle situazioni in cui potesse sorgere il rischio di confusione presso il pubblico, riferendola ai casi in cui un soggetto adottò un segno coincidente in tutto o in parte con uno usato nel commercio di prodotti o servizi identici o affini (c.d. principio di relatività o specialità della tutela).

Il marchio, a condizione di essere sufficientemente conosciuto e affermato nel pensiero dei consumatori, poteva diventare uno strumento di formidabile potenza per la collezione della clientela e in quanto tale capace di travalicare i limiti dei settori merceologici e di esplicare il proprio effetto comunicativo nei confronti del pubblico riguardo a diverse categorie di prodotti e servizi.

L'effetto diretto di questa nuova capacità di un marchio noto presso il pubblico è che la concorrenza si sposta dal piano della qualità del bene a quello della forza del marchio.

Si è spianata la via, attraverso questa impostazione, alla possibilità di riconoscere come funzione autonoma del marchio quella suggestiva, attrattiva o pubblicitaria, che via via ha assunto sempre più i connotati di collettore della clientela.

La riforma del 1992 ha il suo effetto più significativo nel rafforzamento della tutela dei segni dotati di particolare rinomanza (ad esempio utilizzati nei settori dei beni di pregio), la protezione dei quali, non essendo più sottoposta ai limiti del principio di specialità, prescinde dal settore merceologico entro cui il marchio viene usato e di conseguenza si astraie dal rischio di ingenerare confusione nei consumatori a proposito della provenienza dei beni (c.d. "*tutela ultramerceologica*").

Anche la giurisprudenza, sia a livello nazionale che comunitario, ha messo in atto un analogo spostamento del baricentro della tutela, nel senso di salvaguardare il valore pubblicitario intrinseco del segno. Nello specifico, i giudici italiani, del Tribunale di primo Grado e della Corte di Giustizia dell'allora Comunità Europea

tutela, Milano, 1996, specie pp. 111 ss. e 163 ss., seguendo la quale si sostiene che il marchio sarebbe tutelato in tutte le componenti del messaggio di cui è in concreto portatore: componenti che certamente annoverano nelle proprie fila, ma ben possono trascendere, quella tradizionale di comunicazione della scaturigine commerciale del prodotto.

hanno mutato il proprio orientamento dall'originario riconoscimento di tutela esclusivamente alla funzione operante riguardo l'origine commerciale del bene o servizio, e hanno cominciato a includere nel novero delle funzioni giuridicamente protette anche quelle consistenti in “comunicazione, investimento e pubblicità”, legate alla portata suggestiva insita nel marchio.

Che il marchio sia uno strumento adatto ad assolvere a funzioni diverse rispetto a quella relativa all'individuazione dell'origine merceologica ormai è fatto accettato. In tal modo il marchio assume un ruolo sfaccettato nelle strategie commerciali del suo titolare, che potranno di conseguenza svilupparsi ora sulla capacità distintiva propria del marchio, ora sullo sfruttamento di quei valori pubblicitari che il marchio riassume in sé, ora sul porre in risalto le componenti estetiche o in grado di suggestionare il pubblico.

Nel marchio coesistono così due diversi aspetti, da un lato quello prettamente legato alla funzione distintiva e, dall'altro, quello operante sul piano dell'attrattiva della clientela e in tal modo, come riconosciuto da Vanzetti, si è appaiata alla tradizionale funzione distintiva dell'origine merceologica, una funzione suggestiva, che opera nell'ottica di eliminare le forme di parassitismo consistenti nell'uso del marchio di titolarità di terzi.

Il marchio al giorno d'oggi non è più soltanto un mezzo a disposizione delle imprese per distinguersi sul mercato, ma è divenuto uno strumento di comunicazione imprescindibile, in grado di legare i prodotti e i servizi all'impresa produttrice o fornitrice e al contempo di trasmettere una serie di informazioni che, presso il pubblico, possono avere l'effetto di rendere il marchio stesso sinonimo di un concetto o spia segnalatrice di un determinato *status*.

La strategia migliore per la protezione dei valori e delle funzioni attribuibili ai marchi consiste nell'ampliare l'area di operatività della tutela conferita a questi diritti, arrivando a coprire tutte le condotte suscettibili di ledere i diritti dei titolari dei marchi o di porre i terzi nella condizione di avvantaggiarsi, sfruttando un segno altrui. Nel contesto del *web* questo assume ancor più valore ed efficacia, poiché tutto ciò che avviene sul piano comunicativo, ancor più nella comunicazione

commerciale, è amplificato dalla portata ubiqua della rete e accelerato dalla natura immateriale e immediata della stessa.

I vuoti normativi, uniti al regime di sostanziale anonimità tipico della rete, hanno ispirato numerosi soggetti a porre in atto manovre mirate a sfruttare in maniera parassitaria la celebrità di marchi presenti sul mercato. Tali attività sono di vario tipo.

Sul piano degli indirizzi *web* non è affatto infrequente che venga registrato un *domain name* che comprenda marchi di terzi o parti di essi per occuparlo e impedire ai terzi, soprattutto ai titolari dei marchi corrispondenti, meglio ancora se noti, di utilizzarlo senza ottenere il permesso da chi ha registrato il *domain*, spesso a seguito della corresponsione di una somma di denaro.

Si tratta del caso del *domain grabbing* o *cybersquatting*.

Chi interferisce in tal modo con le attività commerciali di terzi, oltre a realizzare un profitto per la vendita del *domain* che occupa, arreca un danno al titolare del segno, deviando il traffico degli utenti alla ricerca del sito ufficiale del marchio coinvolto verso le proprie pagine *web*, e così facendo acquisisce un vantaggio in maniera scorretta.

Un'altra condotta grandemente diffusa è quella consistente nell'inserire un marchio altrui come *meta-tag* nei propri siti *web*.

I *meta-tag* sono elementi dei siti *web* che gli utenti non possono visualizzare, ma che i motori di ricerca usano nella indicizzazione dei risultati delle ricerche degli utenti della rete. Per migliorare la propria esposizione al pubblico di riferimento, il titolare di un sito *web* inserisce quindi i *meta-tag* che corrispondono alle ricerche per cui vuole che il proprio sito appaia tra i risultati, anche quando questi *tag* non abbiano inerenza con il contenuto dei siti che contrassegnano. Quando un titolare di un sito *web* inserisce tra i *meta-tag* del proprio sito marchi altrui, specie se particolarmente noti presso il pubblico, può ottenere di migliorare di molto il posizionamento del proprio sito tra i risultati della ricerca. Operando in siffatta maniera, certamente parassitaria, anche in questo caso si realizza un danno alla

reputazione del marchio e uno sviamento dei consumatori che operano ricerche online relative al marchio.

Nello sviluppo della rete i motori di ricerca hanno sviluppato una ulteriore pratica che presenta punti di contatto con il fenomeno del *meta-tagging* e che consiste nella fornitura di un servizio di posizionamento dietro retribuzione, detta *key word advertising*.

Il motore di ricerca permette di inserire, tra i risultati delle ricerche degli utenti, *link* sponsorizzati dagli inserzionisti. Questo posizionamento avviene per mezzo dell'impiego di parole chiave selezionate dall'inserzionista in modo che corrispondano alle ricerche operate dalla platea commerciale che egli intende raggiungere, così che i *link* oggetto del servizio di posizionamento possano apparire tra i risultati della ricerca. Di consueto i *link*, sponsorizzati tramite questi servizi di posizionamento, sono segnalati all'utente del motore di ricerca tramite una colorazione o un carattere differente rispetto al resto dei risultati non sponsorizzati o "naturali", così che chi si imbatte in essi possa riconoscerne la natura pubblicitaria.

Questo sistema pubblicitario ha insita in sé la possibilità che venga selezionata come parola chiave un segno identico o simile ad un marchio di titolarità di terzi anche quando il sito a cui viene abbinata la parola nulla abbia a che vedere con il marchio.

Il problema che la giurisprudenza e in particolare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è posto riguardo tanto al *meta-tagging* che al *key-word advertising*, è stato quello di decidere circa la liceità o meno di queste condotte di stampo parassitario operate nell'ambito di sistemi leciti e, successivamente, circa l'identificazione di soggetti responsabili per tali attività che avvengono in un contesto di sostanziale anonimato e diffuso a livello globale.

Le casistiche appena individuate non sono certamente gli unici fenomeni che coinvolgono e interferiscono con i diritti di marchio nel panorama del *web*, tuttavia queste situazioni, essendo state oggetto di pronunce giurisprudenziali e di trattazione dottrinale, sono alcune tra quelle che si possono dire definite.

1.1 Offerta di prodotti contraffatti

Nell'ambito del commercio digitale i beni e servizi sono offerti ai consumatori o in genere ai possibili acquirenti per mezzo di pagine *web*, strutturate in modo che attraverso di esse sia possibile contrarre la vendita.

I siti *web* dedicati alla vendita possono funzionare in due maniere differenti tra loro: attraverso una gestione diretta da parte dell'utente commerciale, oppure tramite l'operato di soggetti terzi a cui il commerciante affida questo specifico compito.

Nel primo caso non è raro che il *domain* sia di titolarità del venditore, che agisce *online* esattamente come farebbe per un negozio fisico: è lui, o il suo personale per lui, a gestire il sito decidendone l'aspetto e selezionando la merce che intende offrire in vendita. In tale situazione sul sito sarà possibile visualizzare e acquistare solo i beni a disposizione del commerciante e titolare del sito. Spesso il nome a dominio utilizzato per il negozio *online* corrisponde all'insegna del negozio fisico, se esistono entrambi oppure ha una connessione con l'identità del venditore. In questo quadro gli utenti che raggiungono il sito lo fanno verosimilmente attraverso ricerche che coinvolgono termini tipici del settore merceologico di interesse oppure che coinvolgono il commerciante specifico.

Quando la gestione del mercato *online* è affidata a terzi su siti estranei a quello del negoziante, è diffuso che uno stesso sito ospiti le offerte in vendita di più esercenti che condividono lo spazio digitale messo a disposizione. Si tratta dei *marketplace*.

Questa tipologia di sito è gestita in tutti i suoi aspetti esclusivamente dal soggetto proprietario della piattaforma e l'offerta di beni può afferire sia ad ambiti diversi del mercato che focalizzarsi su uno di questi, offrendo comunque una pluralità di opzioni per il consumatore finale⁶.

⁶ P. Omidyar nel 1995 ha concepito Ebay come un luogo "*where a social contract [would] prevail*". A riguardo v. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in 74 *Fordham L. Rev.* 2005, 914.

I *marketplace* rappresentano ormai il primo mercato *on-line* del mondo⁷, con un incredibile volume di traffico *web* e anche di vendite concluse attraverso le rispettive piattaforme. I *marketplace* offrono ai fruitori della rete e dei loro servizi l'opportunità di commerciare in una maniera decisamente accessibile⁸ beni sia nuovi che di seconda mano, permettendo di concludere la compravendita attraverso diverse modalità: ad esempio è possibile optare per la vendita a prezzo prefissato dal venditore o per mezzo di un'asta⁹. Sia gli imprenditori che i consumatori hanno accesso, in questo modo, ad un canale commerciale che rende possibile commerciare "direttamente tra loro con minori rischi per quanto riguarda la consegna e il pagamento"¹⁰.

Il meccanismo di funzionamento del mercato digitale può prevedere che sia richiesta una tariffa a carico del venditore, che offra in vendita un bene o intenda fornire un servizio attraverso un *marketplace*¹¹. Tale esborso può andare a sommarsi ad una

⁷ I più noti sono Ebay su www.ebay.com, Amazon, su www.amazon.com, Temu su www temu.com, Aliexpress su www.aliexpress.com e facebook marketplace accessibile dalle pagine del social network omonimo.

⁸ "Essa ha elaborato un sistema che agevola notevolmente la vendita e l'acquisto su Internet da parte dei singoli, attraverso un potente motore di ricerca, un sistema di pagamento sicuro ed un'ampia copertura geografica. Essa ha inoltre predisposto meccanismi per l'osservanza delle regole volti a contrastare la vendita di prodotti contraffatti. Per attirare nuovi clienti sul suo sito Internet, la eBay ha inoltre acquistato parole chiave, quali marchi molto noti, presso servizi a pagamento di posizionamento su Internet (come il sistema AdWords di Google). L'utilizzo di una parola chiave selezionata nel motore di ricerca determina la visualizzazione di un annuncio e di un link sponsorizzato che conduce direttamente al mercato online della eBay" paragrafo 2 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen sul caso eBay, presentate il 9/12/2010.

⁹ Tra le differenti metodologie di vendita, eBay nel tempo ha proposto: le aste *online*, con un prezzo fisso come base d'asta e il prezzo finale determinato dagli acquirenti interessati attraverso i rilanci; "compralo subito", modalità di acquisto a prezzo fisso e con tempistica immediata; oppure modalità in cui viene garantito che il prodotto non è di seconda mano e la spedizione avviene con modalità rapide e tracciate; "Compralo subito con proposta di acquisto" modalità per la quale il prezzo è determinato dalla contrattazione tra venditore e acquirente interessato; "Contatto diretto", in cui, per l'acquirente è possibile operare un contatto diretto al venditore che fornisce i propri dati alla piattaforma che li espone.

¹⁰ Punto 50 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso eBay.

¹¹ Ad esempio, sulla piattaforma di Ebay, nel caso delle aste *online* in cui il venditore è un privato, è previsto il pagamento di una somma da corrispondersi solo al superare un certo numero di offerte immesse nel mercato digitale in un periodo di tempo. <http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html>.

Sul fronte dei venditori professionisti invece, la tariffa è computata prendendo a riferimento il prezzo base d'asta quando il venditore opti per tale modalità di vendita; diversamente, quando la vendita non preveda aste ma la presentazione di inserzioni sul *marketplace* è richiesto al venditore il pagamento di una tariffa periodica per fruire del servizio. Sempre il *marketplace* offre, a pagamento, la possibilità per il venditore di avvalersi

commissione sul prezzo, che scatta solo a vendita avvenuta. Tali costi rappresentano il principale mezzo di guadagno dei mercati digitali e ne ha permesso lo sviluppo che li ha resi ormai ubiqui e un elemento fondamentale dell'economia globale.

Proprio questa natura e la struttura dei *marketplace* hanno favorito il proliferare delle violazioni, certe o meno, dei diritti di proprietà intellettuale coinvolti nel commercio che avviene su questi siti *web*. Le stesse peculiarità che hanno permesso e facilitato lo sviluppo del commercio digitale, infatti, hanno consentito anche la vendita di prodotti contraffatti¹², come nel caso delle vendite di articoli non destinati alla vendita perché esposti a fini dimostrativi o rientranti nei campioni distribuiti ai consumatori gratuitamente, oppure dell'offerta in vendita di prodotti privati dell'imballaggio originale o ancora la vendita nel territorio dell'Unione Europea di beni destinati a essere commercializzati in stati terzi e per questo contrassegnati con marchi a tal fine selezionati dal titolare¹³. Questi comportamenti sono banditi dai “Termini e condizioni” e nello “*User Agreement*”, predisposti dai gestori delle piattaforme¹⁴; tuttavia si stima che i *marketplace* costituiscano, già da una decina di anni, il mezzo attraverso cui passa il maggior volume di merce oggetto di contraffazione nel mondo¹⁵. Sotto la spinta esercitata dai detentori di diritti di

di strumenti atti a migliorare le performance delle proprie inserzioni.
<http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html>.

¹² “*The eBay website is currently, and has been, infested with many thousands of counterfeit Tiffany items*”. First Amended Complaint para. 20, Tiffany Inc. v. eBay Inc., 2004 WL 1413904 (S.D.N.Y. July 14, 2004) (No. 04CV4607).

¹³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 Luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, caso “eBay”.

¹⁴ Per quanto riguarda la piattaforma Ebay, reperibili all'indirizzo <http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html>.
A tale riguardo, parte della dottrina ha sottolineato come l'impossibilità per i consumatori online di prendere visione del prodotto che intendono acquistare, rende le informazioni presentate dal venditore sulla pagina *web*, le uniche disponibili. Pertanto “*in a digitised market economy, a trademark, more than usually, serves as a beacon for consumer trust*” ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in IIC 2006, 782 s.

¹⁵ TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION COMMITTEE, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile al seguente link:
<https://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf>.

proprietà intellettuale, eBay ha, in maniera pioneristica tra i *marketplace*, implementato il programma “VeRO” (*Verified Rights Owner Program*)¹⁶. Tale programma, permette agli utenti, che siano detentori o legittimi utilizzatori di un titolo di proprietà intellettuale¹⁷ e che vi aderiscono registrandosi, di segnalare¹⁸ al gestore del mercato digitale le inserzioni, ritenute capaci di violare i propri diritti IP, perché vengano eliminate. Tra i provvedimenti che possono essere richiesti da un titolare di diritti IP rientra anche la sospensione degli *account* di chi abbia più volte violato i diritti di proprietà intellettuale del segnalante.

L'introduzione del sistema VeRO non ha impedito che i fenomeni contraffattivi continuassero a proliferare.

Uno dei problemi di maggior interesse per i soggetti danneggiati dalla contraffazione operata sul *web* è la sostanziale impossibilità di pervenire al risarcimento dei danni da parte di chi ha operato la contraffazione, celandosi dietro l'anonimato conferito dalla rete¹⁹. In un tentativo di aggirare tale difficoltà, i titolari dei marchi contraffatti, hanno in più occasioni convenuto in giudizio i gestori delle piattaforme digitali²⁰. In tali procedimenti, gli attori hanno argomentato riguardo la contribuzione da parte

¹⁶ Probabilmente ancora oggi il programma migliore in termini di completezza tra quelli proposti dai gestori di mercati *online* allo scopo di offrire tutela ai titolari dei diritti. TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION COMMITTEE, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile al seguente link: <https://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf>

¹⁷ Tali soggetti possono redigere una pagina c.d. “*About me*” così da operare una promozione dei loro marchi e prodotti per i consumatori.

¹⁸ Nonostante la dichiarata finalità di contrasto ai fenomeni contraffattivi il programma “VeRO” è, stato un mezzo di cui si sono avvalse le imprese per impedire anche la lecita concorrenza tentando di ottenere la rimozione di offerte in vendita lecite.

¹⁹ Tale soggetto potrà nascondersi dietro false identità oppure interrompere la propria attività e riprenderla successivamente con un nominativo differente. Sul tema v. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers*, in *Il diritto industriale* 2013, III, 237.

²⁰ Fin dallo scorso decennio, ad esempio, L'Oréal ha lamentato che, su eBay, si compia un numero elevato di casi di contraffazione. In diversi Stati dell'Unione alle lamentele sono seguite azioni giudiziarie nei confronti di eBay, strutturate sul punto della facilitazione delle violazioni da parte del gestore del mercato digitale che traeva profitto da tali pratiche. Sul punto, l'Avvocato Generale Jääskinen, al paragrafo 50 delle proprie Conclusioni relative al caso eBay, ha sostenuto che il volume di controversie dimostra che “*è possibile abusare d[elle] opportunità [create dalla nascita e diffusione dei mercati elettronici] e che queste ultime possono dare luogo a violazioni del diritto d'autore o dei marchi. Pertanto, appare legittimo garantire che i titolari di diritti di proprietà intellettuale dispongano di una tutela giuridica effettiva anche in questi nuovi ambienti. Tuttavia, detta tutela non può ledere i diritti degli utenti e dei prestatori di tali servizi*”.

del gestore del *marketplace* alle violazioni, e hanno richiesto alle varie corti di riconoscere in forza di questo contributo un *quantum* di responsabilità in capo ai *service provider* convenuti²¹.

Nonostante, a un primo acchito, appaiano assimilabili, in quanto accomunate tra loro dalla centralità dell'uso delle *key-word*, la questione relativa al soggetto gestore di un mercato *on-line* è di gran lunga più complessa rispetto alla trattazione di quelle che coinvolgono i motori di ricerca²².

Le corti, arrivando nel tempo anche alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si sono trovate a dover giudicare riguardo la valutazione della condotta del titolare di un *marketplace*²³ che ospiti sui propri spazi digitali offerte di prodotti contraffatti immesse dai propri utenti²⁴.

In ordine, sono poi state interpellate circa l'inquadramento giuridico di un soggetto il quale, per migliorare la propria esposizione al pubblico commerciale di riferimento, tramite la fruizione di servizi di posizionamento a pagamento, operi l'acquisto di parole chiave riproducenti un marchio di titolarità di un terzo, così da immettere il proprio sito o la propria offerta tra i risultati delle ricerche degli utenti interessati al marchio²⁵.

²¹ In tema vedasi MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of LVMH and Tiffany Inc.*, in 28 Cardozo Arts & Ent. 2010, 116 ss., 124 ss.

²² Nello stesso senso si esprime l'Avvocato Generale N. Jääskinen al punto 5 delle proprie conclusioni.

²³ Risulta opportuno, per l'interesse di cui gode nel presente elaborato, evidenziare come in un gran numero di controversie il coinvolgimento dei soggetti a capo degli spazi messi a disposizione per la vendita *online* è stato valutato attraverso profili di responsabilità secondaria, argomento che sarà oggetto della trattazione nel prosieguo dell'elaborato.

²⁴ Riguardo i venditori singoli, per poter valutare adeguatamente se sia stato violato un altrui diritto di marchio, bisogna procedere alla verifica del fatto che la transazione sia avvenuta in un contesto di attività commerciale. Su questo punto, l'Avvocato Generale, al punto 52 delle proprie Conclusioni riguardo il caso eBay, ha osservato che non è da escludere "che un marito desideri vendere un flacone mai aperto di una costosa crema di bellezza acquistata per la moglie a Natale, dopo avere appreso che quest'ultima è allergica ad alcuni ingredienti". A riguardo v. BLYTHE, *Searching Questions: Issues Surrounding Trade Mark Use on the Internet*, in EIPR 2013, 509.

²⁵ V. per una trattazione approfondita AHER, *Is it infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold?*, reperibile al seguente indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1797006, 2010, 1 ss.

1.2 Uso del marchio altrui nell'ambito del *Key word advertising*

Restando nel novero delle situazioni che si collocano all'intersezione fra Internet e diritto dei segni distintivi, sicuramente desta dubbi la questione della liceità, alla stregua del diritto dei marchi dell'uso e della "vendita", di parole chiavi: il *Key word advertising*. Esso ha ben poco in comune con il tema, ormai tradizionale e in qualche misura "passato", della liceità della registrazione del marchio altrui come nome a dominio; si tratta infatti di un'operazione che si inserisce nel percorso che conduce l'utente che opera una ricerca *online* al sito, mentre il nome a dominio rappresenta solo il punto di arrivo di una ricerca in rete.

È invece riscontrabile qualche punto di contatto in più con il caso, anch'esso ormai storico per la frenetica evoluzione del *medium*, dell'impiego come *meta-tag* del marchio altrui. Entrambe le tipologie di attività, infatti, utilizzano termini, potenzialmente coincidenti con marchi anteriori, nell'ambito di operazioni richieste dall'utente, ma, oltre a questo sostrato comune, emergono significative differenze nelle modalità di impiego dei termini potenzialmente lesivi del diritto di marchio:

- diversamente rispetto alla dinamica tipica del *key word advertising*, i *meta-tags* sono integrati in fase di compilazione nel codice in linguaggio HTML delle pagine *web*, restando in tal modo non visibile per l'utente²⁶ il quale, né durante la visualizzazione dei risultati della ricerca, né durante la sua

²⁶ Sul tema fornisce una ricostruzione del panorama giurisprudenziale A. MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio quale sorte per Google?*, in *Giurisprudenza Italiana*, Gennaio 2010, 126 e segg., il Trib. Milano, 8 febbraio 2002 (ord.), in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 352 e segg., afferma che l'impiego di un meta-tag coincidente con il marchio di titolarità di terzi non costituisce un caso di uso del marchio in quanto non visibile, ragion per cui è solamente riconducibile alla fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. Diversamente, interpretando in senso più ampio l'art. 20 c.p.i., alcuni autori ritengono invece che i meta-tag "pur non visibili, svolgono una funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente", così TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "meta-tag"*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 182 e TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Dir. Internet*, 2008, 306; un'argomentazione più articolata si legge in SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 562, il quale, ravvisando nella protezione del marchio anche una finalità difensiva contro lo sviamento della clientela, ritiene che la stessa si estenda a tutti gli usi del marchio al fine di usurpare l'altrui clientela. In giurisprudenza, v. Trib. Monza, 15 luglio 2008, in *Dir. Ind.*, 2008, 581 e segg. sostiene che il fatto che agli occhi del consumatore il meta-tag non sia visibile non sia rilevante.

- permanenza sui siti indicati dai risultati, può percepirne la presenza, a meno di non compiere operazioni specifiche estranee alla comune navigazione web²⁷;
- differentemente da ciò che accade nel *key word advertising*, i *meta-tags*, anche ove poi il sito non avesse attinenza con la *key word* impiegata, usata come semplice “specchietto per le allodole”, modificano la presentazione dei risultati della ricerca, includendo i siti “*meta-tagati*” tra i risultati, senza che ci sia una distinzione tra risultati “naturali” e non, in modo che chi compie la ricerca non possa differenziarli sulla base della pertinenza o meno rispetto alla *query*²⁸ effettuata²⁹, così configurando per l’utente medio³⁰ un concreto pericolo di confondersi, almeno per quanto concerne l’*initial interest (o pre-sale) confusion*³¹. I risultati naturali sono scelti e presentati in un ordine determinato dalla rilevanza che hanno rispetto alle parole chiave e tale procedura viene messa in atto attraverso strumenti automatizzati e algoritmici, che formano nel

²⁷ In Google Chrome, browser *web* di gran lunga maggiormente utilizzato al mondo, è possibile, solo sulle pagine che non precludono l’uso del tasto destro del mouse, esplorare il codice HTML della pagina *web* che si sta visitando facendo clic col tasto destro del mouse su una parte vuota della pagina e selezionando “Visualizza Sorgente Pagina” dal menu pop-up che appare.

²⁸ Il termine viene utilizzato in informatica per indicare l’interrogazione di un database in modo da ottenere alcune delle informazioni ivi contenute.

²⁹ In dottrina TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Dir. Internet*, 2008, 3, 303 ss., si osserva che nulla vieta che un servizio “*pay per click*” possa fare posizionare il sito ai primi posti all’interno della lista ordinaria alcuni risultati della *query*.

³⁰ v. per una definizione Corte giust. CE, 22 giugno 1999, causa 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, caso “*Lloyd Schuhfabrik Meyer*”, in *Dir. ind.*, 1999, 317 ss., con nota di FOGLIA, in cui sul punto si rifà a Corte di Giustizia della Comunità Europea, 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, caso “*Gut Springenheide*”, in *Dir. com. scambi intern.*, 1998, 640 ss da cui si ricava la definizione sì di soggetto “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”, dovendosi comunque “prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi”.

³¹ V. per una definizione giurisprudenziale. *US Court of Appeal for the 9th Circuit* nel caso *Dr. Seuss v. Penguin Books*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997): ricorre quando il marchio altrui è utilizzato in modo tale “*to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of the confusion*”. Sul versante dottrinale, riguardo alla *initial interest confusion theory*, specificamente applicata al fenomeno dei meta-tags, v. SCIAUDONE, *L’uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2, 197ss. Per un esempio di applicazione in ambito telematico nella giurisprudenza nazionale, v. Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in *AIDA*, 2005, 741.

loro complesso il motore di ricerca e che operano attraverso l'applicazione di criteri esclusivamente oggettivi³²;

- sul piano del soggetto agente invece, nel caso del *meta-tagging*, è l'impresa, cioè lo stesso soggetto titolare del sito, che inserisce, all'interno del codice la parola chiave, operando quindi in autonomia al fine di migliorare la propria visibilità *online*. Il *key word advertising* è caratterizzato da una dinamica differente, in cui ricopre un ruolo attivo anche il motore di ricerca. Proprio il motore di ricerca opera per mezzo dell'implementazione di misure tecniche di varia tipologia, tra cui programmi specifici, per ottenere un miglioramento nel raggiungimento del pubblico *target*.

In Google la gestione delle *key word* avviene attraverso un sistema di pubblicità denominato "AdWords", che, in risposta alle parole chiave, permette la visualizzazione di annunci insieme ai risultati naturali; tali annunci sono costituiti da un breve messaggio commerciale che accompagna un *link* al sito dell'inserzionista. La distinzione degli annunci o risultati sponsorizzati dai risultati naturali per l'utente avviene attraverso la collocazione dei primi, sotto il titolo "annuncio", in testa alla pagina, contraddistinti da uno sfondo di colore differente rispetto al resto della pagina, o sul lato destro dello schermo. I principali *competitor* di Google (Microsoft e Yahoo!) forniscono servizi di pubblicità analoghi³³.

Il soggetto che voglia vedere il suo *link* apparire tra i risultati "sponsorizzati" dovrà, quindi, selezionare³⁴ la parola chiave a cui intende associare il *link* al proprio sito o alla propria pagina e in funzione del prezzo che è disposto a pagare, come anche di alcuni altri fattori, in parte oggettivi e in parte soggettivi (il numero di accessi al sito, la sua qualità e così via), si vedrà posizionato tra gli altri acquirenti o per meglio

³² Cfr. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro*, 22 settembre 2009, in relazione al caso *Google France e Google*, su eur-lex.europa.eu, § 9.

³³ Nei sistemi pubblicitari della Microsoft e della Yahoo! Le inserzioni pubblicitarie vengono distinte dai risultati naturali con modalità analoghe.

³⁴ Non è prevista alcuna tipologia di esclusiva, non è limitato il numero dei soggetti che possono decidere di avvalersi della medesima *key-word*, e nei casi in cui non tutti gli annunci correlati alla medesima parola chiave possano essere visualizzati contemporaneamente, essi vengono ordinati tramite la combinazione del criterio del "prezzo per click" e del numero di visite da parte dei naviganti del *web* sul *link*.

dire inserzionisti³⁵, per usare il lessico del diritto comunitario, che hanno selezionato la stessa parola.

L'acquisto dello spazio pubblicitario, attivato dalla digitazione della parola chiave, avviene attraverso un'asta³⁶ del tutto automatizzata e caratterizzata da corrispettivi molto bassi e commisurati al numero di accessi al sito (*pay-per-click*) che però, in un volume di operazioni straordinario, hanno reso Google una tra le più importanti società informatiche al mondo per capitalizzazione.

A turbare il, ben più che auspicabile, quadro di composizione di interesse collettivo per la conoscenza e privato per il profitto, c'è una domanda che gli studiosi di proprietà intellettuale si sono posti: l'acquisto della parola chiave corrispondente a marchio altrui da parte dell'inserzionista accorto, che si rende conto del vantaggio che ne può ricavare, è assimilabile ai casi di uso socialmente accettato o si tratta di un caso di contraffazione del marchio altrui?

Tentativi di risposta sono stati forniti, in più di un'occasione, dai giudici nazionali³⁷: inizialmente i giudici statunitensi,³⁸ che non considerano il caso riconducibile a *use in commerce* secondo il disposto della Sec. 45 del Lanham Act., mentre in senso contrario si è pronunciata la giurisprudenza francese³⁹.

³⁵ Un simile meccanismo di gestione del posizionamento prioritario dei beni offerti è usato sul *marketplace* di Amazon e prende il nome di Buy Box, cfr JANGER-TWERSKI, *the heavy hand of amazon: a seller not a neutral platform*, 14 Brook. J. Corp. Fin. & Com. L. 259 (2020).

³⁶ Cui si accede attraverso il sito <http://adwords.google.com> (visitato da ultimo il 11 Agosto 2022).

³⁷ Sul lato della dottrina, in argomento v. DINWOODIE-JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, in *Iowa L.R.*, 2007, 92, 1703 e segg.; DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, *ibid.*, 1669 e segg.; Id., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in *Hous. L. Rev.*, 2004, 41, 777 e segg., nonché in prospettiva comparatistica DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, in *EIPR*, 2006, 413 e segg. Uno dei primi studi comprensivi della materia è GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trade Mark Law in Internet Trade Mark Law*, in *Emory Law Journal*, 2005.

³⁸ V. Court of Appeals for the 2d Cir., *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir.2009). Nello stesso senso v. le sentenze del Second Circuit *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU. com*, 414 F.3d 400 (2d Cir.2005); *S&L Vitamins Inc. v. Australian Gold Inc.*, 521 F.Supp. 2d 188 (E.D.N.Y. 2007); *Merck & Co. Inc. v. Mediplan Health Consulting Inc.*, 425 F.Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

³⁹ V. le sentenze di Trib. de grande instance de Paris, 4 febbraio 2005 e poi Cour d'Appel de Paris, 28 giugno 2006.

In Italia si registra un caso⁴⁰ in cui però il Tribunale di Milano ha, senza grosse difficoltà argomentative, giudicato le attività oggetto della controversia come idonee ad integrare non solo una fattispecie di contraffazione, ma anche di concorrenza sleale, in quanto il marchio altrui non era semplicemente usato come *key word* ma compariva anche nel titolo del breve testo che figurava tra i risultati di ricerca e fungeva da *link* alla pagina del concorrente⁴¹.

1.3 Più in generale gli usi referenziali

1.3.1 Un problema poco percepito dal legislatore italiano.

Nel sopra accennato quadro di rivalutazione delle funzioni del marchio derivante dalla armonizzazione europea del diritto dei marchi, a seguito della innovazione apportata dalla direttiva UE 2015/2436⁴², emerge come necessaria una riconsiderazione della funzione distintiva e della disciplina degli usi “a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi”, cui fa riferimento l’art. 20.1, lett. c, c.p.i., così come novellato dal d.lgs. n. 15/2019 di attuazione della direttiva.

La norma nazionale appare in questa prospettiva un lampante esempio dell’assenza di sensibilità del legislatore italiano ai cambiamenti che avvengono in un mondo in evoluzione.

Dal confronto della novella dell’art. 20.1 c.p.i. con la nuova direttiva emerge come il legislatore nazionale abbia voluto conferire al titolare di un diritto di marchio la possibilità di impedire che un segno uguale o simile al proprio venga usato “a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi”, condizionandola però al fatto che il marchio in questione “goda dello stato di rinomanza” e contemporaneamente di sancire che l’uso da parte del terzo “senza giusto motivo”

⁴⁰ Trib. Milano, 11 marzo 2009, *Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK e Beaussant Roland, Rodea Multimedia s.r.l. e Zanox s.r.l.*, in *Giur. It.*, 2010, 125 e segg., con nota di MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*.

⁴¹ Per un quadro più completo sulla giurisprudenza in materia v. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea*, in *Giurisprudenza italiana* 2010 p.1603-1610, note 6, 7 e 8 rispettivamente per il quadro USA, Francese e Italiano.

⁴² Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

sia foriero di un vantaggio indebito o concretizzi un pregiudizio tanto alla rinomanza del marchio quanto al carattere distintivo dello stesso.

A tali conclusioni il legislatore giunge prendendo le mosse dall'idea che, pur non essendo confusorio, l'uso del segno da parte di un terzo sia idoneo a ledere una funzione altra da quella distintiva del marchio.

Una lettura poco approfondita potrebbe portare a dedurre una sostanziale equivalenza tra la norma del c.p.i. e l'articolo 10.6 (nella vecchia direttiva marchi corrispondente all'articolo 5.5) che ammette, senza imporla, la possibilità che i legislatori considerino illecito l'uso a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, nei casi in cui attraverso questo si concretizzi in capo al terzo un approfittamento o si arrivi a ledere il carattere distintivo o la notorietà dell'altrui marchio.

Uno sguardo più attento perviene però a riscontrare una significativa differenza tra le due impostazioni, osservazione che, nella fase preliminare all'approvazione della nuova direttiva, ha dato adito a un ricco dibattito.

Fin da un confronto puramente letterale, infatti, emerge prepotentemente come l'ipotesi di uso a fini diversi da quello distintivo sia classificata quale sotto-ipotesi di violazione del marchio dotato di rinomanza, quando si sia in presenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio alla funzione distintiva o alla rinomanza⁴³ dello stesso. La disciplina di questa casistica di uso del segno corrispondente a marchio altrui è invece disciplinata in una norma autonoma nella direttiva, che infatti non fa nessun riferimento alla notorietà del marchio⁴⁴. Restando all'analisi letterale, appare chiaro come l'art. 10.6 della direttiva sia strutturato in maniera differente dall'art. 10.2, lett. c, della stessa direttiva, che detta la disciplina del marchio notorio. L'art. 10.2 individua la caratteristica della notorietà tanto quanto elemento imprescindibile della fattispecie da cui scaturisce il regime di tutela ampliata, che

⁴³ In questo elaborato si intende utilizzare il termine rinomanza quando ci si riferirà alla disciplina nazionale e il termine notorietà per riferirsi alla disciplina europea, riportando la differenziazione tra le due fonti.

⁴⁴ Come evidenziato da GALLI, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Il dir. ind.*, 2017, p. 136.

prescinde dai rischi di confusione, quanto come, questa volta solo eventuale, elemento della fattispecie di violazione, alternativamente alla lesività della funzione distintiva o alla capacità di far sorgere un indebito vantaggio per il terzo. Per converso, nell'art. 10.6. il requisito della notorietà è sempre qualificato come elemento accessorio della fattispecie costituente violazione e, per di più, sempre soltanto in alternativa al carattere distintivo e questo non può che portare a concludere che la disciplina Europea ammetta l'esistenza di casistiche di contraffazione, scaturenti dal pregiudizio alla funzione distintiva di un marchio, anche quando questo non goda del requisito della notorietà.

Per di più, traslando l'attenzione sul piano sistematico, emerge come l'art. 10.6 sia avulso dalla tutela del marchio notorio; questo lo si può apprezzare andando ad analizzare come lo stesso si coordini con la prima porzione dell'art. 10.2; questione anche questa oggetto di animato dibattito, precedentemente all'approvazione della direttiva.

L'art. 10.2 opera una definizione del diritto di marchio delimitandone il contenuto all'uso "in relazione a prodotti o servizi" e proprio questa limitazione, assente nella precedente direttiva, che non andava oltre un riferimento all'uso "in commercio"⁴⁵, è del tutto assente nell'articolo 20.1 c.p.i., che parla di un diritto d'uso "nell'attività economica"⁴⁶, senza far menzione della relazione come prodotti o servizi.

Attraverso il dibattito che ha preceduto l'approvazione della direttiva, è stato portato alla luce come il legislatore europeo abbia pensato e voluto la precisazione dell'uso "in relazione a prodotti o servizi" al fine di escludere alla radice la possibilità che la tutela venisse ampliata ad usi diversi. In particolare, la premura del legislatore

⁴⁵ Va però ricordato che la precedente direttiva menzionava all'art. 5.5 l'uso di un segno "fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi". Il significato di questa previsione non è tuttavia emerso chiaramente dalla sua "storia", e si può dire che è sfuggito alla dottrina (quanto meno) italiana. Così ad esempio RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Torino, 2015, 1140 ss., non sembra escludere che la norma si applichi perlomeno ad alcune ipotesi di uso referenziale, così come SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La proprietà intellettuale*, a cura di UBERTAZZI, Torino, Giappichelli, 2011, p. 99. Oggi è proprio attraverso il coordinamento con l'art. 10.2, nonché con la disciplina generale dell'uso referenziale dell'art. 14.1, lett. c che si può dire che l'art. 10.6 della direttiva 2015/2436 acquista un significato più univoco.

⁴⁶ Espressione che si può ragionevolmente ritenere equivalente a quella utilizzata nel linguaggio della direttiva: uso nel commercio.

europeo era di evitare che si ricompredesse nel diritto del titolare di un marchio l'uso come nome commerciale, da intendersi come nozione comprensiva di ditta, ragione sociale e denominazione sociale⁴⁷.

Tale conclusione sembrerebbe confliggere con il fatto che l'art. 10.3, lett. d, della direttiva ricomprende l'uso "come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi" nel diritto di marchio, ma tale contraddizione trova soluzione attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea. A detta della Corte, un uso del segno, riconducibile esclusivamente ad un uso come nome commerciale, è escluso dalla tutela accordata al diritto di marchio e quindi resta soggetto alle discipline nazionali in materia⁴⁸. La possibilità che l'uso del nome commerciale nel pubblico abbia una efficacia distintiva per quanto riguarda la provenienza dei prodotti o servizi esiste e la stessa Corte, nella decisione Céline ha stabilito come, sulla base del diritto europeo armonizzato⁴⁹, solamente in tali casi il titolare di un marchio può legittimamente impedire che lo si usi in funzione non distintiva senza la propria autorizzazione.

L'art. 10.3, lett. d e l'art. 10.6, rispettivamente per il caso in cui l'uso di un segno simile o identico a marchio altrui come nome commerciale per il pubblico sia anche investito di una capacità distintiva di prodotti o servizi e per l'ipotesi opposta in cui all'uso come nome commerciale non venga riconosciuta una funzione

⁴⁷ Nella versione finale appare chiaro come la direttiva faccia proprie le conclusioni dello *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, presentato dal MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW - Munich - 15 february 2011 (di seguito, *Max Planck Study*), reperibile al sito op.europa.eu, che si può ritenere dunque la principale fonte di ricostruzione della volontà storica del legislatore europeo; cfr. in particolare il punto 2.211: "*the use of a trade name to merely identify a company or to designate a business is dealt with as use of a sign for purposes other than distinguishing goods or services under the current Article 5 (5) TMD*".

⁴⁸ Cfr. Corte di giustizia, 21 novembre 2002, C-23/01, *Robelco*, in *Racc.*, 2002, I-10926, punto 34; Corte di giustizia, 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, in *Il dir. ind.*, 2005, pp. 355 ss., punto 64.

⁴⁹ Cfr. Corte di giustizia, 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, in *Racc.*, 2007, I-8060, al punto 23, secondo cui l'uso come denominazione sociale può allo stesso tempo avvenire anche per prodotti o servizi (quindi, si potrebbe dire, anche come marchio) nel caso in cui "*il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo*".

distintiva per prodotti o servizi, ribadiscono come il legislatore si sia allineato all'interpretazione della Corte di Giustizia formulata nel caso Céline.

L'introduzione di un obbligo per gli Stati membri di attuare il principio che l'art. 10.6, ancorché inizialmente ipotizzata nei lavori preparatori, è stata successivamente demandata all'attuazione facoltativa degli ordinamenti nazionali⁵⁰. Una conferma di questa ricostruzione si può desumere anche da un'analisi del considerando 19 della direttiva, secondo cui *“è opportuno che il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa comprenda anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi”* e da cui *a contrariis* discende che la definizione di contraffazione come formulata dall'art. 10.3, lett. d, non abbraccia in sé quello che si può indicare come la forma più “pura” dell'uso come nome commerciale che è del tutto avulsa da una finalità distintiva di prodotti o servizi⁵¹.

Anche questa impostazione adottata dal legislatore europeo non è scevra di punti problematici che portano a porsi una serie articolata di interrogativi. Tra questi uno dei più problematici è la difficoltà di rappresentare situazioni in cui non siano inscindibili l'uso di un nome commerciale e la percezione dello stesso, come portatore di una capacità distintiva dell'offerta di prodotti o servizi⁵². Allo stesso

⁵⁰ cfr. *Max Planck Study*, cit., al punto 2.211: *“the current Article 5 (5) TMD [...] should become mandatory [...] this provision leaves scope for a balancing of interests as it requires a use which is made without due cause and contrary to honest practices in industrial or commercial matters”*.

⁵¹ Non pare condivisibile allora l'affermazione di GALLI, *L'ambito di protezione del marchio*, cit., p. 131, secondo cui la norma supererebbe la differenza ontologica fra uso come marchio e come nome commerciale (differenza che, a detta dell'autore stesso sarebbe stata nei fatti già a quel punto superata dalla giurisprudenza della Corte).

⁵² Un mondo dove l'uso del nome commerciale sia sempre e comunque percepito anche in funzione di marchio (e cioè il mondo cui fa riferimento GALLI, *op. loc. citt.* alla nota precedente) finirebbe per essere un mondo dove i concetti di ditta e insegna perderebbero qualsiasi autonomo rilievo, per essere fagocitati dalla nozione generale del marchio. In specie non sembra che il concetto di ditta possa vedere circoscritto il suo rilievo a rapporti con distributori, fornitori o finanziatori, così che l'uso rivolto ai clienti-consumatori possa ricadere nella disciplina del marchio (in tal senso cfr. VANZETTI, *Imprenditore, azienda, impresa: la ditta come specifico segno distintivo*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, I, pp. 112 ss.; mentre al contrario SARTI, *Della ditta e dell'insegna*, in *commentario del codice civile*, diretto da GABRIELLI, *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Torino, 2014, pp. 943 ss.). Un inquadramento tale, che comunque non garantirebbe una autonomia alla nozione di insegna, giacché abitualmente usata proprio nei rapporti rivolti ai consumatori, non trova basi nella sistematica elaborata dalla direttiva, ma è, al contrario, sconfessata dall'art. 10.6, dall'origine storica di questo e dall'impianto giurisprudenziale della Corte di Giustizia da cui prende le mosse.

Tuttavia, supponendo un mondo in cui la ditta perdesse ogni autonomia concettuale rispetto al marchio

modo risulta vero, però, che tale questione interpretativa del diritto UE uniforme debba trovare soluzione attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia e non possa essere rimessa ai legislatori nazionali e alle loro autonome scelte.

Si può inoltre osservare, *a latere*, che il problema di questa interferenza fra nome commerciale e marchio esista anche nel caso di una inversione dei termini che avviene quando si consideri l'uso del nome commerciale un impedimento relativo alla registrazione successiva di un marchio da parte di un terzo. In tal caso le criticità sono ancora diverse da quelle evidenziate nella casistica oggetto di analisi in questo elaborato, in quanto anche l'art. 5.4 della direttiva 2015/2436 e l'art. 8.4 RMUE paiono delegare la questione da risolvere alle discipline nazionali⁵³.

Il legislatore italiano, nell'ambito dei rapporti fra marchio e nome commerciale, opera invece un tentativo di ridefinizione normativa totalmente autonoma e avulsa dalla disciplina europea, potendo però basare questo suo agire su solo tre elementi:

1. il non superamento da parte della normativa italiana dell'art. 22 c.p.i., che comporta l'estensibilità del diritto di marchio all'uso come ditta, ragione

(ipotesi formulata da VANZETTI, *op. loc. ultt. citt.*, p. 135), si dovrebbe comunque operare una lettura dell'art. 10.6 orientata dalla collocazione sistematica e dalla volontà del legislatore storico, cosa che porterebbe a concludere che la norma sarebbe comunque applicabile all'uso di segni distintivi pur diversi dal marchio. Risulterebbe invece impossibile "riadattare" la norma a situazioni altre, come i casi dell'uso descrittivo o referenziale che verranno presi in considerazione nel prosieguo dell'elaborato e che il diritto europeo sottopone ad una disciplina differente. Va poi, in aggiunta, considerato che, sebbene apparentemente suggestiva e moderna l'ipotesi di poter considerare l'uso di un nome commerciale come di uso in funzione di marchio andrebbe a scontrarsi con a) la non volontà della Corte europea di prendere le distanze da una giurisprudenza che ripetutamente ha affermato e afferma la separazione delle due tipologie di segni (cfr. ad esempio Cass. 2 novembre 2015, n. 22350, in *Il dir. ind.*, 2016, pp. 369 ss.); b) con secoli di storia di separazione tra la disciplina del nome commerciale e quella del marchio; c) con un dato riscontrabile attraverso un'analisi comparatistica delle giurisprudenze italiana e tedesca in materia, entrambe orientate a non attribuire la funzione di marchio all'uso di un segno scollegato dall'offerta di uno specifico prodotto o servizio, e, più in generale funzionale alla presentazione dell'immagine dell'impresa nella sua totalità (sotto questo profilo Cass. 2 novembre 2015, cit., a cui corrisponde un'analoga affermazione in BGH, 23 settembre 2015, *SPARKASSEN-ROT*, in *GRUR*, 2015, pp. 1201 ss., in particolare al punto 73).

⁵³ in argomento cfr. MAYR, *Il rapporto tra marchio e segni distintivi diversi: ditta, insegna, domain names e denominazioni varietali*, in *Il dir. ind.*, 2017, pp. 199 ss. Non è chiaro se gli Stati membri intendano conferire una protezione più ampia rispetto a quella che nel caso inverso prevede l'art. 10.6, al nome commerciale quando confligga con l'uso di un marchio successivo. Un nome commerciale che non risulti utilizzato come marchio non sembrerebbe poter costituire un diritto opponibile se non nelle ipotesi di ingiustificato approfittamento o pregiudizio al carattere distintivo o notorietà.

sociale e denominazione sociale⁵⁴. Fatto che non trova alcun riscontro nella disciplina Europea della direttiva;

2. la mancata attuazione dell'art. 10.2 per la porzione che opera la delimitazione del diritto di marchio al solo uso per prodotti o servizi;
3. la mancata attuazione dell'art. 10.3, lett. d, della direttiva, che sancisce l'estensibilità del marchio all'uso in funzione di nome commerciale. Verosimilmente anche l'attuazione di questa norma è conseguita all'averla valutata già assorbita dal principio di unitarietà dei segni distintivi.

Così facendo, però il legislatore Italiano non fa altro che dimostrare la volontà di non prendere in considerazione l'evoluzione logica che ha portato alla formulazione attuale della lett. d, con particolare riferimento alla problematica questione della conciliazione tra l'inesensibilità del regime giuridico dei marchi all'uso come nome commerciale, nel caso in cui non venga percepito come idoneo ad assolvere a una funzione distintiva per prodotti o servizi, e il principio dell'art. 22 c.p.i., per cui nessuna valutazione in merito alla percezione della attitudine a ricoprire una funzione distintiva dei prodotti o servizi può far venir meno l'estensibilità del regime giuridico dei marchi all'uso come nome commerciale.

Nell'ottica del legislatore europeo l'art. 10.6 è la norma che regola la risoluzione dei conflitti fra uso con finalità distintiva e uso con finalità diverse, mentre per il legislatore italiano a regolare tali conflitti è il principio di unitarietà dei segni distintivi e sulla scorta di questo l'art. 10.6 resta del tutto inattuato. Infatti, la norma, che nominalmente è di attuazione dell'art. 10.6, ha nei fatti la funzione del tutto differente di ampliamento della protezione del marchio "rinomato" ben oltre le situazioni tenute da conto dalla norma UE, e va a generare una casistica da analizzare.

1.3.1.1 La visione del legislatore italiano sugli usi distintivi e non.

L'inquadramento degli usi con finalità diverse da quella distintiva in Italia è basato su una definizione molto ampia, che ricomprende al suo interno diverse ipotesi come

⁵⁴ Si tratta del c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi.

l'uso in funzione decorativa, in funzione di sostegno sportivo o di rappresentazione fedele "in scala" di prodotti di terzi. Tali fattispecie sono tra loro accomunate⁵⁵ dall'assenza di rischi confusori che comporta l'incapacità di pregiudicare la funzione distintiva del marchio altrui.

Proprio nel solco di questa operata caratterizzazione, risulta problematica la casistica dell'uso dei marchi altrui che godano di rinomanza, poiché risultava poco chiaro se l'allargamento di tutela anche ai casi in cui non ci sia confondibilità valesse anche per le ipotesi di usi non distintivi⁵⁶. Ad oggi la questione parrebbe risolta in senso positivo⁵⁷.

Questa ipotesi di lettura del c.p.i. sembra suffragata, dal lato del diritto europeo, dalla previsione nella direttiva dell'art. 10.3, lett. f, che opera una estensione al diritto dei marchi anche all'uso "nella pubblicità comparativa", secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114 CE⁵⁸. La mancata attuazione testuale di questa previsione da parte del legislatore nazionale è conseguenza dell'aver considerato, logicamente e sistematicamente, come già disciplinato dall'art. 20.1 c.p.i. il caso dell'uso nella pubblicità comparativa, in quanto rientrante negli usi "a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi". Quello che voleva essere un tentativo di "virtuosismo" è però finito per configurare solo un grave errore.

Anche in questo caso la prima manifestazione della incongruenza tra disciplina europea e disciplina nazionale è a livello del dato testuale, si è già analizzato come l'art. 20.1 lett. c, c.p.i. limiti in apparenza la propria operatività ai soli marchi dotati di rinomanza, tale limitazione non è riscontrabile né nell'art. 10.6 né nell'art. 10.3,

⁵⁵ Appare particolarmente discutibile l'applicazione di questo regime, fondato sulla contrapposizione agli usi propriamente distintivi, agli usi decorativi (forse anche in funzione di sostegno sportivo). Non è chiaro il motivo per cui la funzione ornamentale non dovrebbe poter convivere con la funzione distintiva. In quest'ottica non appare del tutto convincente la lettura che talvolta viene data alla giurisprudenza della Corte; cfr. in proposito la seguente nota 44.

⁵⁶ Sul tema RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio altrui*, cit., pp. 77 ss.

⁵⁷ cfr. SCOTTI, *Gli usi non distintivi del marchio altrui: la pubblicità comparativa, la nuova casistica e i principi generali che se ne possono desumere*, in *Il dir. ind.*, 2017, p. 160.

⁵⁸ DIRETTIVA 2006/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in seguito la direttiva pubblicità.

lett. f, della attuale direttiva marchi. Entrambi gli articoli prescindono dalla notorietà. Se l'art. 10.6, essendo norma di attuazione facoltativa, poteva forse lasciare qualche spazio di manovra relativamente alla disciplina dei marchi notori, lo stesso non si può dire dell'art. 10.3, lett. f, che, in virtù del proprio carattere obbligatorio, impone che gli Stati considerino contraffattorio l'uso che avviene nel contesto di una pubblicità comparativa non conforme alla direttiva pubblicità, prescindendo dalla qualifica di notorio o meno del marchio oggetto dell'uso.

Anche questa prospettiva non è esente da problematicità. In particolare, secondo l'impostazione più tradizionale, si potrebbe dire che l'uso in funzione non distintiva sia illecito solo quando coinvolge marchi rinomati, poiché solo questi ultimi potrebbero essere oggetto di contraffazione attraverso usi non dotati di capacità confusoria.

1.3.1.2 La visione della sistematica UE. Tutela degli usi non distintivi e scioglimento del legame con il requisito della notorietà per le fattispecie di doppia identità fra segni e prodotti o servizi.

Partendo da un'analisi sul significato sistematico dell'art. 10.2, lett. a della direttiva, attuato dall'art. 20.1, lett. a. c.p.i., è possibile apprezzare la dicotomia tra il sistema del diritto nazionale e quello europeo.

Tale norma identifica come prima ipotesi di contraffazione quella della doppia identità⁵⁹, cioè di uso di marchio identico per prodotti o servizi anch'essi identici, prescindendo del tutto dalla notorietà o meno del marchio in questione e dai rischi di confusione.

Interessante, ai fini dell'elaborato, è l'analisi di come questa norma abbia orientato la Corte di Giustizia nella ricostruzione del quadro delle funzioni giuridicamente protette del marchio, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento dalla classica

⁵⁹ Sul punto cfr. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 487 ss.; SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti*, Milano, 2004, pp. 1543 ss.

funzione distintiva⁶⁰ alla inclusione anche di quelle di garanzia qualitativa, di comunicazione, pubblicità e investimento⁶¹.

In questa prospettiva si inserisce il *leading case* sulla tematica dell'uso di marchio altrui nell'ambito di pubblicità comparativa: la vicenda *L'Oréal*⁶².

In detta decisione la Corte ha chiarito come un tale uso può essere disciplinato seguendo la norma relativa alla doppia identità, quando la pubblicità promuova la vendita attraverso la comparazione tra prodotti identici, avvalendosi allo stesso tempo del segno di quelli usati come metro di paragone. È chiaro quindi come la doppia identità possa concretizzarsi quando la pubblicità sia finalizzata alla promozione di un prodotto proprio con un proprio marchio, ma attraverso la comparazione con un prodotto contraddistinto da un marchio altrui⁶³.

Attraverso questa elaborazione, la Corte ha poi potuto estendere lo stesso principio della doppia identità anche a casistiche diverse di uso dell'altrui marchio, come per esempio, quella dell'uso come *key word*, al fine di indicizzare telematicamente pubblicità di prodotti contrassegnati con il proprio marchio⁶⁴.

Di interesse per la ricostruzione in atto è la naturale esclusione del rischio di

⁶⁰ Nella casistica della doppia identità la tutela di funzioni diverse da quella distintiva era stata riconosciuta da Corte di giustizia, 22 settembre 2011, C-482/09, *Budweiser*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, pp. 1644 ss., punto 71, il cui sviluppo è rappresentato dalla decisione *L'Oréal*.

⁶¹ Tale concezione della necessità di valutare la sussistenza di contraffazione sulla base della lesione di una funzione del marchio da intendersi in senso ampio e allargato alle ulteriori funzioni differenti da quella distintiva tradizionalmente riconosciuta è ritenuta "inutilmente complicata" (così SPOLIDORO, *L'unitarietà del marchio europeo e i suoi limiti*, in *AIDA* 2017., p. 164). Questa critica si basa sull'assumere la superiorità e centralità della funzione distintiva, sul concepire come mera eccezione ad un principio generale qualsiasi tentativo di allargamento della tutela a funzioni altre da questa, e ritiene soddisfacente come giustificazione per questa elaborazione il rinvio alla volontà puntuale del legislatore, così da valutare inutile e ingiustificato qualsivoglia tentativo di ampliamento di quanto disposto a funzioni diverse da quella distintiva. Al contrario, è la giurisprudenza della Corte a chiarire che, essendo ormai la funzione distintiva decaduta dal suo ruolo di funzione centrale e prima del marchio, tutte le altre hanno finito per ricoprire proprio quella posizione centrale e che quindi il rischio da evitare è quello di un eccessivo ampliamento della tutela del marchio che comporti una eccessiva compressione delle libertà dei terzi.

⁶² Corte di giustizia, 18 giugno 2009, C-487/07, *L'Oréal*, in *Giur. comm.*, 2010, II, pp. 969 ss., punto 58.

⁶³ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea, *L'Oréal*, cit., punto 53, sviluppando sul precedente di Corte di giustizia, 12 giugno 2008, C-533/06, *O2*, in *AIDA*, 2009, pp. 362 ss., punto 36, pronunciata in un caso di assenza di identità tra i segni.

⁶⁴ Corte di giustizia dell'Unione Europea, 23 marzo 2010, C-236-238/08, *Google France*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, pp. 1156 ss., punti 69 ss.

confusione nell'ambito della pubblicità comparativa: non si tratta, infatti, di un tentativo di attribuire il marchio di un terzo al proprio prodotto, ma all'inverso si opera una contrapposizione tra i due segni e i due prodotti; cosa che esclude aprioristicamente la possibilità che ricorra una lesione della funzione classica di distinzione e garanzia dell'origine commerciale del prodotto o del servizio. Ciò, tuttavia, non toglie che possano sussistere violazioni delle altre funzioni del marchio, quali quella di investimento, di pubblicità, di comunicazione, sempre però ricordando che, perché la comparazione sia vietata, è tassativamente necessario che non siano rispettate le norme della direttiva pubblicità⁶⁵.

Ancora una volta è quindi evidente come nell'art. 20.1, lett. c, c.p.i. non vi sia traccia né della giurisprudenza della Corte, né della corrispondente norma della nuova direttiva marchi, e come questo articolo prenda le mosse da un assunto del tutto erroneo sulla tutelabilità nell'ambito di funzioni diverse da quella distintiva dei soli marchi dotati di rinomanza.

1.3.1.3 Il passaggio dagli usi non distintivi verso gli usi referenziali

Fino ad ora l'interpretazione dell'art. 10.3, lett. f. della vigente direttiva marchi, è stata sviluppata come una pura codificazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e in specie del caso *L'Oréal*; tuttavia un'analisi che tenga conto dell'evoluzione nel tempo della norma rivela un contesto più complesso.

L'assunto di partenza per la sentenza *L'Oréal* è che, in un contesto di comparazione, l'uso del marchio sia astrattamente riconducibile alle facoltà esclusive del titolare; il che equivale a sostenere che l'esclusiva conferita dal diritto di marchio inglobi l'uso del marchio di terzi anche nei casi in cui siano riferiti, senza possibile fraintendimento, all'altrui prodotto o servizio, vale a dire nei casi che fisiologicamente sono privi di rischio confusorio.

⁶⁵ Appare quindi poco condivisibile quanto sostenuto da STEFANI, *note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 113, per cui la Corte avrebbe fatto coincidere la tutela nei casi di doppia identità con la tutela contro rischio confusorio. *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet*:

Tale ricostruzione è in aperto contrasto con la visione tradizionale della funzione del marchio che vedrebbe impossibile annoverare usi strutturalmente non confusori tra le prerogative riservate al titolare del segno⁶⁶. Allo stesso tempo non è possibile ricondurre semplicisticamente questa innovazione ad un ampliamento della funzione protetta giuridicamente dei marchi dotati di notorietà: si è infatti già visto come la stessa sia elaborata in via generale, e allo stesso modo è teorizzata in via generale la protezione del marchio impiegato con finalità differenti da quella distintiva. Proprio questa formulazione senza restrizioni espone al rischio di uno spropositato ampliamento del potere monopolistico di controllare l'impiego del segno anche in quei contesti in cui il riferimento al titolare del marchio è congenito, come nei casi di uso a scopo di critica, di parodia, artistico⁶⁷ e, forse, anche nelle riproduzioni in scala di prodotti altrui⁶⁸.

⁶⁶ Il fenomeno è recepito dalla dottrina attraverso il riconoscimento del fatto che la Corte non limita più il diritto del titolare all'uso del segno "come marchio"; cfr. ad esempio Kur-Senftleben, *European trade mark law*, Oxford, 2017, p. 288; OHLY, *Limitations of trade mark protection - the new regime*, in *AIDA*, 2017, p. 106; PEROTTI, *Spunti sui confini "inferiore" e "superiore" del diritto di marchio (o dell'importanza sistematica del "giusto motivo")*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, I, pp. 109 s.

⁶⁷ Non è univoca la posizione della dottrina sul se le situazioni attenzionate nel testo ricomprendano la casistica dell'uso del marchio di terzi in funzione c.d. decorativa o ornamentale. La lettura della giurisprudenza della Corte è stata in chiave estensiva della tutela alla funzione ornamentale, che è una funzione del marchio ulteriore rispetto a quella distintiva; cfr. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi*, cit., pp. 76 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁸, Milano, 2018, p. 265). Non sembra però trascurabile il dato che l'uso in funzione decorativa non abbia l'obiettivo di fornire informazioni sul prodotto contraddistinto dal marchio del terzo: informazioni che sono essenziali per delimitare la funzione referenziale ed evitarne uno inaccettabile straripamento. D'altro canto, non si riscontra che la Corte abbia mai riconosciuto l'estensione della tutela del marchio ad una supposta funzione decorativa, anche quando in assenza di lesione alla funzione distintiva. Così, ad esempio in Corte di giustizia, 12 novembre 2002, C-2016/01, *Arsenal*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, pp. 1382 ss., punto 6 si può rinvenire che la funzione di garanzia della provenienza "non può essere rimessa in discussione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito, nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio". Dicendo ciò la Corte sembra assumere che esista un pregiudizio ad una funzione che coesiste con quella di sostegno. Allo stesso modo in Corte di giustizia, 10 aprile 2008, C-102/07, *Adidas Benelux*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, pp. 1357 ss., punto 34, si può leggere che "la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione [...] allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente". La Corte sembra qui, ancora una volta, muovere da una idea di violazione della funzione distintiva, anche se affiancata a quella decorativa; a sostegno di ciò Ricolfi, *op. cit.*, p. 77, pare teorizzare la possibilità che vi sia un uso puramente ornamentale che sia espunto dal dominio dell'esclusiva.

⁶⁸ La problematica della riproduzione in scala di modellini presenta le peculiarità evidenziate dalla decisione della Corte di giustizia, 25 gennaio 2007, C-48/05, *Opel*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, pp. 1207 ss. Non è infatti da considerare come impossibile che il pubblico percepisca il marchio apposto sul modellino come marchio del fabbricante del modellino e non come riferimento al marchio del terzo fabbricante del bene riprodotto. Da questa osservazione discende la cautela della Corte al punto 24, per cui solo e soltanto in

Gli usi del marchio di un terzo riferiti a prodotti o servizi altrui sono stati denominati “usi referenziali”⁶⁹, espressione decisamente più ficcante rispetto alle alternative finora utilizzate nel testo e in particolare meglio circostanziata rispetto a “usi in funzione non distintiva” che appare fin troppo aperta come definizione, al punto da sembrare capace di arrivare a comprendere le ipotesi di uso di segni o indicazioni non distintivi o in qualche modo idonei a rappresentare “caratteristiche del prodotto o servizio”, come nei casi delle ipotesi all’art. 14.1, lett. b della direttiva marchi. Proprio la direttiva separa la disciplina degli usi non distintivi da quelli “per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio” e sono questi ultimi a costituire la categoria degli usi referenziali da cui scaturiscono le problematiche in analisi.

Allo stesso tempo, l’uso di questa nomenclatura rende lampante la necessità di lasciarsi alle spalle la classificazione classica basata sull’uso in funzione atipica e sulla tendenziale liceità dello stesso per congenita incapacità di ledere la funzione distintiva⁷⁰. Infatti nella impostazione della direttiva e nelle elaborazioni della giurisprudenza europea non esiste un uso con finalità descrittiva che, essendo di per sé inadatto a cagionare una lesione alla funzione distintiva, sia considerato lecito in via generale. In ultimo, il diritto di marchio, a detta della giurisprudenza della Corte di giustizia, può essere fatto valere entro i limiti della funzione giuridicamente protetta, che però non coincide esclusivamente con la funzione distintiva, né per i marchi ordinari né, soprattutto, per i marchi dotati di notorietà.

Il *focus* degli artt. 14.1, lett. c e 10.3, lett. f della direttiva, in questa prospettiva, è puntato sulla necessità di limitare chiaramente il diritto esclusivo di un titolare di marchio a fronte della necessità dei terzi di accedere agli usi referenziali. Questo è confermato anche dal dibattito precedente all’introduzione delle norme e prosperato

assenza di percezione del segno come marchio del produttore della riproduzione in scala “sarebbe [...] giocoforza constatare che l’uso [...] non pregiudica la funzione essenziale” del marchio riprodotto.

⁶⁹ V. ad esempio KUR-SENFTLEBEN, *European trademark law*, pp. 418 ss.; 288; OHLY, *Limitations of trade mark protection*, cit., pp. 112 ss.

⁷⁰ In questa ottica è condivisibile la critica alla “dottrina dell’uso atipico o descrittivo del marchio altrui” di STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave*, cit., pp. 126 s.

grazie alla sentenza *L'Oréal* che ha portato a riconoscere l'estensione della disciplina dei marchi anche agli usi referenziali. Tale estensione, in prima battuta, aveva spinto la dottrina a teorizzare una modifica della disciplina della casistica della doppia identità, al fine di specificare che solo una violazione della funzione distintiva avrebbe comportato, in tali casi, la contraffazione⁷¹, determinando un'esclusione dell'uso a scopo referenziale dall'ambito operativo della tutela del segno.

Tale proposta di modifica non è stata tuttavia recepita, sia per la volontà del legislatore di restare nel solco della giurisprudenza della Corte, sia per evitare che si espungesse in maniera del tutto aprioristica la casistica degli usi referenziali dalla tutela offerta dal diritto di marchio, sia perché, come ancora una volta testimonia il dibattito dottrinale del tempo, una tale operazione di ampliamento avrebbe potuto esporre al rischio di sottoporre alla volontà del titolare di marchio anche usi strettamente legati all'esercizio di diritti fondamentali come nel caso degli usi critici e parodistici. È in questo quadro che il Parlamento Europeo, in aggiunta alla preesistente ipotesi, aveva avanzato la proposta di tipizzazione di alcune categorie di usi a scopo referenziale del marchio altrui, finalizzate alla indicazione della destinazione del prodotto o servizio, come l'uso per contraddistinguere la rivendita di un prodotto originale⁷², l'uso comparativo nelle modalità previste dalla direttiva pubblicità e l'uso artistico, parodistico, critico e di commento⁷³.

⁷¹ Il ripensamento della giurisprudenza della Corte era stato suggerito da una iniziale proposta di direttiva presentata dalla Commissione, che nei circoscriveva, esclusivamente nei casi di doppia identità, l'estensione del diritto di marchio alle sole ipotesi in cui *“tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi”*. Questa previsione risulta essere stata poi soppressa dalla Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)), reperibile al sito europarl.europa.eu, in accoglimento dell'emendamento 30, così come compare nella relazione del Parlamento sulla proposta di direttiva (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)), reperibile al medesimo sito.

⁷² Il tentativo di tipizzazione degli usi funzionali alla rivendita di prodotti originali sarebbe verosimilmente coinciso con la codificazione della soluzione formulata in Corte di giustizia, 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*, in *AIDA*, 1998, p. 444; Corte di giustizia, 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, pp. 1209 ss., punto 78. La liceità di questi usi deriva, a voler essere precisi, dal principio dell'esaurimento, ma la precisazione della proposta del Parlamento era con tutta probabilità intesa a codificare la giurisprudenza della Corte che ha esteso questa liceità agli usi in ambito pubblicitario.

⁷³ La proposta del Parlamento si rinviene all'art. 14.1, lett. c della Risoluzione legislativa 25 febbraio 2014, citata alla precedente nota 48. In senso analogo cfr. le proposte del *Max Planck Study*, cit., al punto 2.262

Per la versione finale della direttiva si è optato per un approccio differente che ricomprende nel contenuto del diritto di marchio anche le ipotesi di uso in modalità non conformi alla direttiva pubblicità, seguendo l'impostazione della Corte di Giustizia⁷⁴. Allo stesso tempo, si è optato per il mantenimento della sola tipizzazione degli usi referenziali necessari al fine di “*contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio*”⁷⁵ e per questo leciti, prevedendo all'art. 14.2 direttiva UE 2015/2436 l'impossibilità per il titolare di un marchio di impedirne l'uso “*per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare*”, purché questo avvenga entro i limiti dettati dalle “*consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale*”. L'effetto di operare in questo senso è stato quello di palesare come il legislatore ritenga gli usi artistici, critici e parodistici, assorbiti nella previsione di liceità generale degli usi referenziali⁷⁶.

Dal lato del legislatore nazionale, l'attuazione dell'art. 14.1 lett. c la si trova nell'art. 21.1, lett. c, c.p.i., mentre, al contrario, non è stata attuata la tipizzazione del caso lecito di uso referenziale nelle dinamiche della pubblicità comparativa.

sugli usi a finalità di critica e parodia. Un inquadramento di queste proposte nel tema generale dell'uso referenziale lo si ritrova in KUR-SENFLEBEN, *European trade mark law*, cit., pp. 420 s.

⁷⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *O2*, cit., punto 45; Corte di giustizia, *L'Oréal*, cit., punto 65.

⁷⁵ Articolo 14.1 lett. c direttiva UE 2015/2453.

⁷⁶ Questa generalizzazione della previsione di liceità degli usi referenziali è ritenuta la norma “meno felice” nella nuova direttiva da GALLI, *L'ambito di protezione del marchio*, in *Commentario al Codice della Proprietà Industriale 2001*, p. 135, che la considera comunque assorbita dal principio di contrarietà dell'uso alla correttezza professionale. Forse tutte le norme sugli usi leciti possono essere ricondotte ad un principio più generale di conformità a correttezza professionale; ma tuttavia potrebbe essere preferibile restare più aderenti alla visione della Corte e leggerle come ipotesi specifiche in cui l'uso del marchio altrui non ne va a ledere la funzione giuridicamente protetta (sul punto STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, Riv. Dir. Ind., 2012 pp. 144 s.). È perciò probabile che la Corte individui in futuro ulteriori ipotesi di usi leciti estranee alla lettera dell'art. 14 della direttiva. Allo stesso modo l'importanza dell'art. 14 non può essere sottostimata: proprio perché la norma costituisce a tutti gli effetti una “guida” per la ricostruzione dei limiti di tutela del marchio in funzione di interessi antagonisti, come quello della libertà di critica e parodia; cfr. ad esempio KUR-SENFLEBEN, *European trade mark law*, cit., p. 293, per i quali “*it is no longer necessary to rely on the function theory as a safeguard against overbroad protection when it comes to forms of referential use [...] these cases can satisfactorily be solved on the basis of the new limitation infrastructure*”.

1.3.1.4 Limiti alla liceità dell'uso referenziale in quanto strumento di trasmissione di informazioni

A questo punto della trattazione sorge spontanea una questione sul coordinamento delle disposizioni di cui agli artt. 14.1, lett. c, e 10.3, lett. f, in quanto l'uno consente in via generale l'uso referenziale, subordinandolo esclusivamente alla conformità a consuetudini di lealtà, mentre l'altro lo consente, *a contrariis*, nello specifico contesto della pubblicità comparativa, permessa dalla direttiva pubblicità.

Questo contrasto all'apparenza teorico e astratto, è invece quantomai concreto e reale.

Un caso che ha destato molta attenzione è quello dell'uso del marchio di terzi nel quadro di una pubblicità suggestiva e in particolare se questa tipologia di utilizzazione costituisca o meno un'ipotesi di comparazione.

Per dirimere la questione si è pensato di ricorrere ad una più stringente applicazione dell'art. 10.1, lett. f, che limiti il campo operativo della norma alle sole ipotesi di comparazione in senso stretto, escludendo quindi i casi di pubblicità suggestiva. Questi ultimi si vedrebbero applicato l'art. 14.1, lett. c, con la conseguenza che l'uso del marchio altrui deve rispondere, come nel caso delle pubblicità di natura parodistica⁷⁷, al richiamato criterio di conformità alle consuetudini di lealtà.

Tale impostazione, forse fin troppo semplicistica, sembra non tener conto del fatto che una pubblicità suggestiva è per definizione impossibile che rispetti i presupposti di liceità della comparazione, in quanto non può operare un confronto imparziale tra “una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative” dei prodotti o servizi offerti, come prescrive invece l'art. 4, lett. c, della direttiva pubblicità. Inoltre, escludere la possibilità che una pubblicità suggestiva sia ricompresa nella definizione di comparazione in ambito pubblicitario è in aperto ed evidente contrasto con l'art. 2, lett. c della direttiva pubblicità, che stabilisce che

⁷⁷ Calzante per sostenere l'assenza di violazione delle funzioni giuridicamente protette del marchio è il caso riportato da OHLY, *Limitations of trade mark protection*, cit., pp. 115 s. in cui avveniva la riproduzione del marchio di una casa automobilistica concorrente in una pubblicità che lo faceva comparire su mezzi per il trasporto delle auto pubblicizzate, con una rappresentazione ironica del concorrente al servizio del marchio promosso.

ogni forma di pubblicità, atta a identificare “*in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*”, rientra nella fattispecie della pubblicità comparativa, indipendentemente dal fatto che questa identificazione avvenga in modo suggestivo o informativo. L’impianto in analisi appare viziato al punto da potersi riassumere in un “*chi fa pubblicità comparativa, deve rispettare la Direttiva europea; ma chi non rispetta la Direttiva europea, non sta facendo pubblicità comparativa*”⁷⁸.

Ciononostante, non si può escludere che la Corte di Giustizia possa in futuro proporre, con una delle interpretazioni creative a cui ci ha abituato, una sostanziale abrogazione del limite all’uso referenziale, come previsto dall’art. 10.1, lett. f, della direttiva marchi, che si attesta come il baluardo di alcuni interessi e valori che, in assenza della stessa, sarebbero trascurati, quand’anche prendessimo per buono un sistema in cui l’uso referenziale trova la propria disciplina generale nell’art. 14.1, lett. c della direttiva marchi.

In particolare, si può sostenere che l’art. 10.1, lett. f, arrivi a tipizzare specificamente uno dei casi di uso referenziale prospettati dall’art. 14. Proprio questa tipizzazione è logicamente preceduta da una elaborazione capace di conciliare gli interessi a protezione dei quali sta la disciplina della pubblicità comparativa e quelli tutelati dalla clausola sulle consuetudini di lealtà.

Appare chiaro che la disciplina della pubblicità comparativa miri a fornire informazioni corrette al consumatore, specificamente con l’uso di una comparazione tra “*caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative*” del prodotto o servizio. In virtù di quanto detto appena sopra, si può quindi sostenere che alla base della clausola generale di conformità degli usi referenziali alle consuetudini di lealtà ci sia lo stesso interesse, pur sempre tenendo da conto che in questi casi bisogna intendere l’informazione in senso ampio, che superi il mero interesse a

⁷⁸ SARTI, Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio in *Il Diritto Industriale*, 2019, fasc. 6, p. 566.

fornire informazioni sul prodotto o su possibili alternative di acquisto⁷⁹ e arrivi a ricomprendere contesti critici, artistici o comunque di libera espressione di pensiero. In questo quadro è possibile ritenere ragionevoli gli usi di marchio altrui, leciti o illeciti, basandosi sul valore della comunicazione che hanno capacità di veicolare; inoltre, si può attribuire alla clausola di conformità alle consuetudini di lealtà il vero e proprio valore di clausola generale, rendendo possibile quindi il necessario bilanciamento di interessi in rapporto al caso concreto.

In un tale contesto di flessibilità e adattabilità al caso concreto, la riproduzione di un logo di terzi che ricomprenda gli aspetti grafici potrebbe risultare accettabile poiché strumentale a una critica⁸⁰, purché questa non sia esclusivamente offensiva⁸¹. Si andrebbe inoltre, operando in questa direzione, nel verso auspicato dal legislatore che intende ridurre progressivamente l'ambito applicativo delle discipline non uniformate, come nel caso di quella di concorrenza sleale⁸².

Appare quindi totalmente improponibile una ipotesi di uso referenziale lecito per la pubblicità suggestiva. In questa modalità di pubblicizzazione non avviene alcun tipo di comunicazione, cosa che esclude la possibilità di appellarsi all'interesse all'informazione, sotteso alla liceità degli usi referenziali. Allo stesso modo, qualora

⁷⁹ Interesse evidenziato dalla sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, caso "Interflora".

⁸⁰ Cfr. KUR-SENFTLEBEN, *European trademark law*, cit., p. 419: "it cannot be ruled out that Article 14(1)(c) TMD and Article 12(1)(c) EUTMR cover the use of a logo for the purpose of a legitimate reference, if the information to be conveyed would easily get lost without such visualization".

⁸¹ Nell'ottica di considerare lesivi del diritto di marchio gli usi referenziali puramente offensive v. anche Ohly, *Ansgar (2017): Limitations of Trade Mark Protection – the New Regime* in: *AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, Vol. 26, p. 117; per un noto caso di uso classificato come offensivo cfr. Trib. Milano, 8 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, pp. 429 ss.

⁸² Non sarebbe infatti valida l'obiezione che alcune ipotesi di utilizzazione referenziale del marchio altrui dovrebbero essere in realtà ricondotte al divieto di atti di concorrenza sleale che emerge ad esempio in VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 265; RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio altrui*, in *Il Diritto Industriale*, 2007, p. 79; a sostegno della ricostruzione della volontà del legislatore Cfr. KUR-SENFTLEBEN, *European trade mark law*, OUP Oxford 2017, pp. 288 s.: "the CJEU found it necessary to use EU trade mark law as a vehicle to absorb national unfair competition law instead of leaving room for the different national traditions in that area [...] a reference to a trade mark for the purpose of designating the goods or services of the trade mark owner can be sufficient for an infringement action based on harmonized trade mark law".

la pubblicità abbia natura comparativa, ma si trovi al di fuori del perimetro di liceità delimitato dalla direttiva pubblicità, appare preclusa l'adesione alla clausola di conformità alle consuetudini di lealtà enunciata all'art. 14 della direttiva marchi.

Volendo ragionare in maniera opposta, bisognerebbe accettare di dover valutare l'uso referenziale che avvenga in un contesto di pubblicità comparativa nell'ottica di un bilanciamento tra interesse informativo e esclusiva del titolare del marchio. Tale bilanciamento, come già detto, potrebbe trovare giustificazione nella clausola di conformità alle consuetudini di lealtà, ma resterebbe comunque necessaria la norma specifica in materia di pubblicità comparativa, in quanto espressione della scelta del legislatore di voler evitare un bilanciamento caso per caso, propendendo invece per una regola astratta, finalizzata a sancire la superiorità dell'interesse del titolare di un marchio rispetto a quello all'informazione, quando questo si realizzi con modalità che violano la disciplina della pubblicità comparativa.

CAPITOLO 2) QUALI SONO I PROBLEMI?

2.1 Possibile qualificazione dell'uso come violazione di marchio

2.1.1 L'inquadramento classico della funzione protetta del marchio

Il problema che si pone in via del tutto preliminare, quindi, è quello di stabilire se le condotte parassitarie siano illecite. Alcuni criteri validi per la classificazione di queste e altre attività si possono rinvenire analizzando (del)le pronunce della Corte Europea di Giustizia in materia.

La Corte muove la sua analisi dall'interpretazione degli artt. 5.1 lett. *a)* della Direttiva e 9.2 lett. *a)* RMC, che disciplinano le ipotesi di contraffazione attraverso l'uso di marchi identici per contraddistinguere prodotti o servizi identici, indicando tre condizioni ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:

- che l'uso avvenga nel commercio;
- che l'uso avvenga per prodotti o servizi;
- che l'uso sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

2.1.2 Caratterizzazione dell'uso del segno “nel commercio”

Quanto al primo punto, i giudici hanno affermato che l'uso avviene “nel commercio” se si colloca nel contesto di un'attività commerciale, finalizzata a conseguire un vantaggio economico e non nell'ambito privato. A questa definizione essenziale va però accostata una necessaria precisazione, resterebbe altrimenti vuota, priva di qualsiasi efficacia.

La direttiva accorda al titolare l'esclusiva del segno registrato come marchio. Tale potere di disporre in via esclusiva del marchio è tuttavia da intendersi garantito in un'ottica di strumentalità dello stesso, poiché esso esiste in quanto asservito al raggiungimento di un fine che lo trascende. Se il fine è quello di consentire ai consumatori di scegliere i beni ed i servizi all'interno di un mercato aperto, in cui vige la libera concorrenza, gli usi che il proprietario del marchio può vietare ai terzi

sono esclusivamente quelli che vengono effettuati in questo ambito e che, di conseguenza, producono effetti tali da incidere sul suddetto obiettivo.

Quindi, la disposizione va interpretata nel senso che, come d'altronde indicano con chiarezza le versioni diverse da quella in lingua spagnola⁸³ delle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa fin dalla 89/104, l'utilizzo del marchio di impresa che può essere inibito dal proprietario non è un qualsiasi uso che comporti un vantaggio materiale per l'utilizzatore finale (terzo), e neppure quello che si traduca in termini economici, ma solo, l'uso che viene effettuato nel mondo degli affari, negli scambi commerciali, avente ad oggetto, precisamente, la distribuzione di beni e servizi sul mercato⁸⁴. In definitiva, l'uso commerciale⁸⁵.

Nel quadro così delineato si introducono le prese di posizione degli Avvocati generali Jacobs e Colomer⁸⁶ che consentono di estrarre un nucleo essenziale della disciplina riguardo alle attività che, senza dubbio alcuno, sono da ritenersi lecite, in quanto non commerciali.

Si tratta di tre macrocategorie: in primo luogo gli usi meramente privatistici di prodotti con apposto il marchio attraverso i quali l'utilizzatore non tragga vantaggio materiale che non sia l'uso del prodotto stesso⁸⁷. Ma ci si può spingere ben oltre,

⁸³ Espressione utilizzata dall'art. 5, n. 1. La versione tedesca della direttiva usa l'espressione *geschäftlichen Verkehr*-, nella francese si legge *vie des affaires*, l'inglese utilizza *course of trade*, l'italiana indica *nel commercio* ed infine, la versione portoghese parla di *vida comercial*.

⁸⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso "Arsenal", cit., par. 62.

⁸⁵ Negli atti del congresso ALAI 2001, organizzato dalla "Columbia Law School" su *Teina II. las relaciones entre el derecho de autor, el derecho de marcas y la competencia desleal. Sección II. Análisis jurídico y debate sobre la relación entre las excepciones al derecho de autor y al derecho de marcas: ¿El derecho de marcas prohíbe, o debería prohibir, los actos amparados por las excepciones al derecho de autor? [Tema II. la relazione tra diritto d'autore, diritto dei marchi e concorrenza sleale. Sezione II. Analisi giuridica e discussione sul rapporto tra le deroghe al diritto d'autore e ai diritti dei marchi: Il diritto dei marchi vieta, o dovrebbe vietare, le azioni che ricadono nelle deroghe al diritto d'autore?]*, si indica che, perché l'uso costituisca una violazione del diritto di marchio, deve trattarsi di un impiego il cui obiettivo consiste nell'indicare l'origine commerciale dei beni o dei servizi considerati (KUR).

⁸⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso "Arsenal" e Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso "Hölderhoff".

⁸⁷ V. sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punti 27 e segg.).

ritenendo lecita anche la riproduzione del marchio delle zuppe Campbell operata da Andy Warhol nella sua opera pittorica⁸⁸. Infatti, pur avendo Warhol tratto un vantaggio di natura economica⁸⁹ da questa attività, l'elemento caratterizzante di questa è certamente quello dell'espressività artistica che esula dal contesto commerciale.

Ultima delle categorie di usi leciti, contemplata dagli Avvocati generali, è quella degli usi meramente lessicali o linguistici in cui rientrano tutte le casistiche di riferimento a marchi altrui nell'ambito di attività meritorie, come l'insegnamento o la ricerca scientifica, oppure nello svolgimento della professione giornalistica o ancora nelle comuni conversazioni in cui ci si riferisca a dei marchi.

2.1.2.1 Casi di usi del marchio altrui in commercio dotati di carattere pubblico

Appare subito evidente che in questo nucleo essenziale di attività lecite manchi la casistica degli usi operati *iure imperii*, dotati quindi di un carattere pubblico e chiaramente contrapposti a quelli riconducibili alla sfera commerciale. Ad uno sguardo più attento, però, non sempre le due posizioni risultano contrapposte in un quadro dicotomico; spesso la giurisprudenza si è trovata di fronte a casi dubbi la cui soluzione ha destato non poche perplessità; su tutti i casi “euro”⁹⁰ e “Galileo”⁹¹.

Nel caso “euro”, in netta contrapposizione con quanto statuito dalla Corte nel caso “Arsenal”, la distribuzione di accessori d'abbigliamento marchiati dal simbolo

⁸⁸ Come nel caso di “Campbell’s Soup Cans”, anche conosciuta come “32 Campbell’s Soup Cans” 1962 composta da 32 pezzi, polimero sintetico su tela, 51 cm×41 cm, Museum of Modern Art. La stretta connessione tra la poetica di Warhol e i marchi, che va ben oltre la semplice riproduzione degli stessi a cui il lavoro di chi scrive dedica attenzione, è stata magistralmente sintetizzata con la frase: “*Invece di proporre armoniose disposizioni tridimensionali di oggetti, ha scelto di raffigurare derivati meccanici dell’illustrazione commerciale enfatizzandone l’estetica dell’imballaggio*” da DAVID BOURDON, *Warhol*, Abrams 1995, pag. 90.

⁸⁹ Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso “Arsenal”, cit., par. 63.

⁹⁰ Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, in *Racc.* 2003, II, 1677 ss., caso “Euro”.

⁹¹ Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), causa C-325/06 P., Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione, caso “Galileo”.

controverso fra il pubblico non avrebbe costituito uso in commercio, solo perché la Commissione CE non avrebbe inteso promuovere la vendita di prodotti recanti il simbolo ufficiale dell'euro e identificare questi prodotti in quanto provenienti da un'impresa particolare, ma accrescere la consapevolezza fra il pubblico del simbolo ufficiale della moneta unica⁹².

Nel caso “Galileo”⁹³, decisione criticata anche nel complesso⁹⁴, per quanto riguarda l'afferenza o meno degli usi all'ambito commerciale, a destare dubbi sono due considerazioni in diritto e cioè che, con l'uso del termine corrispondente nelle fasi preliminari di ricerca e sviluppo, la Commissione non avrebbe puntato “ad ottenere un vantaggio economico”⁹⁵ e che, nella mancanza di “un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico”, l'uso non sarebbe stato in commercio⁹⁶. In merito alla prima affermazione, a destare perplessità è il difficile discernimento fra attività preliminari, prive di connotazione commerciale, e attività di sfruttamento economico, chiaramente dotate di carattere commerciale, unitamente al fatto che questa cesura cede il posto ad una assimilazione delle attività prodromiche a quelle di effettiva operatività sul mercato, quando esse non avvengano *iure imperii*.

2.1.2.2 Uso “privato” e “in commercio” del marchio altrui

Non deve sconvolgere che all'atto pratico, nonostante i penetranti strumenti forniti dagli Avvocati generali, sussista una grande casistica da cui si evince come sia non

⁹² Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso “Arsenal”, cit., par. 98.

⁹³ Una ricostruzione completa della matrice fattuale è in Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso “Galileo”, cit., parr. 6 ss.

⁹⁴ Addirittura, con sospetto di una matrice politica della decisione: SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in *La proprietà intellettuale* a cura di UBERTAZZI, volume XII, Torino Giappichelli, 2011 cit., 83 e nota 123.

⁹⁵ Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso “Galileo”, cit., par. 43; Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso “Galileo”, cit., par. 117.

⁹⁶ Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso “Galileo”, cit., parr. 32 e 43; Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso “Galileo”, cit., par. 114.

del tutto acclarata anche la distinzione tra usi squisitamente privatistici e usi in commercio.

Si tratta, per lo più, di situazioni in cui la ideale netta contrapposizione dei due contegni è di difficile, se non di impossibile rinvenimento, in quanto ci si muove sul limite tra due sistemi attigui e caratterizzati da una molteplicità di possibili declinazioni che trasformano una cesura netta in una sfumatura, con l'effetto di complicare non poco l'opera di classificazione, tipicamente imperniata su criteri di tipo qualitativo, quando ne sia oggetto tutta una serie di fenomeni molto diffusi.

Esempi classici di questi casi limite si trovano nelle dinamiche del mercato dell'usato in cui, nonostante l'esistenza del principio di esaurimento che legittima l'uso del marchio altrui nella vendita di beni legittimamente acquistati, vengono a verificarsi situazioni in cui lo stesso contegno potrebbe essere ricondotto tanto ad un'attività privata quanto ad una commerciale.

Si pensi alla messa in vendita di capi d'abbigliamento propri, quando si tratti di rivendere qualche capo per la voglia di rinnovare il proprio guardaroba, oppure nel caso in cui le vendite crescano di numero e nella frequenza e il complesso di beni in vendita inizi a presentare caratteristiche che sembrano incompatibili con quelle di un guardaroba privato, ma molto più vicine a quelle di un magazzino commerciale. È evidente come i criteri qualitativi non sono in grado di evidenziare le differenze tra i due casi che pure sono sostanziali e palesi.

Altra zona grigia è quella in cui l'uso del marchio altrui è posto in essere da parte di enti e organizzazioni a cui è difficile imputare un uso "domestico" e che al contempo non è detto che, oltre a perseguire il loro fine ideale, lateralmente, non svolgano un'attività economica.

Alla inefficacia di criteri qualitativi si supplisce quindi, come scorrendo tra le categorie aristoteliche, con criteri di stampo quantitativo, con l'effetto aggiuntivo di ancorare fortemente l'intera analisi del contegno al caso concreto; cosa che si concilia con il fatto che tali accertamenti sono di norma demandati al giudice nazionale anche nei casi in cui si discuta l'applicazione del diritto comunitario.

2.1.2.3 E fuori dal commercio? Tre casi “dubbi”

Finora si è presa come unità di misura per la valutazione del contegno l'interezza dell'attività del terzo, anche per casi per cui l'analisi, suggerita dalle prese di posizione sopraricordate degli Avvocati generali Colomer e Jacobs, sembra essere poco adeguata. Ad esempio quando ha portato una corte francese alla, seppur lodevole⁹⁷, imperfetta caratterizzazione dell'uso del marchio, praticato da alcune ONG⁹⁸ come non commerciale sulla base del fatto che le ONG non operassero un richiamo ai marchi altrui nel contesto della propria comunicazione commerciale, ma con “*modalità di carattere polemico aliene alla vita commerciale*”, oppure quando la liceità dell'uso succitato del marchio da parte di Andy Warhol, è stata raggiunta muovendo dall'assunto che l'attività dell'artista non fosse di tipo commerciale, pur con le perplessità che lo stesso Avvocato Generale Colomer aveva evidenziato, oppure ancora quando l'uso del marchio di un medicinale da parte del medico nella redazione di una ricetta è stato considerato incapace di costituire contraffazione, in quanto effettuato al di fuori di un contesto economico-commerciale.

Non è infatti possibile asserire con assoluta certezza che le tre attività citate siano nella loro interezza scevre da aspetti economico-commerciali, al più, per un'analisi che si sviluppi robusta e solida, bisogna porre attenzione non alle attività nel loro complesso, ma al singolo atto attraverso cui si venga a concretizzare l'uso di marchio altrui, così che le conclusioni, tutte condivisibili, abbiano basi argomentative solide e meglio inquadrare nelle dinamiche del diritto di marchio.

⁹⁷ Lodevole in quanto riconosce la meritorietà dell'operato, contrariamente al diritto Europeo, in cui non è prevista una libera utilizzazione fondata sulla libertà di espressione.

⁹⁸ Vedi le sentenze della Corte di cassazione dell'8 aprile 2008, Esso SA c. Greenpeace France *IIC* 2009, 241 ss., caso “Esso”; nonché della Corte d'Appello di Parigi del 30 aprile 2003, Assoc. Le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression c. Sté Gervais Danone, caso “Danone”; del 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso, caso “Esso” e del 26 febbraio 2003, SA SPCEA c. Assoc. Greenpeace France, caso “SPCEA”, tutte e tre in *IIC* 2004, 342 ss.

2.1.3 Caratterizzazione dell'uso del segno “per prodotti o servizi”

Riguardo alla seconda condizione, ovvero che l'uso avvenga “per prodotti o servizi”⁹⁹, l'analisi, sul piano materiale, può muovere dal dato minimo che il giudizio di contraffazione dà per presupposta che vi sia un qualche collegamento fra il segno e i beni offerti dal successivo utilizzatore¹⁰⁰, a cui va aggiunto che la giurisprudenza è giunta a dire che la relazione qualificata in questione può ricorrere “anche in assenza di apposizione” del segno successivo sui beni, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di un negozio che consegni tutti i beni, anche di produzione altrui, venduti alla propria clientela riponendoli in una busta, contenitore o sacchetto, recanti in caratteri ben visibili la propria ditta¹⁰¹.

Da quanto appena riportato si può inferire che ad oggi la fattispecie di uso del segno “per beni” sia ricorrente anche nei casi in cui manchi la materiale apposizione del segno sui beni a cui si riferisce¹⁰².

Volgendo lo sguardo sulla componente più prettamente giuridica della questione, va innanzitutto precisato che le valutazioni in merito all'attitudine dell'uso, sia di creare

⁹⁹ Artt. 5, parr. 1 e 2 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c. e 20.1 c.p.i. Nel testo in lingua inglese, il riferimento è all’*“use ... in relation to goods or services”*; in quello in lingua tedesca alla *“Benutzung... für Waren oder Dienstleistungen”*. Per la verità, dal punto di vista letterale, il testo della lett. a) del par. 1 e del par. 2 dell’art. 5 fa riferimento a un uso del terzo “per prodotti e servizi”; mentre la lett. b) del par. 1 della stessa previsione si riferisce ai “prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno”; la stessa differenza testuale è rilevabile fra le lett. a) e c) del par. 1 dell’art. 9 r.m.c. da un lato e la lett. b) della medesima disposizione. (La legge italiana non presenta invece variazioni al riguardo). Si ritiene che alla differenza di formulazione non corrispondano differenze di contenuto precettivo (v. in questo senso ad es. SIMON, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations in EIPR* p. 426 e JANIS, DINWOODIE, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law* (2007). Articles by Maurer Faculty. Paper 361, p. 3 alla nota 27); se si accolga questa premessa, diviene possibile argomentare che a) l’aggettivo “contraddistinti” implica che il segno sia usato “per” i beni in funzione distintiva; e b) che la stessa connotazione funzionale debba essere mantenuta con riguardo alla preposizione “per”.

¹⁰⁰ V. ad es. Corte di giustizia dell’Unione Europea 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-91/09, *Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft*, caso “*bananabay*” par. 18; Corte di giustizia dell’Unione Europea, 25 marzo 2010, C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH*, caso “*Bergspechte*”, par. 19. Così anche nella giurisprudenza nazionale Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso “*Enel/Greenpeace*”.

¹⁰¹ Cfr. Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso “*Céline*”, cit., par. 23.

¹⁰² V. nota 30.

l'impressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo e quelli provenienti dal titolare del marchio anteriore, sia di indicare l'origine imprenditoriale o commerciale dei beni offerti dal terzo, attengono al rischio di confusione quanto all'origine e non agli elementi costitutivi generali della nozione di contraffazione, che concernono tutti e tre i tipi di conflitti e quindi non sono dirimenti ai fini di accertare che l'uso avvenga "per" beni o servizi.

Caso classico che esemplifica questa ricostruzione è il caso "Arsenal", in cui in un chiosco antistante allo stadio dell'Arsenal il Mr. Reed vendeva sciarpe, maglie e cappellini recanti i simboli che contraddistinguono l'omonima squadra¹⁰³, con riferimento al quale per la Corte di Giustizia era fuori di dubbio che sulle sciarpe fossero apposti i segni in oggetto ed era parimenti certo che, quando l'acquirente acquistava uno dei prodotti, lo faceva principalmente per la presenza sullo stesso del marchio.

Se questo è un caso da cui emerge chiaramente come la relazione fra il segno e i beni è significativa e rilevante ai fini della decisione di acquisto del consumatore, altrettanto non si può dire per gli stessi casi problematici individuati per l'analisi dell'attinenza o meno al contesto commerciale.

In tali casi la relazione è solamente occasionale e tangenziale; in particolare, nel caso delle opere del pittore Andy Warhol, l'acquisto è determinato non dalla presenza del marchio "*Campbell*", bensì dalla firma del pittore stesso; nel caso della ricetta prodotta dal medico la scelta del professionista dipende esclusivamente da valutazioni personali in merito a criteri vertenti sul farmaco e non sul marchio dello stesso; in ultimo, nel caso delle ONG i segni corrispondenti a marchi altrui non sono altro che il bersaglio delle loro iniziative e quindi, pur volendo inquadrare queste come prestazioni offerte dalle ONG, il segno in questione non ha alcuna capacità di caratterizzare tali prestazioni.

Si può da questo desumere che, nel contesto di un'attività economica nel mercato, l'uso del marchio non costituisce uso del segno "per" i prodotti o i servizi, anche se

¹⁰³ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso "Arsenal", cit., par. 41.

può costituire condotta disciplinata dal diritto nazionale dei marchi, della concorrenza sleale e dell'illecito civile¹⁰⁴. La correttezza di questa deduzione è provata dalla disciplina Europea in materia di uso del marchio in dizionari ed enciclopedie all'articolo 10 del r.m.c.¹⁰⁵, che altro non è che un portato del criterio appena discusso, la cui esplicitazione è stata resa necessaria dalla coerenza della tematica nel diritto di marchio. Sarebbe stato assurdo, infatti, esporre a decadenza per volgarizzazione un marchio Europeo presente nei dizionari per un'inadeguatezza del diritto nazionale a regolamentare la cosa oppure addirittura lasciare un vuoto normativo, a seconda che si propenda per l'una o l'altra interpretazione del paragrafo 5 dell'articolo 5 della Direttiva marchi, la quale lascia irrisolta la questione dell'uso del segno a fini diversi da quello di contraddistinguere l'origine dei prodotti o servizi.

A quanto finora detto si potrebbe obiettare che, all'atto pratico, una distinzione tra le due casistiche in cui la presenza del segno è fattore determinante al fine della selezione del prodotto da acquistare per i consumatori, oppure in cui la scelta del pubblico è del tutto sconsigliata dal riscontrare la presenza del simbolo in questione, sarebbe impossibile. Tuttavia, si può rispondere che sul piano del ragionamento non è riscontrabile alcuna difficoltà di applicazione e anzi casi risolti da giudici nazionali¹⁰⁶ ne testimoniano l'applicabilità anche in concreto.

A valle di tutto ciò, si delinea quindi un quadro di tutela ben strutturato, pur non potendo far presente che resistono delle sacche di problematicità, come nel caso di

¹⁰⁴ V. a riguardo RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, 2015, pag. 1140 e segg.

¹⁰⁵ Art. 10 r.m.c. “*Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato*”.

¹⁰⁶ Nel caso Philips c. Haagse Post, in *B.I.E.* 1982, 41, deciso da giudici Olandesi.

libri con titoli riproducenti marchi altrui¹⁰⁷, in cui tuttavia si può ricorrere anche ad altri elementi costitutivi della contraffazione per giungere a risoluzione.

2.1.3.1 Evoluzione prodromica all'espansione verso il mondo digitale

Ad oggi lo studio di questo elemento costitutivo della contraffazione - la presenza del segno - ne evidenzia una evoluzione importante, sintetizzabile come di seguito: inizialmente lo si inquadrava solo in riferimento ad un uso del segno “per” beni e servizi offerti in commercio dal terzo utilizzatore, dovendolo coniugare con la disciplina dell'esaurimento in particolare, si è giunti a concludere che, anche se i prodotti dovessero provenire dal titolare del marchio anteriore, li si considererebbero solo a valle di operazioni di rivendita e quindi sarebbero ancora considerabili casi di uso “per” beni e servizi offerti da un terzo non titolare.

Proprio questa evoluzione ha permesso l'ampliamento, al digitale prima e poi al mondo della rete, dell'applicazione del principio. Vediamo, infatti, come nel caso oggetto della sentenza Google France, che sarà approfondita in seguito, la Corte ritiene pacifico che siano soddisfatti i requisiti di applicabilità del principio in quanto l'inserzionista “*mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola chiave quale termine di ricerca, selezionino [...] il link pubblicitario di detto inserzionista*”¹⁰⁸, tramite il quale si giunge ai siti su cui avviene il commercio dei beni. In particolare, a detta della Corte, il contegno sarebbe assimilabile agli esempi di attività che il titolare del marchio può vietare ai terzi, presente all'art. 5 n. 3 della Direttiva 89/104, la quale ha natura meramente esemplificativa e non certo esaustiva. Sarebbe addirittura simile ad un caso di uso nella pubblicità; infatti, la Corte già in passato aveva stabilito che l'uso da parte di un inserzionista, di un segno corrispondente a marchio altrui al fine di identificare l'altrui prodotto, anche in

¹⁰⁷ Trib. Milano 30 marzo 1998, Swatch SA c. Antiquorum Italia s.r.l. e Grimoldi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3805, caso “Swatchissimo”.

¹⁰⁸ Cfr. paragrafo 67 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), e *Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL* (C-237/08), e *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (C-238/08), caso “Google France e Google”.

maniera non esplicita, o anche al solo fine di comparare i propri prodotti con quelli di un concorrente titolare di marchio, costituisce un uso per prodotti o servizi.

In questo quadro, riconducibile ad un conflitto di secondo tipo, resta comunque sempre valido, seppur esterno alla questione relativa a che l'uso sia "per" beni o servizi, per un'analisi sulle attività imputate di avere un fine contraffattorio, che coinvolgono prodotti simili o identici, il criterio generale e teleologicamente orientato del vaglio dell'attitudine dell'uso ad ingenerare nel pubblico di riferimento un nesso tra i prodotti ed il segno.

2.1.4 Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio

Il terzo ed ultimo punto da analizzare per la Corte è quello relativo alla ricerca della sussistenza di un pregiudizio, certamente alla funzione di indicazione di origine che è quella nodale del diritto di marchio, come ribadito da costante giurisprudenza¹⁰⁹, ma anche alle altre funzioni dell'esclusiva di marchio che l'ordinamento intende tutelare, cioè quelle di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità¹¹⁰.

L'analisi sul tema deve partire dall'art. 5 par. 5 della direttiva marchi, secondo cui le previsioni, attraverso cui si identificano i diversi tipi di conflitto possibili, non vanno in alcun modo a pregiudicare le disposizioni applicabili negli Stati membri a tutela contro l'uso del segno a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi *"quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi"*.

Ad un primo sguardo, sembra insuperabile l'interpretazione del dato testuale

¹⁰⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed, caso "Arsenal" punto 51, Corte di giustizia dell'Unione europea causa 16 novembre 2004 C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c Budejovický Budvar, *národní podnik*, caso "Budweiser" punto 59, e Corte di giustizia dell'Unione europea 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel AG c. Autec AG, caso "Opel" punto 21.

¹¹⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale "Honeypot cosmetic & Perfumery Sales", Starion International Ltd, caso "L'Oréal" par. 58.

inizialmente formulata dalla dottrina, che appare inequivocabile nel dichiarare che nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato si richiede che l'uso del segno da parte del terzo avvenga con finalità distintiva della provenienza da un'impresa determinata, assumendo quella che fin dall'inizio è stata la funzione imprescindibile del marchio¹¹¹.

Sebbene tale interpretazione, anche grazie alla sua natura “liberale”, trovi riscontro nei diritti nazionali e in giurisprudenza, la sua insuperabilità è ormai venuta meno. Si è già sottolineato come l'uso del segno con finalità diverse dal distinguere sul mercato i prodotti o servizi possa avvenire in due tipologie di attività, caratterizzate rispettivamente dall'assenza di collegamento tra beni e segno altrui adoperato¹¹² o da una relazione sporadica e di natura accessoria tra questi¹¹³. A partire da questo si potrebbe concludere che il discrimine tra usi del marchio con finalità distintiva e usi del marchio privi di questa sia del tutto estraneo al precetto in analisi e parimenti a questo sia estraneo il fine, demandando al giudice nazionale le valutazioni nel caso in cui l'uso avvenga senza finalità distintiva, derivante dall'esclusione di questa casistica dal raggio di applicazione del diritto comunitario.

Accogliendo questa seconda interpretazione si delinea un quadro ben più rigorista del precedente in cui si esclude l'esistenza di un sesto elemento costitutivo della

¹¹¹ In questo senso v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 23 febbraio 1999, caso “BMW”, cit., par. 38: l'ambito applicativo delle dell'art. 5 par. 1 e 5 della direttiva marchi “dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi”. Nello stesso senso, e in un periodo meno risalente, Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso “dispositivo di pulitura”, par. 39. Sul versante dottrinale si rimanda a. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (Key word)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, 2010 p. 477; v. DI CATALDO, *Profumi e balocchi, non nominare il marchio altrui invano* in *Giurisprudenza commerciale* 2010, 988; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 223; OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in MARASÁ, SPOLIDORO, OLIVIERI, MASI, STELLA RICHTER, SPADA, (1998) *Commento tematico della legge Marchi*. Torino, Giappichelli, 99, invece per una trattazione del quadro antecedente alla riforma del 1992, AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, Milano Giuffrè 1973, p. 57 ss.

¹¹² Come nel caso Robelco: Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 novembre 2002, C-23/01, caso Robelco.

¹¹³ Come nel caso della riproduzione della zuppa Campbell nei quadri di Andy Warhol, a titolo esemplificativo si cita *Campbell's Soup Cans*, Andy Warhol, 1962, polimero sintetico su tela, 51 x 41 cm, Museum of Modern Art, New York.

contraffazione, con l'effetto di ampliare il novero delle condotte vietate, e in cui il problema di discernere tra usi leciti e illeciti del marchio altrui, nel caso in cui questi non abbiano una funzione distintiva, viene risolto con il ricorso ad un elemento costitutivo della fattispecie generale che è quello dell'uso "per beni"¹¹⁴.

A questa esclusione dagli elementi costitutivi generali corrisponde, in un momento analitico successivo, che si svolge su un piano logico diverso, un recupero di rilevanza della verifica sulla funzione distintiva o meno dell'uso in analisi: si tratta di rilevare la idoneità dell'uso a creare l'impressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo medesimo e il titolare del marchio registrato anteriormente; accertamento che attiene agli elementi costitutivi specifici della subfattispecie del secondo conflitto. Effettivamente, un'anticipazione del vaglio di questi elementi alla fase analitica attinente agli elementi generali della fattispecie di contraffazione, comporterebbe una surrettizia introduzione di requisiti tipici del secondo tipo di conflitto anche nel primo e nel terzo.

2.1.4.1 Una protezione funzionalizzata

Fin da questo rapido inquadramento della questione emerge che la protezione che l'ordinamento accorda al titolare di un marchio non abbia natura assoluta, ma sia funzionalizzata, e cioè che ai fini della valutazione sulla idoneità della condotta a essere contraffattoria va valutata la lesività, anche solo potenziale, degli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore¹¹⁵.

Il diritto di marchio non intende proteggere il segno in quanto tale, ma si limita a prendere in considerazione le funzioni proprie del marchio, come le summenzionate funzioni identificativa, di garanzia qualitativa, e di comunicazione. Al contrario, il diritto d'autore protegge l'opera in quanto tale e il titolare acquisisce un ampio diritto sulla riproduzione e la comunicazione al pubblico dell'opera, così che la semplice copia di un'opera o la sua diffusione *online* possono essere una violazione.

¹¹⁴ Già trattato nel § 2.1.3.

¹¹⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, cit., paragrafo 76.

La protezione accordata dal diritto di marchio è limitata a garantire il corretto funzionamento del segno come marchio, quindi, è limitata ad operare nei casi di uso del segno nell'attività commerciale e come marchio. A causa di queste limitazioni intrinseche nel diritto di marchio gli usi non commerciali, per finalità educative e/o culturali, sono meno facilmente controllabili dal proprietario del marchio.

Il semplice atto di copiare non è di per sé sufficiente a stabilire una violazione.

Il punto cruciale è che il grado di controllo sugli usi altrui del segno corrispondente al marchio non è assoluto, come nel caso del diritto d'autore per le opere dell'ingegno, ed è connesso al contesto in cui gli usi avvengono. La ragione di questo incompleto controllo sulla comunicazione ha origine dal fatto che i marchi non nascono originariamente come strumenti di sfruttamento commerciale, sono, invece, strumenti finalizzati ad assicurare la trasparenza del mercato, una concorrenza non falsata e la protezione dei consumatori dal rischio di confusione. Di conseguenza, l'accertamento di una violazione del diritto di marchio dipende fortemente dalle circostanze del singolo caso, in cui andranno rinvenuti un uso in commercio, in relazione a beni o servizi, che sia in violazione di una delle funzioni protette del marchio. Da questo deriva che un regime di responsabilità che garantisca la protezione di un marchio deve essere costruito in maniera specifica, così che si tenga conto di queste limitazioni intrinseche al diritto di marchio. In caso contrario, ci si esporrebbe al rischio di un controllo troppo ampio, in particolare sulle attività che coinvolgono i marchi nel contesto *online*, come i *marketplace*, i motori di ricerca, i servizi di posizionamento attraverso parole chiave.

La presenza di un marchio può, al più, essere il punto di partenza per un'analisi sul ricorrere o meno di una violazione del diritto di marchio.

Un esempio della necessità di considerare questi limiti tipici della funzione del marchio è quello dei *social networks*.

Se un marchio viene usato su di un social network per diffondere informazioni sul prodotto è necessario chiedersi se l'uso avvenga in commercio e se il segno sia usato come un marchio per il diritto di proprietà intellettuale.

Molte delle comunicazioni che avvengono sui *social networks* restano fuori dall'ombrello della protezione del marchio a causa della loro natura non commerciale.

L'importanza di queste zone franche non va sottovalutata, infatti gli ordinamenti giuridici di tutta Europa non intendono, e mai hanno inteso, conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo su tutte le possibili modalità di uso dei segni corrispondenti ai loro marchi¹¹⁶; allo stesso tempo però mai è stato esplicitato se gli effetti di queste scelte di *policy* debbano intendersi perfettamente realizzati negli spazi di libertà individuati, non senza difficoltà, dalla griglia degli elementi costitutivi della fattispecie di contraffazione o se si debba intendere postulato un ulteriore elemento costitutivo non espressamente sancito.

La difficoltà del formulare una risposta al dubbio espresso consiste nel dover operare su un duplice piano logico: ci si muove tanto sul piano del necessario contemperamento degli interessi dei titolari di marchio e dei terzi nell'ottica di tutela dell'interesse collettivo, quanto su un livello puramente casistico-empirico, per individuare ipotesi in cui il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi della contraffazione non è comunque sufficiente a rendere le condotte sanzionabili secondo le disposizioni in materia di marchi.

Il punto cruciale è costituito dal fatto che il titolare di un marchio è detentore di un "monopolio" imperfetto, dato che il grado di controllo che ha sull'uso del suo bene immateriale protetto non è assoluto.

Al fine di poter attivare i propri diritti di marchio assume un rilievo fondamentale, quindi, il contesto in cui l'atto supposto illecito avviene.

Per questo motivo appare evidente che un sistema di responsabilità che miri a regolare tale ambito debba essere costruito *ad hoc* per lo specifico contesto, così da tenere in considerazione i limiti intrinseci del diritto di marchio. In caso contrario,

¹¹⁶ RICOLFI, *Trattato Dei Marchi Diritto Europeo e Nazionale*. Giappichelli, 2015 cit. pag. 1165.

le norme sulla responsabilità potrebbero condurre a un controllo eccessivamente ampio sulle comunicazioni *online* che coinvolgono marchi.

La ragione per tale lassità del sistema di controllo risiede nella funzione fondamentale del marchio, il quale non nasce come strumento di sfruttamento economico, ma per garantire la trasparenza del mercato, una corretta concorrenza e difendere il consumatore dal rischio di confusione riguardo alla provenienza merceologica dei prodotti e servizi.

2.1.4.2 Casi difficili

Da questo quadro complesso di compenetrazioni e ricerca di intersezioni logiche, non può che derivare una serie di casi in cui l'applicazione di quanto fino ad ora discusso non porta a risultati certi e ad una interpretazione piana e universalmente condivisibile delle condotte coinvolgenti segni corrispondenti al marchio altrui.

Si può iniziare l'analisi di queste condotte, partendo dagli usi del segno confliggente con un preesistente marchio altrui a scopo ornamentale o decorativo, su cui si è pronunciato l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative al procedimento "Adidas/Fitness World"¹¹⁷.

In esse l'Avvocato Generale ha proposto una visione, peraltro non l'unica sul tema¹¹⁸, in cui l'uso di un segno, che per il pubblico sia una mera decorazione apposta sul prodotto e pertanto assolva solo alla funzione ornamentale, senza nulla comunicare riguardo all'origine del prodotto, non è ritenuto idoneo a integrare la fattispecie di contraffazione.

Il contegno del terzo non detentore dei diritti di marchio non può essere ricondotto a un caso in cui il segno viene "utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti e

¹¹⁷ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.* 2003, I, 389 ss., *Giur. ann. dir. ind.* 4608; in *Il dir. ind.* 2004, 31 ss. con *Commento* di DE MARCO e in *Giur. comm.* 2004, II, 363 ss. con nota di BOTTERO, *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, caso "Adidas-Fitnessworld".

¹¹⁸ Per una discussione delle differenze fra la posizione dell'Avvocato generale e della Corte e delle conseguenze operative che esse rispettivamente comportano v. SIMON, *Embellishment: Trade Mark use Triumph Or Decorative Disaster?* *EIPR*, Vol. 321, 2006 324 s..

servizi”, ai sensi dell’art. 10 par. 5 della direttiva marchi. Nel caso di specie si trattava dell’apposizione di due strisce verticali sulle cuciture laterali di alcuni capi di abbigliamento.

Anche nel caso appena preso in considerazione, non manca la possibilità di individuare molteplici sfaccettature: la giurisprudenza Unionale e in particolare il succitato avvocato generale Jacobs, come per una esemplare applicazione del rasoio di Occam, ne fa una questione relativa agli elementi costitutivi speciali della fattispecie di contraffazione e da ciò deriva la sua posizione negativa sulla sussumibilità delle condotte alla contraffazione¹¹⁹. Muovendosi nell’altro senso sullo spettro della complessità dell’analisi, ci si può chiedere se il modo di comportarsi in esame possa essere ricondotto ad una libera utilizzazione, andando quindi a collocarlo tra gli atti che, in qualità di eccezioni, recuperano liceità per espressa previsione normativa. In questo caso la risposta della giurisprudenza è stata negativa¹²⁰.

In realtà, si può affrontare la questione operando una *reductio ad unum* ancor più profonda rispetto a quanto fatto dall’Avvocato generale Jacobs, ponendo attenzione alla questione, logicamente preliminare, se l’entità in analisi costituisca davvero un “segno” ai sensi della normativa di settore; approccio scelto dalla giurisprudenza nazionale nel caso “C stilizzata”¹²¹, in cui la risposta al quesito è stata negativa.

¹¹⁹ Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso “Adidas-Fitnessworld”, parr. 60-64.

¹²⁰ Ha negato che possa costituire uso descrittivo consentito ai sensi della previsione corrispondente all’odierna disposizione dell’art. 21.1, lett. b), c.p.i. Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), Robiz s.r.l. c. Louis Vuitton Mallettier SA, in *Giur. ann. dir. ind.* 4754, caso “ritagli Vuitton”.

¹²¹ Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso “C stilizzata”, per completezza va evidenziato come nel caso citato si faccia presente che la nozione di usi decorativi e, ancor di più, meramente decorativi vadano specificate, sul tema v. Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, in *Foro it.* 2006, 6 ss., caso “simboli olimpici”; di Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG e Adidas Italy s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4742, caso “strisce parallele”; di Trib. Roma 9 gennaio 2004, Adidas Salomon AG e Adidas Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C., in *Giur. it.* 2004, 1903 ss. con nota di DE MARCO, *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio*, caso “strisce parallele”, nella prospettiva però della concorrenza sleale. In argomento v. SIMON, *Embellishment: Trade Mark use Triumph Or Decorative Disaster EIPR*, Vol. 321, 2006 p. 324 ss.

Analoghi, per somiglianza dei fatti oggetto dell'accertamento, al caso appena analizzato, sono quelli in cui il motivo della problematicità risiede nel fatto che i beni del titolare del marchio siano l'oggetto su cui interviene la prestazione del terzo.

Si tratta genericamente di casi di distribuzione di prodotti definibili "originali", provenienti effettivamente da un soggetto titolato ad usare il marchio, o, sul lato dei servizi, di servizi di riparazione offerti dalla casa produttrice di autovetture, come nel caso "BMW"¹²², o di fornitura di servizi assicurativi su misura per specifiche autovetture di altra casa automobilistica, come nel caso "Renault"¹²³. Tutte casistiche in cui l'analisi non può prescindere dal rivolgere attenzione al tema del rapporto di contrapposizione tra servizio offerto e il bene indicato dal segno altrui; rapporto che dal punto di vista del terzo, sarebbe di superiorità del servizio offerto sul bene indicato dal segno altrui.

Terza casistica è quella delle opere dell'ingegno con un titolo che spesso ne preannuncia il contenuto, come nel caso "Swatchissimo"¹²⁴, in cui un libro riguardo agli orologi Swatch riportava questo titolo, o anche il caso "Wet Wet Wet"¹²⁵, in cui un libro relativo ad un complesso musicale ne riproduceva il nome nel titolo.

È evidente come in questi casi l'uso del segno non abbia nulla a che vedere con la provenienza del bene, ma abbia la sola funzione di indicare il contenuto del volume. Analizzando in maniera rigorosa il caso, possiamo certamente dire che il segno esiste, che se ne fa uso, che questo uso avviene in un contesto commerciale, e il fatto che l'apposizione del segno sia un fattore determinante per la scelta del consumatore e non meramente occasionale e sporadico ci consente di dire che sia un caso di uso

¹²² Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik caso "BMW".

¹²³ App. Parigi del 30 gennaio 2004, caso "Renault".

¹²⁴ Trib. Milano 30 marzo 1998, Swatch SA c. Antiquorum Italia s.r.l. e Grimoldi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3805, caso "Swatchissimo".

¹²⁵ Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., in *FSR*, 1996, 205 (Court of Session), caso "Wet Wet Wet".

“per” beni e quindi avremmo un caso di condotta idonea ad integrare la fattispecie di contraffazione.

Tuttavia altrettanto valide sono le motivazioni per sostenere il contrario.

Perché dovrebbe essere illecito dare conto al pubblico del contenuto di un libro che verte su tali orologi o talaltro gruppo musicale a cui il pubblico è interessato e che è stato liberamente pubblicato senza incorrere in alcun illecito?

Quand’anche si volesse impedire qualche specifica forma di rimando a altrui marchi, sembra più opportuno che queste vengano ricondotte all’alveo degli illeciti di concorrenza sleale o del diritto civile, in quanto in entrambi i casi in parola l’accertamento è meglio individualizzato e ancorato alla concretezza del singolo caso in analisi rispetto al diritto dei marchi in cui convivono elementi di astrattezza e concretezza.

Quarto gruppo di casi problematici da interpretare è quello in cui l’uso del marchio di titolarità di terzi in funzione descrittiva non costituisce contraffazione.

Tale casistica vede come esempio il caso “Hölterhoff”¹²⁶, in cui la CGUE ha ritenuto che il convenuto Hölterhoff, descrivendo oralmente e a suoi colleghi professionisti la forma delle gemme usate nelle proprie creazioni attraverso riferimenti a marchi speciali “Spirit Sun” e “Context Cut”, registrati da un ulteriore concorrente, al fine di usarli in riferimento a gioielli con un particolare taglio¹²⁷, compisse un’attività lecita fin dall’inizio.

Proprio questa originaria liceità della condotta è il tratto peculiare della sentenza che indica i limiti delle condotte illecite.

Si può assimilare al caso Hölterhoff, per il ricorrere del medesimo carattere distintivo del segno confliggente con il marchio altrui, un’altra serie di situazioni

¹²⁶ Corte di giustizia dell’Unione europea, 14 maggio 2002, C-2/00, Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben, caso “Hölterhoff”.

¹²⁷ Corte di giustizia dell’Unione europea, 14 maggio 2002, C-2/00, Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben, caso “Hölterhoff” parr. 5-8.

quali quelle in cui ricorre l'uso, sempre per finalità descrittive, del proprio nome anagrafico¹²⁸.

In queste situazioni si delineano due posizioni diametralmente opposte, esemplificate dal caso “Naj Oleari”¹²⁹.

Secondo la prima delle due, non godrebbe del regime di libera utilizzazione, in quanto caso di uso distintivo e non descrittivo, la situazione in cui si usi il proprio nome anagrafico che interferisce con marchio anteriore e identico al nome, che veniva usato dal titolare nell'ambito delle vendite e come elemento delle proprie comunicazioni pubblicitarie.

La seconda posizione è cristallizzata nel caso “La Marca”¹³⁰, in cui l'uso come marchio e/o ditta del nome proprio, che interferisce con un marchio di titolarità di terzi preesistente all'uso del nome proprio, non assolverebbe ad una finalità descrittiva, ma distintiva e, pertanto, deve essere “consentito solo se in caratteri normali, in piccole dimensioni, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda, preceduto dalla parola ditta o simili”¹³¹.

Simili perplessità destano le casistiche di uso con finalità descrittiva delle indicazioni relative a caratteristiche del bene¹³² in cui, come si evince dai casi “Nails”¹³³ e “Pain Braisé”¹³⁴, le condotte in esame non integrano contraffazione, in quanto il segno confliggente con marchio altrui preesistente era impiegato al fine di

¹²⁸ Artt. 14, par. 1, lett. a), della direttiva marchi; 21.1, lett. a), c.p.i.; 14, par. 1, lett. a), r.m.c.

¹²⁹ Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 4399, caso “Naj Oleari”.

¹³⁰ Trib. Napoli 4 luglio 2001, Marcello La Marca c. Salvatore La Marca e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4356, caso “La Marca”.

¹³¹ Trib. Napoli 4 luglio 2001, caso «La Marca», cit.

¹³² Artt. 14, par. 1, lett. b), della direttiva marchi; 21.1, lett. b), c.p.i.; 14, par. 1, lett. b), r.m.c.

¹³³ Trib. Verona 10 marzo 2003, Beauty Service s.a.s. di Remo Rossi & C. c. Beauty Time s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4553, caso “Nails”.

¹³⁴ Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in *Giur. ann. dir. ind.* 2895, caso “Pain Braisé”.

descrivere l'attività della convenuta e stava ad indicare una qualità specifica del bene di un produttore francese nella lingua del Paese di produzione.

Ultima casistica rientrando sotto l'ombrello degli usi di segno confliggente con marchio altrui preesistente con finalità descrittiva, è quella che vede concretizzarsi il richiamo al marchio altrui con l'intenzione di indicare la finalità del bene proprio¹³⁵. Caso ricorrente soprattutto quando questo è un accessorio o un pezzo di ricambio del bene contraddistinto dall'altrui marchio.

Si tratta di situazioni in cui la valutazione, in merito alla liceità della condotta del terzo che usi l'altrui marchio al fine di indicare la destinazione di un proprio accessorio ai consumatori, presuppone l'accertamento circa la necessità dell'informativa riguardo alla destinazione del prodotto e allo stesso tempo della sua non esorbitanza rispetto a questa finalità, come si evince dal caso Ford Italia s.p.a. c. AutosystemClimatronic s.r.l.¹³⁶

Nell'ottica dei soggetti titolari di diritti di marchio, andrebbe considerato sussistente l'elemento costitutivo in analisi anche nei casi di uso del segno corrispondente a altrui marchio preesistente compiuti a fine satirico o parodistico.

Questo lo si può sostenere, basandosi sul dato che “la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore”¹³⁷ e sul fatto che proprio la finalità satirica si esplica al meglio se il bersaglio di questa viene rappresentato attraverso il proprio marchio, soprattutto quando l'attacco satirico si muove su temi ritenuti valoriali e il soggetto viene indicato come chi fa di questi una questione meramente d'affari economici, come nei casi “Vuitton/Plesner”¹³⁸.

¹³⁵ Artt. 14, par. 1, lett. c), direttiva marchi; 21.1, lett. c), c.p.i.; 14, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹³⁶ Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, Ford Italia s.p.a. c. AutosystemClimatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4936 e in *Foro it.* 2006, I, 148 ss.

¹³⁷ In questo senso VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del DL n. 480/92*, Giuffrè 2001, p. 40.

¹³⁸ Trib. dell'Aja del 4 maggio 2011, Nadia Plesner Joensen c. Louis Vuitton Malettier e 27 gennaio 2011, Louis Vuitton Malettier c. Nadia Plesner Joensen, casi “Vuitton/Plesner”.

Nonostante quanto appena detto sembri ragionevole, infatti sembrano ricorrere, in particolare nei casi in cui la satira avvenga attraverso la commercializzazione di beni, modesti nel valore o meno¹³⁹, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di contraffazione (segno simile o identico, apposizione dello stesso su beni, il tutto in un'ottica commerciale, con un'influenza riconosciuta determinante alla presenza del segno stesso¹⁴⁰, e la più che scontata mancanza del consenso del titolare del marchio), non si può tralasciare che a venir meno sia proprio l'elemento ora in analisi.

Ultimo gruppo di condotte in cui appare non immediato il rinvenimento degli elementi costitutivi della fattispecie di contraffazione è quello rientrante nella pubblicità comparativa.

Il caso più noto in materia è il caso “Robeco/Robelco”.

In particolare, sono interessanti le conclusioni dell'Avvocato generale Colomer laddove sostiene che l'uso del marchio nella pubblicità comparativa sfugge alle prescrizioni all'articolo 5, ora 10, della direttiva marchi¹⁴¹. Proprio a questa osservazione, come per una *ring composition* Miltoniana, fa affidamento l'Avvocato generale Jacobs nel caso “Adidas/Fitness World”, trattato in apertura del paragrafo. Giunge a conclusioni simili a questa visione della questione la Corte di Giustizia¹⁴², che muove dai considerando da 13 a 15 della direttiva n. 2006/114, secondo cui l'utilizzazione del marchio altrui nelle iniziative pubblicitarie, che integrino casi di pubblicità comparativa, può costituire un caso di lesione del diritto di marchio di

¹³⁹ v. la sentenza 24 luglio 2002 della US Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Mattel Inc. c. Universal Music International Ltd. E altri e MCA Records*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), nella nostra giurisprudenza Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), *Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a. e Sony Music Entertainment Italy*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5466, caso “Deutsche Grammophon”. Per un punto riguardo alle decisioni sul tema negli Stati Uniti, anche dal punto di vista del diritto d'autore, v. SCHIANO DI PEPE, *Brevi considerazioni intorno ai rapporti fra domain name e marchi e dintorni*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè 2004 1449 ss., e 1463 ss. e MAYR, *Critica, parodia e satira*, in *AIDA* 2003, 276 ss., 291 ss.

¹⁴⁰ In questo consiste la differenza rispetto al caso del pittore Warhol analizzato in precedenza.

¹⁴¹ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale del 21 marzo 2002, caso “Robelco/Robeco”, par. 32.

¹⁴² Corte di giustizia dell'Unione europea 18 giugno 2009, caso “L'Oréal”, cit., par. 54 e 12 giugno 2008, caso “O2”, cit., parr. 45 e 51.

terzi, quando non “*avviene nel rispetto delle condizioni della presente Direttiva*”¹⁴³. Anche in questo caso la discussione resta aperta per un difficile accertamento riguardo al solo elemento costitutivo di cui si sta trattando, cosa sottolineata a più riprese dalla giurisprudenza del Regno Unito¹⁴⁴, mentre nel diritto statunitense la pubblicità comparativa sarebbe un caso tipico di uso non distintivo del marchio altrui¹⁴⁵.

2.1.5 Il caso Google per l'analisi del *key word advertising*

Fino ad ora le condotte verso cui si è rivolta l'attenzione della giurisprudenza europea sono tutte afferenti al commercio tradizionale. Per quanto riguarda le attività che avvengono sulle piattaforme *online* e che possono coinvolgere il marchio altrui, una pietra miliare è stata segnata dalla sentenza Google France e Google¹⁴⁶, che segna il primo caso di confronto tra la disciplina dei segni distintivi d'impresa e il fenomeno del *Key word advertising* innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

In essa la CGUE risponde ai rinvii pregiudiziali formulati dalla Corte di cassazione francese in tre procedimenti, accomunati dal fatto di vertere sulle condotte di terzi che, privi di autorizzazione, utilizzavano marchi registrati altrui come *key word* nell'ambito di un servizio di posizionamento a pagamento interno ad un motore di ricerca *online*.

¹⁴³ In dottrina segue questa visione REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, in *European Intellectual Property Review* 2008, Vol. 30, No. 4, 133.

¹⁴⁴ V. la presa di posizione di Jacob J., nella sentenza del 21 maggio 2010 della England and Wales Court of Appeal (Civil Division), caso “L'Oréal”, cit., parr. 26 ss. che tuttavia propende per il ricorrere di un fenomeno inquadrabile nella libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 2 dell'art. 6 della direttiva marchi.

¹⁴⁵ Cfr. DOGAN-LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet* in *Houston Law Review*, Vol. 41, p. 777, 2004 779, nota 4.

¹⁴⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), e *Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL* (C-237/08), e *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (C-238/08), caso “Google France e Google”.

Il procedimento C-236/08 riguardava i marchi di titolarità di Louis Vuitton Malletier SA e siti in cui erano presenti offerte in vendita di imitazioni di accessori a marchio Vuitton, promossi tramite *key word* identiche ai marchi.

Nella controversia su cui verteva la causa C-237/08, i marchi riprodotti dalle parole selezionate come *key word* erano i marchi “*Bourse des Volse*”, “*Bourse des voyages*” e “*BDV*” e i *link*, per cui le *key word* erano utilizzate, reindirizzavano a pagine *web* delle società Viaticum e Luteciel.

Da ultimo, nella causa C-238/08 la controversia verteva sul marchio “*Eurochallenges*” e nello specifico sull’uso dello stesso come *key word* in relazione a servizi di agenzia matrimoniale. Tale uso del segno come *key word* rendeva possibile la visualizzazione di *link* che reindirizzavano a siti di *competitor*

Tutte e tre le cause si sono concluse con la condanna di Google per aver contraffatto i marchi coinvolti, sia in primo che in secondo grado. Quando, a seguito degli esiti sfavorevoli, Google ha proposto tre separati ricorsi alla *Cour de Cassation*, questa ha sospeso i procedimenti e sottoposto all’attenzione della CGUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

- se Google, nell’ambito del *key word advertising*, usi ai sensi dell’art. 5, n. 1 lett. a) della Direttiva 89/104¹⁴⁷, e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 40/94¹⁴⁸, i marchi a cui corrispondono le *key word* e se a questo possono opporsi i titolari dei marchi;
- se tale responsabilità scaturisca anche quando ad essere coinvolti siano marchi noti o rinomati;

¹⁴⁷ Direttiva del Consiglio Europeo 89/104/CEE del 21 dicembre 1998, sul riavvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di marchi di impresa, sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, oggi sostituita a sua volta dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015.

¹⁴⁸ Regolamento CE/40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento CE/207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, a sua volta superato dal regolamento UE/1001/2017 del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea.

- qualora non si tratti di uso del marchio, se Google, in quanto fornitore di un servizio di *advertising*, possa essere ritenuto fornitore di un servizio della “società dell’informazione”, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2000/31 e, pertanto esente da responsabilità fintanto che il titolare del marchio non segnali la natura illecita di condotte che avvengono sul suo servizio.

La sentenza si presenta di non semplice lettura, perché la Corte affronta congiuntamente tre casi tra loro simili, ancorché caratterizzati da alcune difformità. Nello specifico il marchio (Vuitton) è un marchio rinomato, al contrario gli altri marchi attenzionati non godono di tale *status*. A ciò si aggiunge che l’analisi dei profili di responsabilità deve vertere sia sull’inserzionista che sul motore di ricerca.

2.1.5.1 La decisione della Corte sull’uso in commercio

Nella sentenza in analisi non c’è dubbio per la Corte che l’inserzionista faccia un uso del marchio altrui nel contesto delle proprie attività commerciali. È infatti chiaro che l’attività dell’inserzionista consiste proprio nella selezione di una *key word* corrispondente in tutto o in parte al segno usato legittimamente da terzi, così che il sistema di posizionamento permetta la visualizzazione pubblicitaria finalizzata a indirizzare l’utente verso il sito sul quale egli offre in vendita i propri prodotti o servizi.

Lo stesso non vale, invece, per il prestatore di servizio, il quale, pur svolgendo certamente un’attività commerciale quando memorizza per conto degli inserzionisti segni corrispondenti a marchi altrui come parole chiave e crea le condizioni tecniche necessarie affinché a partire da queste l’utente visualizzi gli annunci pubblicitari, non fa egli stesso uso dei suddetti segni. Ciò sebbene il motore operi percependo un compenso, fatto indicante che esso opera nel commercio, ai sensi della Direttiva e del Regolamento.

In mancanza di detto requisito, Google non agisce in violazione del diritto di marchi del terzo e da ciò discende che la violazione delle funzioni protette del marchio e le altre due condizioni devono essere esaminate solo per quanto attiene agli inserzionisti.

Da parte della dottrina sono state mosse numerose critiche all'elaborazione della Corte, soprattutto in merito al fatto che l'uso da parte del *provider* di parole chiave, riproducenti un altrui marchio, non costituisca uso del segno.

Una parte degli studiosi ricondurrebbe la memorizzazione di parole chiave, operata dal *provider*, ad una operazione di riproduzione del segno, atto che dovrebbe essere fatto confluire nell'alveo della nozione di uso del segno¹⁴⁹; una seconda parte della dottrina, allineandosi alla Corte sul ritenere la condizione soddisfatta a patto che l'uso avvenga nelle dinamiche di un'attività commerciale finalizzata all'ottenimento di un vantaggio economico, ritiene che i fatti in esame siano senza difficoltà riconducibili a questa casistica, in quanto nel proprio operato nel *key word advertising* Google percepisce un compenso ogni qual volta che un proprio utente clicchi sul collegamento per visualizzare la pagina web ad esso correlata¹⁵⁰.

2.1.5.2 La decisione della Corte sull'uso per prodotti o servizi

Anche questa seconda conclusione raggiunta dalla Corte è stata oggetto di critiche, in particolare relativamente a quanto ribadito in merito al nesso: proprio questo elemento sembrerebbe confliggere con l'affermazione della sussistenza di questa seconda condizione, atteso che l'uso di parole chiave corrispondenti a marchio altrui non implica la presenza delle stesse negli annunci pubblicitari e quindi non c'è necessariamente un riferimento esplicito all'altrui marchio. La dottrina, che si è espressa criticamente, suggerisce che l'uso in esame vada ricondotto in una casistica di concorrenza sleale, piuttosto che di lesione del diritto di marchio¹⁵¹.

¹⁴⁹ Inoltre, la Corte sarebbe caduta nell'equivoco di fondere in un'unica valutazione i due diversi aspetti riguardanti da un lato l'esistenza dell'uso, dall'altro gli attributi qualificativi dello stesso, ovvero l'uso "per prodotti e servizi" e "in funzione di marchio". SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), fasc.4-5, 2010, cit., p. 746.

¹⁵⁰ Così COLANGELO, *Marchi e key word advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 82.

¹⁵¹ Così SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), fasc.4-5, 2010, cit., p. 747 e 748.

2.1.5.3 La decisione della Corte sul pregiudizio agli interessi protetti del titolare

La Corte impernia questo passaggio dell'analisi dell'impiego di marchi registrati per la funzionalità di *key word advertising* sulle funzioni di indicazione d'origine e di pubblicità¹⁵². Ravvisa, in accordo con la giurisprudenza precedente¹⁵³, un pregiudizio alla funzione di indicazione d'origine “quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di *Internet*, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo”¹⁵⁴ e si demanda al giudice nazionale l'accertamento in concreto riguardo a che “l'annuncio del terzo adombri l'esistenza di un collegamento economico tra il terzo e il titolare del marchio o sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione¹⁵⁵ che un utente di *Internet*, normalmente informato e ragionevolmente attento, non sia in grado di sapere, sulla base del *link* pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo”¹⁵⁶.

Sul versante della funzione di pubblicità, per la Corte attraverso le dinamiche del servizio AdWords possono concretizzarsi delle ripercussioni sull'investimento in attività pubblicitaria da parte del titolare del marchio; infatti non è garantito che,

¹⁵² Rinviengono una totale assenza della funzione di garanzia di qualità dei prodotti o servizi BONAVIDA-TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, fasc. 5, cit., p. 445, nota 22 e RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Giurisprudenza italiana* 2010 p.1603-1610, cit., pag. 1608, nota 33.

¹⁵³ v., in tal senso, Corte di giustizia dell'Unione europea 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, caso “Celine”, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁵⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, cit., paragrafo 84.

¹⁵⁵ cfr SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), fasc.4-5, 2010, cit., pag. 749.

¹⁵⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, cit., paragrafo 89 e ss.

anche a patto che offra un prezzo per *click* più elevato per l'uso del proprio marchio come parola chiave, il titolare dell'esclusiva veda il suo annuncio pubblicitario apparire più in alto di quelli dei terzi che usano la stessa parola chiave nelle ricerche dell'utenza del motore di ricerca.

Nonostante questo, la Corte ritiene che un tale uso del segno, identico a quello oggetto dell'esclusiva di marchio da parte di terzi, non possa determinare un pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio, in quanto la visualizzazione degli annunci pubblicitari sponsorizzati avviene contestualmente a quella dei risultati naturali della ricerca, che vengono ordinati in base alla pertinenza alla *query* effettuata dall'utente e che quindi verosimilmente indicheranno tra i primi risultati il collegamento al sito *web* del titolare del marchio, peraltro gratuitamente. In virtù di questo per l'utente sarà sempre possibile visualizzare i prodotti o servizi del titolare del marchio, a prescindere dall'ottenimento o meno di un posizionamento prioritario tra i collegamenti sponsorizzati da parte di quest'ultimo¹⁵⁷.

La soluzione della Corte appare poco robusta nelle argomentazioni a sostegno e piuttosto sbrigativa. Viene infatti liquidato in poche battute il quesito pregiudiziale riguardo ai marchi noti, a proposito del quale la Corte non fa che riproporre le argomentazioni usate per i marchi non dotati di notorietà, evidenziando in particolare l'assenza di una condotta sussumibile all'uso da parte di Google.

Tutto ciò però non toglie il merito alla sentenza di aver inquadrato il *key word advertising* operato dai motori di ricerca come attività lecita e di aver individuato ambiti di possibile illiceità quando a questo fenomeno si combinino casi di concorrenza sleale, in particolare nella fattispecie di annunci pubblicitari ingannevoli.

In secondo luogo, dal lato della tutela offerta ai titolari delle esclusive, va sottolineato il riconoscimento della centralità delle funzioni del diritto di marchio che vengono elevate a criteri di vaglio della attitudine alla nocività degli interessi del titolare; passo che lascia trasparire la volontà del legislatore europeo di andare

¹⁵⁷ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, paragrafi 93 e ss.

verso una migliore integrazione e un più efficace bilanciamento dei diritti sanciti dalla normativa sui marchi e la difesa della concorrenza e della libera circolazione delle merci, in quanto ritenuti parimenti fondamentali nel panorama giuridico economico dell'Unione Europea.

In definitiva, nonostante le criticità della sentenza, quella che potrebbe apparire come una vittoria della sola Google può essere invece ritenuta una vittoria dell'intero mondo della rete. È chiaro, infatti, quanto l'uso delle parole chiave sia centrale per l'intero funzionamento dei motori di ricerca, anche al di fuori del fenomeno dell'*advertising* e come una dichiarazione di illiceità *tout-court* del fenomeno del *key word advertising* avrebbe avuto ripercussioni sull'intero funzionamento dei motori di ricerca e quindi del *web* e dei suoi utenti. Su questo concorda finanche l'Avvocato Generale M. Poiares Maduro.

2.1.5.4 Un parere dissonante: le conclusioni dell'Avvocato generale M. Poiares Maduro sul caso Google e Google France

È proprio l'argomentazione dell'Avvocato Generale, apertamente contrapposta a quella della Corte, definita da una parte degli studiosi come una “semplificazione radicale” della complessità giuridica delle fattispecie in esame¹⁵⁸, ad apparire agli studiosi molto più persuasiva, in quanto capace di coniugare una maggiore analiticità del fenomeno con una valutazione, in particolare sul punto dell'idoneità nociva delle condotte, strutturata sul bilanciamento degli interessi del titolare del marchio e degli utenti del *web*, con speciale attenzione alle libertà di commercio e di espressione¹⁵⁹.

È fin dal primo punto dell'analisi dei fatti che l'Avvocato Generale M. Poiares Maduro si pone in antitesi con la Corte e, sostiene che le *key word* coincidenti con

¹⁵⁸ Così RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Giurisprudenza italiana* 2010 p.1603-1610, cit., p. 1606. Parla invece di “analisi olistica” SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), fasc.4-5, 2010p. 745.

¹⁵⁹ Cfr. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro*, 22 settembre 2009, in relazione al caso *Google France e Google*, su eur-lex.europa.eu, § 102 ss.

marchio altrui operano una riproduzione dello stesso e che di conseguenza, contrariamente a quanto afferma Google, la casistica in esame sia riconducibile ad un uso del marchio, ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104.

In questa ottica, si tratta quindi di una situazione simile a casi già affrontati dalla giurisprudenza Europea¹⁶⁰, con la differenza però che queste tipologie di conflitto sono usualmente riferite al caso tipizzato al comma 2 dell'art. 5 della direttiva 89/104, in quanto la casistica più ricorrente è quella del tentativo da parte dei terzi di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio, dotato di rinomanza, attraverso l'impiego di segni non ad esso identici, ma presentanti forti analogie con il marchio; situazione in cui la giurisprudenza si concentra sulla capacità del segno di instaurare un nesso nella mente del pubblico.

2.1.5.4.1 Un approccio metodico

L'Avvocato Generale ritiene necessario individuare in via preliminare il numero di usi del segno, che solo successivamente potranno essere oggetto di una valutazione in merito alla potenziale contraffazione di marchio che, a valle di una chiara identificazione, non sarà sviata da tentativi di operare una sovrapposizione intenzionale da parte dell'ISP.

Si individuano, quindi, nell'operato di Google nel servizio AdWords due casi di uso di parole chiave, coincidenti con marchi d'impresa di titolarità altrui: a) quando Google permette di selezionare parole chiave, riproducenti segni coperti da diritto di marchio, al fine di rendere possibile la presentazione degli annunci contraddistinti dalle *key word*, insieme ai risultati delle ricerche vertenti anche su quelle parole; b) quando Google presenta annunci di fianco ai risultati naturali visualizzati come esiti della ricerca alle parole chiave che coincidono con marchi di impresa.

Nell'operato dell'inserzionista si ravvisa un ulteriore caso di uso di parole chiavi coincidenti con un marchio d'impresa nell'atto dell'inserzionista che seleziona le

¹⁶⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale "Honeypot cosmetic & Perfumery Sales", Starion International Ltd, caso "L'Oréal".

parole chiave per il proprio messaggio pubblicitario. L'uso operato dagli inserzionisti è il corrispettivo della condotta sub a) di Google e avviene in risposta all'operato di Google.

Secondo costante giurisprudenza, tali ipotesi di uso vanno analizzate singolarmente in merito alla ricorrenza degli elementi costitutivi, nonostante sembrino fondersi in un unico uso, soprattutto nell'ottica dei titolari dei marchi coinvolti nella controversia che vorrebbero far emergere un caso di *contributory infringement*, ipotesi che verrà analizzata nel seguito della trattazione, in quanto afferente alla tematica della possibilità che anche solo il concorso di Google, per mezzo del servizio AdWords, nella violazione di marchio operata da terzi possa configurare un'autonoma violazione di marchio.

2.1.5.4.1 L'uso da parte di Google consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare nell'AdWords parole chiave che coincidono con marchi di impresa.

In merito all'uso sub a) l'Avvocato Generale parte dall'analizzare se questo avvenga nell'ambito di un'attività economica e, anche se il corrispettivo è percepibile solo in un secondo momento, quando gli utenti del motore di ricerca cliccano il *link* pubblicitario su questo non vi sono difficoltà nel riconoscere che la condizione sia soddisfatta. Google, infatti, effettua il servizio AdWords al fine di conseguire per sé un vantaggio economico. Tale primo requisito è finalizzato al discernimento delle attività rientranti in un uso privato da quelle operate nell'ambito di una attività commerciale e finalizzata al conseguimento di un vantaggio economico, solo queste ultime rientrano tra quelle a cui si può legittimamente opporre un titolare di diritti di marchio.

Il secondo punto del percorso analitico, seguito dall'Avvocato Generale, verte sul verificare che l'uso avvenga per beni o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio. Su questo punto i titolari di marchio sostengono che l'uso in analisi possa rientrare nei casi di cui all'art. 5 n.3 lett. d) della direttiva 89/104, in quanto, a loro dire, si tratterebbe di un uso del marchio nella pubblicità, attività certamente vietabile dal titolare del marchio. A ciò Google risponde che

ricondere l'uso in analisi a quello nell'ambito della pubblicità sarebbe erroneo in quanto le parole chiave non vanno a comporre gli annunci pubblicitari che appaiono sul motore di ricerca.

Entrambe le posizioni sono criticate dall'Avvocato Generale¹⁶¹, il quale evidenzia come l'analisi debba prendere le mosse dall'elemento centrale della disposizione di riferimento che è quello dell'accertamento della sussistenza di un nesso tra il marchio e il prodotto o il servizio commercializzato dal terzo. In questa ottica va evidenziato come l'uso in esame non possa ricondursi ad un caso di uso nella pubblicità, in quanto in quella casistica il nesso viene a sussistere al momento della vendita di un prodotto contraddistinto dal marchio; dinamica chiaramente differente da quella che Google pone in atto.

A voler essere ulteriormente precisi, non solo non si può ritenere sussumibile l'uso in questione ad un caso di uso nella pubblicità, peraltro questo sarebbe solo un esempio di uso vietato, ma va evidenziato che l'oggetto della vendita da parte di Google non è in alcun modo un prodotto o servizio simile o identico a quello dei titolari di marchi. Si tratta infatti di una procedura interna al servizio AdWords che è esso stesso il prodotto offerto da Google agli inserzionisti e non al pubblico¹⁶².

Da questa ricostruzione emerge che il *service provider* prestatore del servizio di posizionamento a pagamento non fa uso della parola chiave che riproduce o imita il marchio al fine di contraddistinguere i propri prodotti e servizi e quindi che la condotta dello stesso non è idonea a ingenerare nel pubblico una associazione tra prodotto e marchi usati.

Da questa mancanza di capacità confusoria della condotta discende una impossibilità che la condotta messa in atto da Google vada a, o anche solo rischi di¹⁶³, compromettere la funzione del marchio circa la garanzia ai consumatori in

¹⁶¹ Cfr. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro*, 22 settembre 2009, in relazione al caso *Google France e Google*, su eur-lex.europa.eu, par. 63.

¹⁶² Cfr. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro*, 22 settembre 2009, in relazione al caso *Google France e Google*, su eur-lex.europa.eu, § 66.

¹⁶³ V. Corte di giustizia dell'Unione europea 12 giugno 2008, causa C-533/06, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited*, caso "O2".

merito all'origine dei prodotti o servizi¹⁶⁴ ed essendo questa una delle condizioni necessarie perché sussista la violazione dei diritti conferiti dal marchio, non può dirsi contraffattorio l'uso *sub a*).

Tutte le considerazioni in merito all'ipotesi di uso in questione, in virtù del rapporto di simmetrica complementarità tra i due, possono essere estese anche all'ipotesi di uso da parte dell'inserzionista.

2.1.5.4.2 L'uso da parte di Google consistente nel presentare annunci, attraverso l'AdWords.

L'analisi sull'uso *sub b*) prende le mosse da una precisazione in merito alla necessità di scindere l'operato di Google nel servizio di AdWords da quello che compie come semplice motore di ricerca in quanto, come già accennato in chiusura del commento alle argomentazioni della Corte sul caso, senza questa necessaria distinzione si avrebbe un riverberarsi degli effetti di una eventuale sentenza che sancisca l'illiceità dell'uso di parole chiave riproducenti altrui marchi al di fuori delle dinamiche di *advertising*.

In sede di giudizio, perfino da entrambe le parti, le due situazioni sono state trattate come diverse e separate, pur non potendosi rilevare alcuna differenza tecnica apprezzabile tra l'impiego di parole chiave a fine di indicizzare i risultati di ricerca naturali o quelli sponsorizzati. L'unica possibile differenziazione è sul *quantum* di visibilità che la pagina a cui il collegamento porta riceve, criterio assolutamente insufficiente¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Si tratta di quella che la dottrina tedesca definisce come funzione principale del marchio, RICOLFI, *Trattato Dei Marchi Diritto Europeo e Nazionale*. Giappichelli, 2015 cit. pagg. 1043 e segg. “il diritto dei marchi protegge contro la *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”. Sul tema v. SCHNEIDER, *Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung*, Carl Heymanns Verlag, 2014 e HENNING-BODEWIG e KUR, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme, Weinheim, 1988. Per conoscere la posizione che ritiene che la contraffazione presupponga un “*double wrong*”, nei confronti del titolare del marchio e dei consumatori effettivi e potenziali, diffusa tuttora nella dottrina anglosassone v. EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, in *IPQ*, 2001, 135 ss., a 141), appartiene a uno strato geologico precedente.

¹⁶⁵ Si tratta di quella che la dottrina tedesca definisce come funzione principale del marchio, RICOLFI, *Trattato Dei Marchi Diritto Europeo e Nazionale*. Giappichelli, 2015 cit. pagg. 1043 e segg. “il diritto dei marchi protegge contro la *Verwechslungsgefahr* (rischio di confusione quanto all'origine) e non contro la

L'analisi delle tre condizioni prosegue, quindi, sui due binari paralleli, uno per quanto riguarda l'AdWords e uno per l'attività naturale di posizionamento del motore di ricerca.

Sicuramente, la presentazione di annunci da parte di Google avviene nell'ambito di un'attività commerciale, diretta al conseguimento di un vantaggio economico, infatti il motore di ricerca riceve un corrispettivo al *click* sull'annuncio da parte dell'utente; mentre, per quanto riguarda l'operato come semplice motore di ricerca, non si può dire che ci sia un vantaggio economico diretto, ma è chiaro come tale attività sia la base per il funzionamento del sistema AdWords da cui Google ricava gran parte dei propri proventi. Si può, infatti, affermare che il sistema AdWords sia solo un canale preferenziale per chi intende, previo pagamento di un compenso, conferire maggiore visibilità a quello che sarebbe già un risultato naturale della ricerca effettuata dall'utente del motore di ricerca.

Anche la condizione che l'uso avvenga “per prodotti o servizi” è sicuramente soddisfatta, in quanto è chiaro che l'operato di Google consista proprio nel creare un nesso tra la parola chiave che si immette nella *query* di ricerca e le pagine *Internet* a cui rimandano i collegamenti negli annunci pubblicitari, cosa che a sua volta, per una intrinseca transitività, collega i prodotti o servizi commercializzati su tali pagine alla parola chiave. Tale operazione rientra sicuramente nel caso di uso nella pubblicità di cui all'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 89/104.

Il fatto che il sistema AdWords emuli volutamente la presentazione dei risultati naturali della ricerca giustifica che alle stesse conclusioni raggiunte per l'AdWords si pervenga anche per quanto concerne il servizio di posizionamento naturale, superando quelle che sembrerebbero delle sostanziali differenze, come il fatto che i

Irreführungsgefahr (rischio di inganno sulla qualità): la tutela del marchio non presuppone alcuna Gütevorstellung, o aspettativa di ordine qualitativo, da parte del pubblico”. Sul tema v. SCHNEIDER, *Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung*, Carl Heymanns Verlag, 2014 e HENNING-BODEWIG e KUR, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme, Weinheim, 1988. Per conoscere la posizione che ritiene che la contraffazione presupponga un “*double wrong*”, nei confronti del titolare del marchio e dei consumatori effettivi e potenziali, diffusa tuttora nella dottrina anglosassone v. EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, in *IPQ*, 2001, 135 ss., a 141), appartiene a uno strato geologico precedente.

messaggi pubblicitari siano in un caso confezionati dall'inserzionista e nell'altro siano invece automatizzati, o una leggera differenza di presentazione all'utente dei messaggi in questione.

La condizione di lesività della funzione essenziale del marchio non può, a detta dell'Avvocato Generale, ritenersi soddisfatta per nessuna delle due casistiche, contrariamente a quanto si direbbe se oggetto del vaglio di attitudine lesiva fosse l'uso del marchio nelle pagine *web* o nelle descrizioni dei prodotti o servizi commercializzati dai terzi. In tal caso, comunque, non sorgerebbe alcun tipo di responsabilità in capo a Google, a meno che non si accetti di applicare la dottrina del *contributory infringement*, nel qual caso la responsabilità di Google sarebbe solo per un concorso nell'altrui contraffazione.

In particolare, non si può ritenere che la visualizzazione dei risultati naturali sia in grado di generare una confusione negli utenti del *web*, in quanto questi non hanno nulla di più di un'aspettativa, basata sulla loro personale valutazione circa la qualità del motore di ricerca Google, che i risultati naturali includano una pagina *web* proveniente dal titolare del marchio a cui corrisponde la parola chiave che inseriscono nella loro ricerca. Il passaggio dall'aspettativa a effettiva certezza, necessario per poter ritenere soddisfatta questa terza condizione, si può ottenere solo cliccando il collegamento e quindi visitando la pagina *web*, atto che comporta chiaramente l'abbandono della pagina di Google. Qualora questa non dovesse presentare i risultati cercati, all'utente non resta che tornare indietro e visitare un'altra pagina, presumibilmente la successiva, in quanto i risultati vengono presentati in ordine di pertinenza da Google; operazione questa che, anche se ripetuta innumerevoli volte, potrebbe benissimo non portare a visualizzare una pagina afferente al titolare del marchio in questione, in quanto la completezza delle informazioni presenti in rete è solo una presunzione.

Tutto ciò può essere esteso anche ai risultati sponsorizzati e una illusoria presunzione di pertinenza, che potrebbe derivare dal fatto che tali risultati vengono presentati vicino a quelli più pertinenti tra quelli naturali, non è certamente sufficiente a superare detti limiti tecnici che precludono la possibilità per queste

attività di posizionamento di ingenerare confusione nel pubblico e quindi violare la funzione di garanzia sull'origine del prodotto o servizio tipica del marchio¹⁶⁶.

Da questo ultimo punto, emerge, con chiara evidenza, la capacità della soluzione elaborata dall'Avvocato generale di conciliare gli interessi dei titolari di marchi con quelli degli utenti della rete, ai primi infatti resta in ogni caso possibile contestare il contenuto dei siti che si avvalgano del servizio di posizionamento AdWords, pure venendo meno la possibilità di attivarsi contro il sistema di posizionamento stesso, in quanto in capo a questo non può essere ricondotta nessuna autonoma violazione della esclusiva.

2.1.6 Il caso Ebay per l'analisi delle offerte in vendita

La giurisprudenza europea ha fatto un ulteriore passo in avanti nell'inquadramento degli usi del marchio altrui che avvengono su piattaforme *online*¹⁶⁷ con la sentenza Ebay¹⁶⁸.

In essa la Corte risponde ad un rinvio pregiudiziale operato dalla *High Court of Justice* in cui sono stati sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

- Nel caso in cui *tester* di profumi e cosmetici (vale a dire campioni utilizzati per presentare i prodotti ai consumatori negli esercizi al dettaglio) e flaconi per ricariche (vale a dire contenitori dai quali possono essere prelevati piccoli quantitativi di prodotto da distribuire alla clientela

¹⁶⁶ Cfr. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro*, 22 settembre 2009, in relazione al caso *Google France e Google*, su *eur-lex.europa.eu*, § da 82 a 92.

¹⁶⁷ La sentenza è stata seminale, al punto che l'intera giurisprudenza successiva non si è mai sostanzialmente discostata dalle conclusioni a cui giunge la Corte di Giustizia in questo caso. Esempi di come l'orientamento è stato seguito sono la sentenza emessa dalla CGUE nel caso "Coty Germany" del 2 aprile 2020 C-567/18 e la sentenza emessa dalla CGUE nel caso "Loboutin" del 22 dicembre 2022 C-148/21 emessa dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE/2022/2065 ma per la cui decisione si è applicata *ratione temporis* la normativa previgente. Per un commento alla sentenza Coty Germany si rimanda a VISENTIN, *Il caso Coty contro Amazon: lo stoccaggio e uso del marchio* in *Giurisprudenza Italiana*, 2021, n. 6.

¹⁶⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 luglio 2011, causa C-342/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, "caso Ebay".

come campioni gratuiti), non destinati alla vendita al pubblico (e spesso contrassegnati con la dicitura “vietata la vendita” o “non vendibile separatamente”), vengano forniti gratuitamente ai distributori autorizzati dal titolare del marchio, se tali prodotti siano “immessi in commercio” ai sensi dell’art. 7, n. 1, della [direttiva 89/104] e dell’art. 13, n. 1, del regolamento [n. 40/94].

- Nel caso in cui i prodotti siano privati dell’imballaggio esterno senza il consenso del titolare del marchio, se ciò costituisca un “motivo legittimo” perché il titolare del marchio si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti privati dell’imballaggio in forza dell’art. 7, n. 2, della [direttiva 89/104] e dell’art. 13, n. 2, del regolamento [n. 40/94].

- Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza:

- a) il fatto che, una volta privati dell’imballaggio, i prodotti non rechino le informazioni prescritte dall’art. 6, n. 1, della direttiva [76/768], e in particolare non rechino l’elenco degli ingredienti né una “data di scadenza”;

- b) il fatto che, in assenza di tali informazioni, l’offerta in vendita o la vendita dei prodotti privati dell’imballaggio costituisca un reato ai sensi della legge dello Stato membro della Comunità in cui essi vengono offerti in vendita o venduti da terzi.

- Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza il fatto che l’ulteriore commercializzazione rechi pregiudizio, o sia atta a recare pregiudizio, all’immagine dei prodotti e quindi alla reputazione del marchio. In caso di risposta affermativa, se tale effetto debba essere presunto, oppure debba essere dimostrato dal titolare del marchio.

- Nel caso in cui il gestore di un mercato *online* acquisti l’uso di un segno identico a un marchio registrato quale parola chiave dal gestore di un motore di ricerca, di modo che il segno venga presentato agli utenti

dal motore di ricerca in un *link* sponsorizzato che conduce al sito *Internet* del gestore del mercato *online*, se la visualizzazione del segno nel collegamento sponsorizzato costituisca un “uso” del segno ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva [89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento [n. 40/94].

- Nel caso in cui la selezione del *link* sponsorizzato menzionato nella quinta questione rinvii l’utente direttamente ad annunci pubblicitari o ad offerte riferentisi a prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato con il segno, immessi sul sito da terzi, alcuni dei quali commettono una violazione del marchio e altri no, a seconda della diversa situazione dei rispettivi prodotti, se ciò costituisca uso del segno da parte del gestore del mercato *online* “per” prodotti costituenti violazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva [89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento [n. 40/94].

- Nel caso in cui i prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito *Internet*, menzionato nella sesta questione, includano prodotti che non sono stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, se, affinché tale uso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva [89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento [n. 40/94] — ed esuli da quello dell’art. 7, n. 1, della direttiva [89/104] e dell’art. 13, n. 1, del regolamento [n. 40/94] — sia sufficiente che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato, oppure il titolare del marchio debba dimostrare che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita comporta necessariamente l’immissione in commercio dei prodotti in questione nel territorio per il quale il marchio è stato registrato.

- Ai fini della soluzione delle questioni dalla quinta alla settima, se faccia differenza il fatto che l’uso contestato dal titolare del marchio consiste nella visualizzazione del segno sul sito *Internet* del gestore del mercato *online* stesso, anziché in un *link* sponsorizzato.

- Nel caso in cui sia sufficiente che l'annuncio pubblicitario o l'offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato, affinché tale uso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva [89/104] e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento [n. 40/94] — ed esuli da quello dell'art. 7 della direttiva [89/104] e dell'art. 13 del regolamento [n. 40/94] —

- a) se detto uso consista nella o includa la “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della [direttiva 2000/31];

- b) nel caso in cui l'uso non consista esclusivamente in attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della [direttiva 2000/31], ma includa tali attività, se il gestore del mercato *online* sia esente da responsabilità nei limiti in cui l'uso consiste nelle suddette attività e, in tal caso, se possano essere concessi il risarcimento dei danni o altri risarcimenti economici in relazione a tale uso, laddove il gestore non sia esente da responsabilità;

- c) nel caso in cui il gestore del mercato *online* sia a conoscenza del fatto che sul suo sito *Internet* sono stati pubblicizzati, offerti in vendita o venduti prodotti in violazione di marchi registrati e che presumibilmente le violazioni di tali marchi registrati continuino attraverso la pubblicità, l'offerta in vendita e la vendita degli stessi prodotti o di prodotti simili da parte degli stessi o di altri utenti del sito *Internet*, se ciò significhi che egli ne è “al corrente” o “effettivamente al corrente”, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della [direttiva 2000/31].

- Nel caso in cui i servizi di un intermediario, quale un gestore di un sito *Internet*, siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l'art. 11 della [direttiva 2004/48], imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un'ingiunzione nei confronti dell'intermediario, al fine di impedire

ulteriori violazioni di detto marchio, e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell'ingiunzione che può essere richiesta”.

La sentenza, pur essendo connotata da un'elevata complessità data dal numero di domande formulate in sede di rinvio pregiudiziale, opera una analisi lucida ed essenziale del quadro relativo alla qualificazione delle offerte in vendita, oggetto del rinvio e giunge alla conclusione che, salvo intervento dell'esaurimento, un'offerta in vendita è sempre in violazione quando non autorizzata.

La settima questione viene risolta dalla Corte, sancendo che il titolare, in forza dell'art. 5 della direttiva 89/104 o dell'art. 9 del regolamento n. 40/94, può opporsi agli operatori commerciali che senza autorizzazione offrano in vendita a consumatori in UE, attraverso un mercato digitale, beni situati fuori dai Paesi membri, contraddistinti da un segno registrato come marchio in uno degli Stati dell'Unione o come marchio dell'Unione Europea e che non siano già stati immessi in commercio all'interno del SEE o dell'Unione.

Per quanto, invece, all'offerta in vendita di articoli con finalità dimostrativa e di campioni gratuiti, si giunge alla medesima conclusione. La Corte osserva come un titolare, che fornisca ai propri distributori articoli a fini dimostrativi e promozionali, quale il caso dei campioni e dei tester, non opera una immissione in commercio e pertanto non si può ritenere che operi l'istituto dell'esaurimento. La decisione della Corte risulta in linea con la giurisprudenza antecedente sul tema¹⁶⁹.

Per quanto attiene invece alle immissioni di prodotti privati dell'imballaggio, la Corte stabilisce due casistiche in cui il titolare del marchio apposto sui prodotti “spogliati” può opporsi all'immissione in commercio di questi prodotti da parte di un rivenditore. Il primo caso è quello in cui, per la rimozione dell'imballaggio, risultino mancanti informazioni circa il responsabile dell'immissione in commercio o l'identificazione del produttore. Il secondo caso in cui, pur non rendendo

¹⁶⁹v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 3 giugno 2010, causa C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, Racc. pag. I-4965, punti 43, 46 e 48

irreperibili per il consumatore tali informazioni, il titolare del marchio può opporsi all'immissione in commercio di prodotti privati dell'imballaggio, quando sia dimostrato che tale operazione di "spogliazione" arrechi un danno all'immagine del prodotto e conseguentemente alla reputazione del marchio che lo contraddistingue(va).

2.2 Imputazione dell'uso illecito

Come per il problema della qualificazione dell'uso quale violazione dei diritti di marchio, anche l'imputazione dell'uso illecito non è una questione nata con l'avvento del commercio elettronico; questo ha solo reso più evidente la necessità di una efficace legislazione in materia, il cui obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio tra la necessaria libertà degli intermediari e il limitare gli abusi.

Questo bilanciamento è più facile a dirsi che a farsi. Per esempio, va perlomeno considerata una serie di fattori, come l'entità del danno reso possibile dall'intermediario e la fattibilità delle misure orientate a diminuirla senza però che ne derivino conseguenze negative; ancora ad un livello più basilare, come si è visto ad inizio capitolo, il perimetro stesso della rilevanza dell'illecito richiede, per un'applicazione agli intermediari, un ripensamento.

Sia il diritto d'autore che il diritto dei marchi hanno dovuto affrontare la questione. Una piattaforma di caricamento *online* di contenuti protetti da diritto d'autore commette una violazione del diritto d'autore quando un utente carica sui suoi *server* materiale che viola il diritto d'autore? Un motore di ricerca o una piattaforma, attraverso il proprio servizio di posizionamento *online*, commette una violazione del diritto di marchio quando un suo utente usa un segno corrispondente ad un altrui marchio come *key word*? Questi ed altri comportamenti hanno richiesto di ripensare dalle fondamenta il tema della responsabilità diretta per una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, così da superare le ambiguità emerse da controversie legate al mondo digitale e allo stesso tempo di formulare principi per cui questa responsabilità si possa estendere a soggetti che non hanno commesso violazioni direttamente.

Come, per un'incompleta tassonomia del fenomeno, non esiste una definizione univoca di cosa esattamente significhi responsabilità secondaria e la linea che separa la violazione primaria da altre forme di responsabilità, definibili secondarie, non è netta e nell'UE tale definizione è lasciata ai diritti nazionali.

Un primo punto di partenza per analizzare il tema dell'imputazione dell'illecito può essere chiedersi chi siano gli intermediari e cosa significhi effettivamente responsabilità secondaria.

La prima questione richiede l'interpretazione di alcune definizioni contenute in fonti normative di vario tipo, la seconda presenta sfide ben più complesse e va affrontata con il metodo comparativo.

Alcune di queste sfide sono prettamente terminologiche: con quale nome indichiamo i concetti, le basi per cui un *online service provider* (OSP) può essere ritenuto responsabile per aver in qualche modo partecipato alle attività illegali di un terzo.

Altre sorgono a livello concettuale: quanto la responsabilità secondaria o indiretta dipende dalla conoscenza, attuale o meno che sia, di una violazione primaria o diretta; esiste un istituto giuridico che delinea una responsabilità indiretta che prescinde dalla natura della violazione diretta; il concetto di responsabilità indiretta racchiude una serie di obblighi che la legge può imporre agli ISP, senza che ne discenda che questi siano economicamente responsabili per le condotte illegali che i terzi realizzano attraverso i loro servizi; e, in ultimo, al caso dei fornitori di servizi *online* si possono applicare le stesse regole e principi che si applicano nel mondo *offline*?

2.2.1 Online service providers

Individuare la definizione di “fornitori di servizi” è un'impresa non semplice e questa difficoltà non nasce con l'avvento di *Internet*, era un compito complesso già da prima. Allo stesso modo è complesso e problematico definire il termine “intermediari” che spesso viene usato come sinonimo.

La definizione di entrambi i termini è stata oggetto di interventi legislativi nel recente passato, in previsioni normative, finalizzate a creare esenzioni di

responsabilità o immunità per questi soggetti. Anche in quadri normativi armonizzati, o supposti tali, come quello dell'implementazione della direttiva E-Commerce negli Stati Membri dell'Unione Europea, persiste una certa difformità di interpretazioni su chi sia un fornitore di servizi *online*. Per esempio, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ritiene che sia eBay che Google, rispettivamente un sito di aste *online* e un motore di ricerca, sono potenzialmente riconducibili alla categoria dei prestatori di servizi nella società dell'informazione a norma della direttiva E-Commerce. A livello nazionale, invece, l'applicazione di queste definizioni è incostante, soprattutto per società controllate che hanno ruoli *online* differenti, come nel caso di YouTube.

La apparente variabilità nelle decisioni dei giudici nazionali può essere dovuta al fatto che la definizione di questi soggetti, che sono potenzialmente immuni da responsabilità, può implicitamente contenere la determinazione delle condizioni per l'ottenimento di questa stessa immunità. (In alcune giurisdizioni questo avviene in maniera del tutto esplicita).

In un contesto rigoroso queste condizioni non definiscono chi è un fornitore di servizi, ma invece determinano se il fornitore di servizi agisce in maniera da garantirgli di potersi avvalere delle immunità statuite. A riguardo i giudici italiani hanno sviluppato una distinzione tra intermediari passivi e attivi che ha le sue radici nelle condizioni sotto le quali la protezione della direttiva E-Commerce è ottenibile. L'interpretazione di questo *modus operandi* può essere duplice: ampliare la nozione di fornitore di servizi oppure imporre delle condizioni per l'accesso al regime di immunità. Probabilmente la seconda interpretazione è più corretta, poiché un fornitore di servizi può essere attivo in un contesto e passivo in un altro. Allo stesso modo, e comprensibilmente, le fonti normative, che prevedono diversi regimi di immunità per le diverse tipologie di fornitori di servizi che operano ruoli diversi *online*, spesso definiscono il termine "fornitore di servizi" in maniera differente per superare queste differenze. Per esempio, un "*access provider*" sarà certamente definito diversamente da un "*host provider*" al giusto livello di dettaglio.

Nel contesto della direttiva E-Commerce dell'Unione Europea, uno degli strumenti legislativi più influenti sul tema, un fornitore di servizi è il soggetto che fornisce un servizio nella società dell'informazione, cioè “*qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi*”¹⁷⁰.

Questa è una definizione molto ampia che però esclude alcuni soggetti nel mercato come gli *Internet point* (in quanto il servizio non è fornito a distanza), e i *broadcaster* (che autonomamente decidono quando e quali trasmissioni trasmettere).

Ancora, nonostante le esenzioni di responsabilità si applichino solo ad operatori economici, le Corti inglesi sostengono inequivocabilmente che possano essere applicate anche a siti privati, come *blog* o *forum* di discussione, che non hanno finalità lucrative.

I principali *corpora* normativi in cui la tematica della responsabilità secondaria è stata affrontata vertono sulla diffamazione, la *privacy*, il diritto d'autore e il diritto di marchio. I casi principali sono sorti riguardo a fatti relativamente simili in giurisdizioni differenti.

Nell'ambito della diffamazione e della calunnia è stato chiamato in causa il sito su cui una terza persona aveva postato una recensione, supposta diffamatoria, sulla pagina prodotto del libro dell'attore. Anche i motori di ricerca come Google sono stati citati in giudizio per presunta “pubblicazione” di materiale diffamatorio, apparso all'interno di frammenti che riassumono i risultati della ricerca per il ricorrente, o per “trattare” i dati personali la cui pubblicazione all'interno di frammenti ha violato la *privacy* delle persone cui gli stessi si riferiscono (anche se i dati sono stati rimossi dal sito dell'effettivo editore).

¹⁷⁰ Direttiva del Consiglio CE 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, considerando 17.

Per quanto riguarda il diritto d'autore, i detentori del diritto hanno citato in giudizio i produttori di strumenti per la riproduzione di copie per violazioni effettuate da utilizzatori di questi strumenti, fornitori di *software* per lo scambio di file peer to peer per le attività di coloro che, avvalendosi di tale rete di condivisione, hanno scaricato materiale coperto da diritto d'autore senza il consenso dei detentori del diritto e social media che ospitano materiale audio video che si supponeva fosse in violazione del diritto d'autore.

Nel contesto del diritto di marchio gli esempi di casi in cui si è trattato di responsabilità secondaria sono cause contro siti di venditori *online* in cui si sostiene che i siti dei venditori avrebbero potuto fare di più per impedire la vendita di beni contraffatti o di altri beni per cui si ipotizzavano violazioni del diritto di marchio operate da terzi sui siti; e cause in cui si sostiene che il commercio di *key word*, riproducenti marchi di titolarità di terzi al fine del funzionamento dei servizi di *advertising* dei motori di ricerca, potesse integrare una violazione del diritto di marchio del legittimo detentore.

Questi esempi illustrano l'ampia varietà di plausibili intermediari *online* a cui è possibile addossare la responsabilità per aver reso realizzabili violazioni di altri, ma alcuni fondamentali fornitori di servizi *online*, come le compagnie che forniscono la connessione alla rete o che forniscono servizi di *hosting* per i siti *web*, potrebbero essere chiamati in causa in ognuno di questi scenari. E siccome i detentori dei diritti e, forse anche i decisori politici, adottano sempre più strategie per cui si “segue il denaro” o si punta ad attribuire la responsabilità al soggetto che meno ne viene danneggiato per identificare gli imputati, la lista degli intermediari può allungarsi ulteriormente. Si pensi anche alle compagnie che processano i pagamenti dematerializzati, citate in giudizio per aver facilitato transazioni illegali.

2.2.2 L'aumento delle azioni legali per responsabilità indiretta

Per un attore in giudizio potrebbero essere diversi i motivi per preferire strategicamente un'azione che verta sulla responsabilità indiretta. Un'azione mossa contro chi è responsabile indiretto può avere il pregio di una migliore efficienza, in

quanto permette di far valere un proprio diritto contro un soggetto la cui condotta permette a molteplici altri soggetti di porre in atto violazioni.

L'intermediario diventa, quindi, bersaglio preferenziale per una meglio efficiente applicazione dei propri diritti. L'avvento di *Internet* non ha fatto altro che aumentare questo beneficio. I guadagni in termini di efficienza sono grandemente aumentati, quando il numero di violazioni, a cui il supposto responsabile indiretto ha contribuito, è aumentato, come è possibile avvenga *online*.

La responsabilità indiretta ha inoltre il pregio di potersi allargare territorialmente allo stesso modo delle attività dell'intermediario, potendo arrivare così a garantire una estensione *de facto* globale dell'azione legale. La natura territoriale del diritto è sempre più messa alla prova in un'era come questa in cui il commercio è libero e la comunicazione digitalizzata e senza confini, quindi, è chiaro come questa natura della responsabilità indiretta risulti attrattiva per gli attori.

Altro fattore che rende interessanti le azioni fondate sulla responsabilità indiretta è la possibilità che, attraverso di essa, una parte dei costi per l'esecuzione non gravi sull'attore, cioè il soggetto titolare del diritto supposto leso. Questo avviene quando l'attore ottiene dalla Corte che l'intermediario intraprenda misure di rilevazione e prevenzione, o anche perché l'intermediario aggiorna le sue pratiche per essere rispettoso di una sentenza. Le azioni per responsabilità indiretta possono quindi rendere possibile per alcuni attori, come i detentori di marchi, indirizzare il futuro di alcuni modelli di business degli intermediari e l'evoluzione dei mezzi tecnologici impiegati dagli intermediari. Così, la prerogativa dei detentori di marchi ad avere una tutela dei propri diritti efficiente viene adombrata dallo spettro di una regolamentazione fortemente intrusiva degli affari degli intermediari che operano nel contesto *online*. Questo può, senza dubbio, pregiudicare il non trascurabile apporto dei servizi *online* alla crescita economica recente e all'integrazione dei mercati mondiali. Tale rischio è stato avvertito da diversi Paesi che hanno operato per la creazione di aree di esenzione e hanno introdotto norme che garantiscono ai fornitori di servizi *online* di non poter essere soggetti ad alcun obbligo di sorveglianza generale sulle attività dei propri utenti e, nell'Unione Europea, dalle

Corti che considerano approfonditamente il diritto degli intermediari a condurre liberamente le proprie attività prima di spostare in capo a questi i costi dell'esecuzione.

Un regime di responsabilità indiretta per gli intermediari che non sia ben strutturato rischia anche di ridurre il volume delle attività lecite a causa di un controllo eccessivo. Questa situazione può verificarsi anche perché comprensibilmente, gli intermediari potrebbero tendere ad agire per preservare il proprio *status* di immunità, operando la rimozione dei contenuti illeciti. Nel caso *Ebay v. Tiffany* negli Stati Uniti la Corte ha evidenziato come Ebay non si sia mai rifiutata di rimuovere un annuncio segnalato da Tiffany come verosimilmente illecito e lo abbia, anzi, fatto con grande celerità (entro 24 ore ma tipicamente entro 12 ore).

2.2.3 Il risarcimento del danno e la procedura di *notice and take down* nel diritto italiano

La direttiva sul commercio elettronico non risulta sempre sufficientemente chiara. Ciò deriva dalla volontà del legislatore europeo di contemperare interessi tra loro antitetici come la salvaguardia dell'indipendenza della rete, la libertà dell'iniziativa economica dei providers, i diritti degli utenti e dei terzi.

Ponendo l'attenzione sulla disciplina di attuazione della normativa in Italia, emerge in prima battuta come nell'articolo 16 comma 1 lett. b) del d.lgs 2003/70, nel recepire l'articolo 14, comma 1, lett. b) della direttiva 2000/31/CE che disciplina l'esclusione della responsabilità in capo agli *hosting providers* per le informazioni oggetto del servizio di memorizzazione, purché il prestatore operi immediatamente per la rimozione delle informazioni o per la disabilitazione dell'accesso alle stesse nel momento in cui venga a conoscenza dei fatti, sia stato aggiunto l'inciso: “su comunicazione delle autorità competenti”.

La giurisprudenza italiana si è quindi trovata a dover comprendere se l'obbligo di azione dell'*hosting provider* sorga esclusivamente quando questo abbia acquisito una conoscenza c.d. “qualificata” dell'illecito, cioè a seguito della comunicazione da parte delle autorità competenti, oppure se questo obbligo sorga in capo all'*hosting*

provider a seguito di una segnalazione anche da parte di un privato che sostenga di veder leso un proprio diritto.

Prima di analizzare questo tema, è necessario puntualizzare che in ogni caso non potrebbe sorgere un obbligo di controllo *ex ante* per l'*hosting service provider* dal momento che la disciplina esclude espressamente questo obbligo di sorveglianza preventiva. Il legislatore europeo ha, infatti, posizionato l'obbligo di sorveglianza solo a valle del momento in cui, venuto a conoscenza della esistenza del contenuto illecito, non si attivi per la disabilitazione dell'accesso allo stesso o per la rimozione.

Appare dunque chiaro come la definizione della conoscenza c.d. "effettiva", operata dalla giurisprudenza, ricopra un ruolo centrale nell'analisi dell'impianto di attribuzione di responsabilità agli intermediari *online*.

Un primo orientamento, divenuto poi maggioritario, sostiene che perché sorga l'obbligo di intervenire per il *provider* è sufficiente una, comunque acquisita, conoscenza, ad esempio per mezzo di una diffida inviata dal titolare del diritto supposto leso.

Tale interpretazione trova diversi appoggi.

L'ambiguità della formulazione dell'art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 2003/70, che la rende atecnica, sembra essere l'esito di un "infelice *drafting* normativo"¹⁷¹. Ancora, si è osservato che subordinare l'obbligo di intervento del *provider*, che offra servizi di *hosting*, al ricevimento di un ordine emanato dalla competente autorità comporterebbe una sostanziale abrogazione dell'art. 16, lett. a), oltre che dell'art. 17 d.lgs. 2003/70, che condiziona l'esonero dalla responsabilità all'informazione dell'autorità competente da parte del *provider*, messo a conoscenza della natura illecita di un contenuto diffuso attraverso i propri servizi¹⁷², e che ha

¹⁷¹ Cfr. GELLI, *False recensioni su TripAdvisor: accolta l'azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 87.

¹⁷² L'ordinanza Trib. Napoli Nord, sez. civ., II, 3 novembre 2016, accogliendo parzialmente il reclamo presentato da *Facebook*, che chiedeva la riforma di un provvedimento di natura cautelare in forza del quale era stata accolta la domanda cautelare di un utente, ha disposto "*l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona del ricorrente*". In tale ordinanza viene affrontata la

collegato il considerando 46 della Direttiva *E-commerce* alla valutazione sulla non necessità della comunicazione all'autorità competente, non limitando le modalità attraverso cui può essere ottenuta la conoscenza dell'illecito.

In senso diametralmente opposto si è sviluppato un altro orientamento giurisprudenziale¹⁷³ che fissa una serie di rigidi presupposti affinché si realizzi la conoscenza “effettiva” da parte dell'*hosting provider*.

In particolare, tale filone giurisprudenziale argomenta sulla necessità che siano soddisfatte entrambe le condizioni stabilite alle lettere a) e b) dell'art. 16, comma 1, d. lgs. 2003/70. Così facendo, si ricade nella situazione in cui un *provider*, venuto a conoscenza di contenuti manifestamente illeciti, fino alla ricezione dell'ordine di rimozione o disabilitazione da parte delle autorità competenti, non sarebbe comunque in alcun modo responsabile.

Nel tentativo di avvalorare questa argomentazione, la dottrina afferma¹⁷⁴ che, seguendo l'indirizzo maggioritario, si finirebbe col tralasciare l'inciso riguardo la “denuncia alle autorità competenti” che, alla lett. b), costituisce un elemento di novità rilevante rispetto al testo della direttiva E-commerce.

Seguendo l'orientamento favorevole alla validità della comunicazione anche di un privato per integrare il presupposto della conoscenza effettiva, la Giurisprudenza ha raggiunto un efficace bilanciamento degli interessi coinvolti nelle vicende in esame e cioè la libertà di iniziativa economica dei *providers*, i diritti in capo agli utenti, i diritti dei terzi, lesi dai contenuti caricati dagli utenti.

tematica dell'inquadramento della responsabilità civile del *provider* di contenuti manifestamente illeciti. Il giudice ha ordinato al *provider* di rimuovere le pagine *web* in violazione dei diritti personalissimi della ricorrente. Oltre a ciò, in motivazione, il giudice ha indicato come causa generatrice della responsabilità il mancato intervento, pur avendo ricevuto la segnalazione, chiarendo come a tal fine non sia strettamente necessario che venga emanato un ordine da parte delle autorità.

¹⁷³ Si v. l'ordinanza Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. inf.*, 2012, p. 1210, con nota di T. SCANNICCHIO, *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione “auto-complete”* – che evidenzia l'inefficacia della diffida recapitate dai terzi a far sì che sorga, la responsabilità oggetto del presente elaborato e i conseguenti obblighi di attivarsi; si v. la sentenza App. Milano, 7 gennaio 2015, n. 29, cit..

¹⁷⁴ BUGIOLACCHI, *I presupposti dell'obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell'hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in *Resp. civ. prev.*, 2017.

Nell'analisi della evoluzione giurisprudenziale, un ulteriore punto di fondamentale importanza è la rapidità della diffusione dei contenuti *online*. Tale velocità di diffusione pregiudica irrimediabilmente l'efficacia di qualsiasi approccio che preveda un prolungamento dei tempi per l'operatività a contrasto.

In tale quadro, nel caso di contenuti manifestamente illeciti e lesivi di un diritto di natura patrimoniale, non si vede come possa essere preferibile rimettere il tutto ai tempi dell'autorità giudiziaria o amministrativa che sia, senza che ci si esponga al rischio che il pregiudizio arrecato ai diritti violati diventi irrimediabile¹⁷⁵.

L'orientamento maggioritario *supra* illustrato viene ulteriormente consolidato dalla posizione assunta riguardo a questo tema dalla Corte di cassazione nella già citata sentenza Cass. Civ., sez. I. del 19 marzo 2019, n. 7708, in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che l'*hosting provider* (quand'anche passivo) è responsabile, insieme a chi ha effettuato il caricamento sulla piattaforma di contenuti in violazione del diritto d'autore di terzi, sia per non averli immediatamente rimossi, sia per aver seguito a pubblicarli¹⁷⁶. Ciò consegue al riconoscimento che ogni tipo di comunicazione possa generare la necessaria "conoscenza effettiva".

Supporta l'orientamento maggioritario anche il fatto che questo segua le linee interpretative fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale sottolinea come, in assenza di una regolamentazione unificata delle procedure di segnalazione e rimozione, le Corti di rango nazionale debbano adottare un differente

¹⁷⁵ Si pensi ad esempio ai contenuti di tenore diffamatorio della reputazione delle imprese sul tema, si v. *amplius* FUSARO, *Informazioni economiche e "reputazione d'impresa" nell'orizzonte dell'illecito civile*, Torino, 2010, *passim*. Un esempio sono le recensioni sul portale *Tripadvisor* che siano diffamatorie in virtù dei toni usati per la stesura prima ancora di analizzare il contenuto. Di rilievo a riguardo la sentenza della Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2018- 23 gennaio 2019, n. 3148, pubblicata in http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/15/0000083521/Corte_di_Cassazione_sez_V_Penale_sentenza_n_3144_19_depositata_il_23_gennaio.html. In tale sentenza la Cassazione ha delimitato la portata del diritto di critica, in particolare riguardo alle modalità espressive che non integrino la diffamazione. Dalla motivazione appare come una tale violazione, tra i vari effetti sul piano civilistico determini anche la sussistenza di un *quantum* di responsabilità civile del fornitore di servizi intermediari. Sul tema degli strumenti per tutelare la reputazione d'impresa sul *web*, si rinvia a D'ALFONSO, *Recensioni "diffamatorie" in rete e lesione della reputazione digitale d'impresa. Illecito aquiliano e valutazione comparativa degli interessi dell'impresa e degli internauti, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sui limiti all'esercizio del diritto di critica*, in *Diritto mercato e tecnologia*, 15 ottobre 2019.

¹⁷⁶ Vedasi *infra*: la disciplina speciale per il *notice and stay down*.

approccio, tarato sui singoli casi, e valutare se i singoli atti siano in grado di porre il *provider* nella situazione di dover rimuovere i contenuti.

La nozione di conoscenza effettiva viene precisata dalla Corte nel caso Google¹⁷⁷, già analizzato in apertura del presente capitolo.

La CGUE precisa che il regime di responsabilità, previsto all'art. 14 della Direttiva 2000/31, non può applicarsi ai *providers* che non abbiano rimosso immediatamente i materiali pubblicati, quando abbiano ricevuto l'informazione relativa alla natura illecita di questi sia dal soggetto i cui diritti sono lesi sia in altre modalità.

Il tema viene nuovamente affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche nel caso Ebay¹⁷⁸, in cui sostiene che siano sufficienti fatti o circostanze sulla base delle quali un operatore economico diligente sarebbe dovuto essere in grado di rilevare la natura illecita dell'informazione a escludere il *provider* dall'esenzione stabilita dall'art. 14, comma 1, lett. a), che appunto contempla “qualsiasi situazione nella quale il prestatore” venga messo “in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze”.

Il meccanismo del *notice and takedown* caratterizzato nel *corpus* normativo italiano è, in estrema sintesi, articolato in tre elementi: una notifica dall'avente diritto al *provider*, comprensiva degli estremi del contenuto attenzionato e dei motivi della contestazione; una tempistica di reazione, adeguata a consentire all'ISP di indagare le ragioni del caricamento del *file*, sentendo l'utente che lo ha operato così che si formi un “contraddittorio”; il tutto in un quadro giuridico tale che permetta al titolare del diritto supposto leso, che si veda negare le richieste avanzate al *provider*, di cercare altrove rimedio.

¹⁷⁷ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (Grande sezione), 23 marzo 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla *Cour de Cassation* - Francia), cause riunite da c. 236/08 a c. -238/08, *Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (c. 236/08), *Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL* (c. 237/08), *Google France SAR c. Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SAR, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL* (c. 238/08). Par 109 della decisione.

¹⁷⁸ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011, *l'Oréal SA e altri c. eBay International AG.*, C-342/09, cit., punti 120 e 121.

Tale costruzione parrebbe promettere molto in termini di efficacia, rapidità e equità; tuttavia, tale promessa non sembra essere stata rispettata¹⁷⁹.

L'adozione di un meccanismo, quale quello disposto dalla Direttiva *E-commerce*, ha naturalmente come effetto quello di fornire al *provider* una ulteriore ragione perché non gli possa essere addossata la conoscenza di fatti o circostanze altre rispetto a quelle di cui ha ottenuto contezza per mezzo dei suoi utenti.

Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ha ricordato che “*certamente una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art. 14 della Direttiva 2000/31, stante il fatto che notifiche, relative ad attività od informazioni che si asseriscono illecite, possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate*”¹⁸⁰ e, nel farlo, ha certamente evidenziato come qualsiasi segnalazione possa essere meglio o peggio circostanziata, ma ha anche asserito che un ISP che riceva una notifica, per circostanziata che sia, resterà incapace di dirimere alcune circostanze tra cui: la provenienza merceologica dei beni, l’eventuale consenso del titolare del segno, supposto contraffatto, all’offerta in vendita dei beni, l’intervento o meno dell’esaurimento, la natura dell’uso del segno e l’attitudine dello stesso a recare pregiudizio alle funzioni protette del marchio¹⁸¹.

Inoltre, la segnalazione ha l’effetto di porre il *provider* nella condizione scomoda di dover optare tra non attivarsi e perdere di conseguenza l’immunità, oppure esporsi a eventuali azioni da parte del proprio cliente che veda rimosso il proprio contenuto.

¹⁷⁹ Fin dalle prime applicazioni del sistema di *notice and take down* sono emerse importanti difficoltà. Per una rassegna sia sul fronte dell’autodisciplina che su quello legislativo in UE v. VAN ECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1484 ss..

¹⁸⁰ Corte di Giustizia dell’Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., par. 122.

¹⁸¹ Per quanto riguarda la natura dell’uso del segno si rimanda ai contributi dottrinali e giurisprudenziali citati nei precedenti capitoli sul tema.

2.2.4 La procedura di *notice and take down* negli Stati UE e uno sguardo agli USA. Analisi comparativa dei modelli

Il legislatore europeo, nel dettare la disciplina della responsabilità degli *Internet service providers*, non ha operato una riproduzione del modello statunitense, elaborato nel 1998 con l'introduzione del *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)*.

Tale atto legislativo delinea un complesso meccanismo in cui intervengono diverse figure e che indica tempi ben precisi per l'attivazione del *provider*.

In questo quadro trovano particolare rilievo l'oggetto della contestazione, la garanzia per le parti di un contraddittorio e il contenuto informativo che i *providers* sono tenuti a pubblicare sui propri siti *web*, al fine di rendere la procedura il più trasparente possibile, in particolare per coloro che si ritengano soggetti lesi nei propri diritti.

Specificamente, secondo le norme sancite dalla sec. 512, (c) (2), 17 U.S.C., il *provider*, per non incorrere in responsabilità per eventuali violazioni del *copyright*, deve, innanzitutto, indicare chi sia l'incaricato del ruolo di *designated agent*, cioè un soggetto a cui gli utenti possono indirizzare le proprie notifiche di violazioni di *copyright*, così che egli operi la dovuta selezione.

Affinché tale soggetto sia riconoscibile e di conseguenza raggiungibile dal pubblico, il gestore deve rendere pubbliche e accessibili le modalità per prendere contatto, in particolare fornendo un apposito *link* che sia reperibile senza difficoltà sul sito. Al contempo, devono essere trasmesse al *Register of Copyright* le informazioni riguardanti l'identità dell'*agent*. Il *Register of Copyright*, è un organismo statale che sulle proprie pagine *online* diffonde alcune informative, facilmente accessibili, sulle procedure di rimozione.

Riguardo alla *notification*, cioè la comunicazione in forma scritta che il titolare del diritto supposto leso deve trasmettere al *designated agent*, è necessario che contenga almeno i seguenti elementi:

- a) la firma (autografa o elettronica) del soggetto interessato o del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione dell'opera protetta che si ritiene sia stata utilizzata senza consenso;
- c) lo specifico URL che permetta la corretta individuazione dei materiali lesivi;
- d) le informazioni che siano utili all'identificazione del presunto autore della violazione, affinché il *provider* possa contattarlo;
- e) una dichiarazione in cui il ricorrente afferma di agire in buona fede al fine solo di tutelare i propri diritti;
- f) un'ulteriore dichiarazione che confermi l'esattezza delle informazioni fornite e legittimi l'azione avverso le condotte attenzionate dal reclamo¹⁸².

Una segnalazione manchevole degli elementi citati sarà irrilevante, al fine di far sorgere nei confronti del *provider* la responsabilità di cui alla sec. 512 (c) (1) (A), in quanto non idonea a provare che il *provider* abbia acquisito conoscenza effettiva delle eventuali violazioni. Quando le informazioni fornite siano parzialmente incomplete, nello specifico quando siano rispettati solo i requisiti ai punti b), c) e d), in capo al *provider* sorge un obbligo di contattare l'autore della notifica per segnalare la necessità di rettificarne il contenuto invece di poter essere considerato, comunque, non venuto a conoscenza della violazione.

La sec. 512 (g) garantisce una esenzione di responsabilità a favore del *provider* che si attivi in buona fede e finisca per rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti ed attività, agendo sulla scorta di fatti o circostanze che ne provino l'apparente illiceità, indipendentemente dall'esito di ulteriori accertamenti, atti a confermarne l'illiceità. Al contrario, non opera questa presunzione di irresponsabilità qualora il fornitore di servizi intermediari non rispetti la prescrizione che impone che ci sia un

¹⁸² In originale: (i) a physical or electronic signature of the user; (ii) identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled; (iii) a statement under penalty of perjury that the user has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled; (iv) the user's name, address, and telephone number, and a statement that the subscriber consents to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which the address is located, or if the subscriber's address is outside of the United States, for any judicial district in which the service provider may be found, and that the subscriber will accept service of process from the person who provided notification under subsection (c)(1)(C) or an agent of such person. Section 512 DMCA.

contraddittorio, seppur minimo, tra il titolare dei diritti supposti violati e il soggetto autore delle condotte in supposta violazione. Da ciò deriva che il *provider* è gravato dall'obbligo di comunicare senza indugi all'utente del portale l'avvenuta rimozione, così che sia in grado di formulare una contro-notifica.

Tale contro-notifica ha lo scopo di contestare la misura messa in atto dal *provider*. Essa è formulata come una dichiarazione in cui si deve:

- a) fornire le precise coordinate nella rete del contenuto (spesso viene fornito l'URL);
- b) affermare, a pena di condanna per falsa testimonianza "*perjury*", di essere dotato di motivazioni sufficienti a sostenere "*a good faith belief*" che i contenuti siano stati colpiti dalle misure del *provider* per errore.

Il contro-notificante è, inoltre, tenuto ad accettare esplicitamente una clausola nella quale rimette la giurisdizione sulla controversia alla *Federal District Court* competente, accettando allo stesso tempo che l'*agent* trasmetta la contro notifica alla controparte – *claimant* - perché ne sia informata.

Dal momento della ricezione della *counter notification*, l'*agent* deve effettuarne la comunicazione all'autore della segnalazione, e nel farlo deve informarlo che avverrà il ripristino dei contenuti rimossi. Tale ripristino dovrà essere operato dal *provider* a partire da dieci e non oltre quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della contro-notifica, tale ripristino non sarà però necessario, qualora giunga da parte del *claimant* la notizia dell'avvio di azioni legali, finalizzate a far cessare le condotte, supposte in violazione rispetto ai materiali oggetto della notifica.

Al contrario il legislatore UE, mantenendo un tenore di genericità, nelle espressioni adottate ha sollevato non pochi dubbi sul concetto di conoscenza di un illecito da parte del *provider*.

Proprio a fronte della stigmatizzata astrattezza della citata normativa europea, negli Stati membri sono state sviluppate e implementate pratiche differenti, atte alla verifica della conoscenza.

Nei Paesi Bassi si è stabilito che il requisito della conoscenza del *provider* sia integrato a seguito di un ordine del Tribunale, ma non invece da una semplice segnalazione di un privato¹⁸³.

In Germania la giurisprudenza ha giudicato inadeguata la segnalazione priva di un sufficiente livello di dettaglio¹⁸⁴.

Altri Stati, come il Portogallo, hanno optato per una delimitazione degli effetti della notifica da parte di un privato. Ai sensi del *Decreto-Lei N° 7/2004, Transpõe a Directiva 2000/31/CE, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno*¹⁸⁵, non scatta l'obbligo per il *provider* di rimuovere o bloccare l'accesso a un contenuto sulla base di una mera segnalazione di illiceità dello stesso da parte di un privato.

Nel Regno Unito, la ricezione quasi perfettamente letterale degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE negli articoli 17, 18 e 19 del *the Regulations 2002, (the "ECommerce Regulations")*, on 21st August 2002, n. 22, ha comunque permesso che la legislazione dello Stato si discostasse dalla direttiva per alcune modifiche.

La conoscenza effettiva da parte del *provider* in questo impianto viene subordinata ad una lista di requisiti che la segnalazione deve possedere e su cui l'autorità giudiziaria deve operare un controllo, al fine di determinare l'idoneità della notifica a dar luogo a una verifica dei contenuti segnalati. Viene, pertanto, effettuata la verifica da parte dell'autorità giudiziaria solo quando nella segnalazione siano

¹⁸³ *Legislative Decree Stb. 2004, 210, Law implementing E-Commerce Directive (2000/31/EC)* che ha recepito gli articoli 12-14 della direttiva aggiungendo un articolo al Codice Civile olandese (*DCC*) nella sezione 6:196c (5) che sancisce che i limiti alla responsabilità non privano l'autorità amministrativa o giudiziaria del potere di disporre ingiunzioni nei confronti dei *providers*. Cfr. <https://wilmap.law.stanford.edu/entries/legislative-decree-stb-2004-210-law-implementing-e-commerce-directive-200031ecarticle>.

¹⁸⁴ La Germania ha optato per una ricezione quasi pedissequa delle disposizioni vertenti sulla responsabilità degli *Internet service providers*, ai §§ 8-11 *Telemediengesetz* (emanato il 26 febbraio 2007 (*BGBI. I S. 179, S. 251*) e modificato dall'art. 11 della Legge 11 luglio 2019 (*BGBI. I S. 1066, 1076*).

¹⁸⁵ Cfr.

http://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/0000005643_LEY_7_transposicion_directiva_comercio_elctronico_2004_01_07.pdf.

specificati i dati identificativi del mittente, la descrizione della natura illecita del contenuto e l'ubicazione *online* del contenuto.

La ricezione della direttiva nel diritto francese concretata nella *loi du 21 juin 2004*, n. 575 *pour la confiance dans l'économie numérique*, c.d. "LCEN", include una procedura opzionale per la notifica¹⁸⁶.

Gli *hosting providers*, detti *hébergeur*, sono responsabili a patto che si verifichino due condizioni: l'illegittimità del contenuto deve essere effettivamente conosciuta dal *provider* e questi non agisca tempestivamente per la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso allo stesso.

Si assume che la conoscenza effettiva dell'illecito ci sia quando l'*hébergeur* abbia ricevuto una notifica completa degli elementi elencati all'art. 6-15 "LCEN", ovvero: la data del fatto illecito; le generalità del notificante, quando si tratti di persona fisica o del legale rappresentante nel caso di una persona giuridica; il nome e il domicilio o sede legale, rispettivamente nel caso di persona fisica e giuridica, del notificato; la descrizione e l'individuazione nella rete dei fatti oggetto della contestazione; le ragioni, in fatto e in diritto, per cui il contenuto oggetto della segnalazione dovrebbe essere rimosso; copia della corrispondenza con cui si è chiesta la rimozione all'autore del contenuto o motivazione per cui non sia stato possibile contattarlo.

Tale procedura si assume mettere al corrente l'*hébergeur* del contenuto nei suoi sistemi e di conseguenza gli impone di operare senza indugi.

Resta comunque in capo al *provider* una certa discrezionalità, in quanto la notifica non è dotata, in questo quadro procedurale, di un valore coercitivo; l'*hosting provider* potrà quindi valutare autonomamente l'illegittimità o meno dei contenuti oggetto della notifica.

Uno degli orientamenti giurisprudenziali sul tema della notifica da parte del soggetto ritenuto leso propende per conferire un valore di condizione necessaria al

¹⁸⁶ La legge ha stabilito una disciplina apposita in base alla tipologia dei servizi offerti dall'*Internet service provider*, descrivendo, all'art. 6, II, comma 1, le figure dei *fournisseurs d'accès*, ossia i fornitori di accesso ad Internet, ed i *fournisseurs d'hébergement Internet*, c.dd. *hébergeurs* cioè i fornitori di servizi di *hosting*.

formalismo della notifica. Si sostiene, cioè, che una notifica, effettuata da un soggetto che non si sia conformato alle prescrizioni di legge, sia nulla¹⁸⁷ e non permette che si formi la conoscenza effettiva, necessaria a rendere il fornitore di servizi intermediari responsabile.

Altro orientamento giurisprudenziale ha, in senso opposto, sostenuto che la notifica non abbia altro effetto che creare una presunzione di effettiva conoscenza dei contenuti supposti illeciti, presenti sulle piattaforme *online*, e pertanto il mancato rispetto delle norme procedurali relative alla notifica non porterebbe alla nullità della stessa e alla conseguente assenza di conoscenza effettiva¹⁸⁸.

Sul versante dottrinale, è stata data evidenza al fatto che, pur essendo comprensibile la necessità di arginare e prevenire gli abusi di notifiche su contenuti illegali agli *hosting service providers*, la previsione di obblighi, di difficile adempimento, per la corretta formulazione della segnalazione rischia di mettere i soggetti che vogliano attivarsi in difesa di un proprio diritto in eccessiva difficoltà.

In particolare, in settori molto tecnici, come quello della contraffazione, sarebbe necessaria l'assistenza di un legale anche solo nella fase di formulazione della notifica, così da evitare che i gestori dei servizi intermediari finiscano per rigettare le richieste non sufficientemente dettagliate o anche imprecise, come è verosimile che succeda a causa del regime di sostanziale anonimità del *web*.

Come già visto, in Italia le Corti hanno interpretato la regolamentazione perlopiù operando un allontanamento dal dato normativo letterale.

Lo stesso avviene anche in Spagna.

Il legislatore spagnolo all'art. 16 della *Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de*

¹⁸⁷ Vedasi la sentenza della *Cour de Cassation*, I sez. civ., 17 febbraio 2011, n. 09.67896, (pubblicata in www.legifrance.gouv.fr (27.01.2015)), e si cfr. *La Cour de Cassation confirme le statut d'hébergeur de Dailymotion*, 18 febbraio 2011, in <https://www.legalis.net/actualite/la-cour-de-cassation-confirme-le-statut-dhebergeur-de-dailymotion/>

¹⁸⁸ Vedasi la sentenza del *Tribunal de Grand Instance de Paris* del 10 luglio 2009 che ha deciso che, in accordo con il dato normativo, si può dimostrare la conoscenza effettiva attraverso ogni mezzo oltre alla notifica.

la sociedad de la información y de comercio electrónico ha ristretto il significato dell'espressione "conoscenza effettiva" della natura illecita dei contenuti pubblicati sugli spazi *online* di competenza dei prestatori di servizi intermediari. Nello specifico ha stabilito che tale conoscenza possa sussistere o quando un'autorità competente l'abbia dichiarata preventivamente, oppure quando abbia ordinato all'ISP le ormai note cancellazione o disabilitazione dell'accesso al contenuto, ciò fatte salve le procedure di rilevamento degli illeciti dei *providers* stessi e eventuali altri mezzi allora non ancora concepibili¹⁸⁹.

Non esistendo in Spagna organi amministrativi deputati a definire la liceità o meno dei contenuti pubblicati sui portali *online*, per organo competente si intende esclusivamente l'autorità giudiziaria.

Come già riportato, seppure incidentalmente, *supra*, la disciplina dettata dal legislatore spagnolo viene sistematicamente disattesa dalle Corti che ritengono responsabili civilmente i *providers* che non si siano attivati anche a seguito di una segnalazione di un privato che agisca contro un contenuto, pubblicato sulle piattaforme in gestione al *provider* e dallo stesso ritenuto lesivo di un proprio diritto.

Il 1° ottobre 2017 in Germania è entrato in vigore il *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*, la legge per migliorare la tutela dei diritti sui *social network*¹⁹⁰.

Tale legge è stato il primo atto a introdurre nel diritto europeo strumenti per il contrasto degli illeciti commessi attraverso i mezzi di comunicazione propri del *web 2.0*.

La normativa introdotta nel 2017 si applica esclusivamente ai servizi della società dell'informazione con almeno due milioni di utenti registrati in Germania e che si declinino nell'offerta di spazi *web* per la condivisione di contenuti. Da questa definizione sono esclusi, in via espressa, i portali di informazione, per cui la responsabilità relativa a quanto pubblicato è in capo all'editore, e le piattaforme che

¹⁸⁹ Cfr. *EU Study on the Legal analysis*, p. 20.

¹⁹⁰ Si tratta del *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in soziale Netzwerken* del 1° settembre 2017 (BGBl. I S. 3352).

si occupino di fornire servizi nell'ambito della comunicazione individuale, come, tra le altre, le applicazioni di messaggistica istantanea.

Ai sensi di questa normativa, per i *social media* viene introdotta una duplice tipologia di obbligo.

Dapprima, il *provider*, che abbia ricevuto nell'arco di un anno solare più di cento segnalazioni di contenuti illeciti, ha l'obbligo di fornire un resoconto che verrà pubblicato sulla Gazzetta Federale e sulla *homepage* dei propri servizi, entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento. Tale *report* è necessario che contenga una descrizione delle modalità di intervento e delle risorse impiegate a seguito delle segnalazioni, dei risultati ottenuti, delle tempistiche di gestione delle pratiche legate alle segnalazioni e della platea di soggetti segnalanti.

In secundis, la legge prevede l'obbligo in capo al *provider* di operare le necessarie rimozioni o disabilitazione dell'accesso ai contenuti illeciti segnalati, attraverso una procedura che sia allo stesso tempo tempestiva e trasparente.

I destinatari della norma dovranno quindi predisporre un sistema per le notifiche di facile accesso e nominare nella Repubblica Federale tedesca un soggetto, autorizzato a ricevere le notifiche.

A valle del momento di ricezione della notifica, scattano ulteriori obblighi per il prestatore di servizi intermediari.

L'ISP dovrà provvedere alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso al contenuto che sia "manifestamente illecito" entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della segnalazione, salvo aver concordato un termine differente con la competente autorità. Il *provider*, entro 7 giorni dalla ricezione della notifica, sarà obbligato a rimuovere tutti i contenuti illeciti o a disabilitarne l'accesso, oppure qualora il caso lo richieda, a prorogare di ulteriori sette giorni tale periodo, al fine di permettere l'accesso a una fase di contraddittorio a chi abbia pubblicato o anche solo condiviso il contenuto attenzionato dalla segnalazione. Ultima possibilità è quella che in capo al *provider* sorga l'onere di rimettere la questione, oggetto di segnalazione, a un organo indipendente di autoregolamentazione che abbia il

necessario accreditato da parte dell'autorità amministrativa competente per la vicenda, come da §§ 3 e 4 della legge¹⁹¹.

Vige inoltre l'obbligo di comunicazione all'utente del servizio coinvolto dell'esito e della motivazione della decisione sulla segnalazione. Il soggetto che si ritiene leso dai contenuti segnalati, nel caso non si proceda alla loro rimozione o alla disabilitazione della relativa accessibilità, potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria per una revisione della decisione del *provider*.

2.2.5 Le ingiunzioni “dinamiche”

La natura probante del contesto della rete ha portato le Corti nazionali a elaborare nuove forme di provvedimenti mirati a inibire le condotte che vengano attuate in modalità differenti da quelle attenzionate nel corso della causa.

Tali ingiunzioni hanno l'obiettivo di impedire che il provvedimento di natura inibitoria sia eludibile attraverso la variazione di alcuni degli aspetti tecnico-informatici del contegno contraffattorio. La tipologia più diffusa di modifica è la modifica dei *server* che si concreta nella creazione di siti cosiddetti *alias*.

La corte di Milano nel decidere la lite tra Mondadori e Fastweb¹⁹² ha stabilito che è possibile indirizzare agli ISP ordini di disabilitare l'accesso “*ai medesimi contenuti già accertati illeciti*” pur quando questi siano ospitati da siti il cui nome a dominio viene modificato dal soggetto autore della violazione. Non volendo ammettere tale possibilità, circoscrivendo quindi l'efficacia dei provvedimenti al solo sito *web* individuato nell'ambito del giudizio, l'inibitoria sarebbe del tutto priva di efficacia in quanto aggirabile senza sforzi.

Tale impostazione è mutuata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare dal caso Telekabel.

¹⁹¹ Organo finanziato dalle stesse piattaforme e capace, per una struttura organizzativa deputata a questo, di ricevere e operare il dovuto vaglio sulle richieste. Cfr. GIANNONE-CODIGLIONE, *La nuova legge tedesca per l'enforcement dei diritti sui social network*, in *Dir.inf.*, 2017, p. 731.

¹⁹² Trib. Milano ord. 12.04.2018, Mondadori c.Fastweb, in *Dir. di Internet*, 2019/1, 107 ss, § 13 e § 20, nota di L. Molinaro.

Tali provvedimenti hanno portata molto ampia e possono operare per colpire contenuti ospitati su siti con *domain* di primo e secondo livello differenti da quelli del sito su cui è stata accertata la contraffazione. L'effetto è quindi quello di imporre al prestatore di servizi intermediari (nello specifico di *mere conduit*) di filtrare tutto ciò che transita sui propri *server* e che coincida con il contenuto accertato illecito. Tale regime appare difficilmente conciliabile con l'art. 15 par. 1 della Direttiva *E-commerce* e il corrispondente art. 17 del d.lgs 70/2003.

A tal proposito è utile rilevare come il divieto di imporre un onere di monitoraggio generale non sia un divieto assoluto¹⁹³, in quanto il testo stesso della direttiva prevede che siano imposti agli ISP obblighi di sorveglianza "in casi specifici"¹⁹⁴.

Inoltre, è facoltà delle autorità giudiziarie emanare provvedimenti finalizzati a che la violazione operata dal terzo tramite i servizi dei vari ISP, sia prevenuta o che ne sia impedita la prosecuzione¹⁹⁵. Questo approccio permette di rendere la disciplina delle norme particolarmente duttile in quanto "*affida la creazione del rimedio [...] alla sensibilità del giudice, il quale deve, col proprio ordine inibitorio, plasmarlo, guardando al risultato legittimamente agognato dal ricorrente*"¹⁹⁶.

Questi ordini inibitori fanno sorgere in capo al *provider* l'obbligo non solo di mettere fine all'illecito ma anche di evitare che sia possibile reiterarlo nel futuro¹⁹⁷. Per

¹⁹³ SIMONI, *La responsabilità degli hosting provider quali prestatori "automatici, tecnici e passivi" della società dell'informazione*, in *Il diritto industriale*, 5, 2017, 463 ss..

¹⁹⁴ Cfr. Considerando 47, direttiva CE/2000/31: "*Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni*".

¹⁹⁵ V. sentenza Caso Ebay.

¹⁹⁶ MARCHETTI, *Esiste una "azione inibitoria europea"? La tutela dei diritti in rete tra vecchi problemi e nuove declinazioni rimediali all'alba del Digital Services Act (Parte Prima)* in *Il Processo*, fasc.1, 1 aprile 2023, pag. 147 ss..

¹⁹⁷ Cfr. Considerando 45 Direttiva E-commerce e corrispondente Considerando 25 Regolamento UE/2022/2065: "*Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, anche qualora essi soddisfino le condizioni stabilite nell'ambito di tali esenzioni. Siffatte azioni inibitorie potrebbero, in particolare, consistere in ordini di organi giurisdizionali o autorità amministrative, emessi in conformità del diritto dell'Unione, che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche*

adempiere a tale obbligo il prestatore deve intervenire con ogni mezzo a sua disposizione, operando secondo i canoni di massima diligenza professionale¹⁹⁸.

Fin dalla prima introduzione di tali inibitorie, l'effetto ottenuto è stato quello di introdurre sistemi di riconoscimento delle informazioni finalizzati a individuare i tentativi di ricaricamento di contenuti riconosciuti illeciti.

Va da sé che tale attività di prevenzione sia possibile solo nel caso in cui sia da rimuovere un file precisamente individuato e quindi la natura illecita non dipenda da combinazioni di più *file* o informazioni.

In ordinamenti diversi da quello italiano queste ingiunzioni dinamiche hanno assunto il carattere di vere e proprie condanne preventive a carico del *provider* che, venuto a conoscenza dell'illecito per mezzo della comunicazione degli interessati, è tenuto ad attivarsi tempestivamente per porre fine all'illecito e per impedirne la reiterazione. Tale declinazione di condanna preventiva diventa estremamente evidente quando la violazione avvenga nel contesto di un servizio di *streaming*, in cui la natura stessa del servizio rende vano ogni intervento che non sia immediato e quindi anche quelli tipici delle azioni cautelari.

2.2.6 La disciplina speciale per il *notice and stay down*

Il legislatore europeo ha disciplinato una ipotesi specifica per cui prevede l'obbligo di attivazione del *provider* che abbia ricevuto una segnalazione da parte di un soggetto che si ritenga leso nei suoi diritti da un contenuto pubblicato.

La normativa di riferimento è la Direttiva UE del Parlamento e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato digitale unico¹⁹⁹, detta "direttiva *Copyright*", che individua le condizioni per cui, alcune

con la rimozione dei contenuti illegali specificati nei suddetti ordini, o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.”

¹⁹⁸ COCUCCIO, *La responsabilità civile per fatto illecito dell'Internet service provider*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, IV, 1318.

¹⁹⁹ La Direttiva (UE) 2019/790 modifica la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento

categorie di *providers* che abbiano “ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari del diritto” e non si siano attivati tempestivamente per l’oscuramento o la rimozione del contenuto illecito dal proprio sito, siano ritenuti responsabili.

L’obiettivo della normativa è quello di innovare la tematica del diritto d’autore e lo fa istituendo un sistema di “responsabilizzazione” di quei prestatori di servizi intermediari, che operano in un modello di business che include la pubblicazione da parte degli utenti di contenuti coperti da *copyright*, i quali vengono, pertanto, diffusi al pubblico, operando in maniera attiva, ad esempio sul fronte della ottimizzazione del posizionamento dei contenuti.

L’articolo 17 della direttiva in analisi configura una nuova tipologia di responsabilità in capo alle piattaforme *online* di condivisione dei contenuti, in quanto dispone che i *providers* “attivi” siano automaticamente responsabili quando il contenuto illecito entra nella rete per mezzo dell’*upload* di uno dei loro utenti sui portali dagli stessi gestiti.

Viene, in tal modo, delineato un quadro opposto a quello analizzato nella trattazione del sistema del *notice and take down*.

La responsabilità in questo sistema sorge *ex ante* invece che *ex post*.

Per essere esentato da tale responsabilità il *provider* dovrà adoperarsi per l’adozione di misure mirate a rendere impossibile l’*upload* di contenuti illeciti sul portale di propria competenza. Ciò, in pratica comporta che i prestatori di servizio saranno gravati dall’obbligo di ottenere una sorta di autorizzazione alla comunicazione al pubblico del materiale protetto dal diritto d’autore.

In assenza di apposito nulla osta da parte dei titolari dei diritti, il prestatore risponderà “*per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, di opere e altri materiali protetti dal copyright*”, salvo che riesca a dimostrare che abbia compiuto i “massimi sforzi” per l’ottenimento dell’autorizzazione; che abbia effettuato i

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

massimi sforzi in linea con gli “elevati *standard* di diligenza professionale” per accertarsi che le opere, per cui ha ricevuto le necessarie informazioni da parte dei titolari dei diritti, non siano rese disponibili; di essersi, comunque, attivato con tempestività per la disabilitazione dell’accesso o la rimozione del contenuto oggetto della segnalazione da parte dei titolari del diritto e che abbia compiuto i massimi sforzi per impedire nel futuro ulteriori caricamenti *online* dei medesimi contenuti²⁰⁰.

L’uso dell’espressione “oggetto di segnalazione” comporta la conseguenza che il *provider* dovrà attivarsi non in forza dell’illiceità del contenuto valutata dalle competenti autorità, ma sulla base della valutazione effettuata dal titolare dei diritti supposti lesi.

Appare chiaro inoltre come, rispetto alla disciplina generale dettata dalla Direttiva 2000/31/CE, venga aggiunto l’ulteriore obbligo per il *provider* di impegnarsi a impedire il caricamento futuro dei contenuti già stati segnalati.

Tale disposizione è il c.d. “*notice and stay down*” che richiede che il prestatore di servizi intermediari si prodighi affinché il contenuto, già segnalato come lesivo e rimosso, non venga nuovamente uploadato sui suoi server, cosa che comporta una attività di controllo su tutti i contenuti che sugli stessi vengono caricati.

All’art. 17, comma 5, la direttiva c.d. Copyright sancisce che, per la valutazione dell’adempimento agli obblighi appena descritti, l’autorità giudiziaria dovrà valutare: tipologia di opere, pubblico e dimensione del servizio che il *provider* offre, sostenibilità e costo degli strumenti che sarebbero adeguati per i prestatori.

È, dunque, facile comprendere come questo abbia la naturale conseguenza di limitare in maniera importante gli obblighi nei confronti di *start up* e di imprese di dimensioni piccole o medie.

²⁰⁰ QUARTA, *La responsabilità civile*, in QUARTA-SMORTO (a cura di), *Diritto privato dei mercati digitali*, 2020, p. 302, evidenzia come l’articolo 17 della direttiva UE 2019/790 c.d. “direttiva Copyright”, definisce un regime di responsabilità decisamente più stringente per il fornitore di servizi intermediari che violi il diritto di copyright, rispetto a quanto previsto dalla direttiva sul commercio elettronico.

La natura del sistema di *notice and stay down* espone al rischio che l'*hosting provider*, dovendo perlomeno ricevere tutte le segnalazioni da parte dei privati, assuma un ruolo di eccessivo controllo sui contenuti in rete.

Tale rischio può essere mitigato dallo stesso *provider* che dovrebbe chiarire al pubblico i presupposti e i requisiti per la corretta operatività del meccanismo di notifica e di rimozione dei contenuti illeciti. Il che impone che la diffida del titolare dei diritti sia maggiormente circostanziata circa l'identificazione dei contenuti di cui si chiede la rimozione e contenga "contestazioni specifiche e puntuali"²⁰¹.

Altro fronte su cui il *provider* potrebbe intervenire è quello di subordinare l'accoglimento di una segnalazione, relativa ad un contenuto illecito, al fatto che la stessa sia opera di un soggetto facilmente identificabile *online*. Il *provider* potrebbe, in questa casistica, accogliere le segnalazioni solo quando il segnalante dimostri di aver già reso nota la questione al supposto danneggiante e di aver chiesto la modifica o rimozione del materiale oggetto della segnalazione dal portale e non abbia avuto risposta.

2.2.7 L'introduzione di un quadro normativo uniforme in UE, il DSA

Nell'Unione Europea l'ultima riforma sul tema della responsabilità indiretta degli ISP è avvenuta attraverso l'introduzione del Digital Services Act (a seguire anche DSA)²⁰².

²⁰¹ Si v. l'ordinanza Trib. Roma, 20 ottobre 2011, cit.; la sentenza App. Milano, sez. impr., 7 gennaio 2015, n. 29, cit.; la sentenza Trib. Roma, sez. impr., 27 aprile 2016, n. 8437, cit. Si v. App. Roma, sez. I civ., 19 febbraio 2018, n. 1065, che decide di diffamazione a mezzo *web*. In tale pronuncia la Corte sostiene che poiché i contenuti non possono definirsi insultanti al punto da richiedere al fornitore di servizi intermediari di attivarsi, in mancanza di un ordine da parte di una delle autorità competenti, solo una segnalazione dettagliata avrebbe potuto far sorgere la necessaria conoscenza effettiva. La segnalazione avrebbe dovuto contenere "*le singole affermazioni ritenute non veritiere; le ragioni della asserita falsità e le fonti idonee a comprovare; le modifiche suggerite così da consentire alla comunità degli utenti e agli amministratori l'esecuzione dei controlli richiesti, a seguito dei quali, se positivi*", si sarebbe potuto procedere con le modifiche richieste. Cfr. <http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2018/05/CA-Roma-sentenza-1922018-Wikimedia-Previti.pdf>

²⁰² Regolamento UE/2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (d'ora innanzi, più semplicemente, "Digital Services Act"). A norma dell'art. 93, para. 2, il Digital Services Act trova applicazione dal 17 febbraio 2024.

L'obiettivo del DSA è “*armonizza[re] pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano efficacemente tutelati e l'innovazione sia agevolata, contrastando la diffusione di contenuti illegali online e i rischi per la società che la diffusione della disinformazione o di altri contenuti può generare*”²⁰³.

Per pervenire a tale ambizioso obiettivo, il DSA compone e supera, in un *corpus* unico direttamente efficace, le prescrizioni ora applicate settore per settore dai singoli Stati membri, le quali resteranno applicabili in qualità di *lex specialis*²⁰⁴, come chiarito nel *memorandum* esplicativo della Commissione.

Il regolamento DSA armonizza nel contesto dell'Unione, le norme relative alle attività dei prestatori di servizi intermediari; in questo insieme sono di particolare interesse, ai fini del presente elaborato, quelle relative alla definizione delle aree entro cui le condotte possono godere di un'esenzione dalla responsabilità, quelle relative agli oneri di diligenza per alcune tipologie di ISP.

Nel novero dei contenuti illegali diffusi per mezzo dei servizi offerti dagli intermediari *online* è fatta esplicita menzione, nel Considerando 12, della vendita di prodotti non conformi o contraffatti²⁰⁵.

In sede di relazione introduttiva alla proposta DSA, è stato specificato come il Regolamento, allora la proposta di regolamento, sia stato basato anche sul contenuto della raccomandazione sui contenuti illegali del 2018²⁰⁶ e sull'esperienza acquisita nell'ambito dell'attività mirata all'autoregolamentazione intrapresa dalla

²⁰³ Considerando 9 regolamento UE/2022/2065.

²⁰⁴ Cfr considerando 9 regolamento UE/2022/2065.

²⁰⁵ La definizione di contenuti illegali è all'art. 2 lett. g Regolamento UE/2022/2065: “*qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni*”. La nozione è dunque molto ampia.

²⁰⁶ Raccomandazione UE 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online, C/2018/1177, in GUUCE L 63, 2018, 50.

Commissione, tra cui certamente rientra il protocollo di intesa sulla vendita di merci contraffatte²⁰⁷. Tali atti sottolineavano la necessità di introdurre meccanismi

Il DSA risulta innovativo fin dall'ambito di applicazione territoriale.

Le norme del Regolamento 2022/2065 si applicano *“ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi”*²⁰⁸. I criteri di applicazione territoriale del DSA sono quindi ampliati rispetto alle norme costituenti il quadro normativo previgente, che individuavano come criterio unicamente il luogo di stabilimento dei prestatori dei servizi.

L'ambito di applicazione territoriale del DSA ha una definizione dinamica e non statica, basata sul “collegamento sostanziale” – definito dal Considerando 7 – i cui indici di riferimento sono rinvenibili nel testo del Considerando 8.

In concreto, quindi, il collegamento è stabilito considerando lo Stato in cui il prestatore è stabilito o in alternativa, *“sulla base dell’esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri”*.

Tale criterio alternativo, si può far discendere da circostanze tra le quali rientrano dati come *“l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l’utilizzo di un dominio di primo livello nazionale”*, oppure anche *“la disponibilità di un’applicazione nell’apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro”*, invece al contrario *“la mera accessibilità tecnica di un sito web dall’Unione non può, di per*

²⁰⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the Internet*, (2016) https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/enforcement-intellectual-property-rights/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-Internet_en?prefLang=it

²⁰⁸ Art. 2 Reg. UE/2022/2065.

sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione"²⁰⁹.

L'ambito di applicazione così individuato appare in linea con la regola di applicazione territoriale del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati e ha l'obiettivo di migliorare il tasso di efficacia delle norme e al contempo garantire che nel mercato dell'Unione vi sia un regime di effettiva parità delle condizioni.

Per le piattaforme, a causa della portata sovranazionale del loro operato, tali aspetti assumono una rilevanza particolare.

Anche le norme sull'*enforcement* toccano il tema dell'applicazione territoriale, quando tratteggiano il quadro a più livelli che collega l'UE e i singoli Stati membri dell'Unione.

È l'articolo 56 a stabilire che la competenza giurisdizionale per l'applicazione del Regolamento spetti al Paese membro in cui è situato il principale stabilimento del prestatore di servizi. Per stabilimento principale si intende la "sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo"²¹⁰ da parte del prestatore.

Per i prestatori che non abbiano il proprio stabilimento principale nell'Unione, ma che offrano comunque servizi fruibili dal territorio dell'Unione, per determinare la competenza giurisdizionale riguardo al regolamento 2022/2165 si guarda al Paese in cui sia stato nominato il rappresentante legale. Qualora il *provider* abbia omissso la designazione del proprio rappresentante legale, ogni singolo Stato membro dell'Unione, e anche la Commissione, può avere giurisdizione, purché si rispetti il principio del *ne bis in idem* e le misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione siano opportunamente comunicate tra gli Stati membri e alla Commissione.

²⁰⁹ Considerando 8 regolamento UE/2022/2065.

²¹⁰ Considerando 123 regolamento UE/2022/2065.

Un altro profilo di rilievo attiene all'applicazione degli ordini emanati dalle autorità nazionali giurisdizionali ed amministrative per contrastare i contenuti illeciti e richiedere informazioni²¹¹.

Oltre a limitare la portata degli ordini da parte delle autorità nazionali a quanto strettamente necessario al fine di conseguire gli obiettivi fissati e imporre l'obbligo di ottemperare alle norme in tema di competenza dello Stato membro, entro i cui confini cui ha sede principale il *provider*, il Considerando 38 richiama “eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31 CE”.

Il Regolamento, nella prima proposta, stabiliva inoltre che “*qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale*”.

Tale formulazione, pur coerente con la linea dettata dalla giurisprudenza euro-unitaria²¹², avrebbe potuto far sorgere delle problematiche nel raccordare le varie legislazioni Europee e, pertanto, nella versione finale del testo si è optato per una formulazione per cui “*nel caso in cui l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa aver effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale*”.

²¹¹ Definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del Regolamento 2022/2065.

²¹² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, terza sezione del 3 ottobre 2019 causa 10/18 Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited.

Il DSA disciplina le attività di “prestazione di servizi intermediari”, concetto esplicito nel considerando 5, che chiarisce che tale espressione indica quei prestatori di servizi afferenti alla società dell’informazione, come individuati dalla Direttiva (UE) 2015/1535²¹³, cioè “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione²¹⁴, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario” e nello specifico alle attività annoverabili tra i servizi di: semplice trasporto (*mere conduit*), consistenti nella trasmissione, attraverso una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, oppure nella fornitura di un accesso ad una rete di comunicazione; memorizzazione temporanea (*caching*), consistente nella trasmissione, attraverso una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione non permanente e operata attraverso modalità automatiche, delle informazioni stesse all’unico fine di rendere maggiormente efficiente l’inoltro delle informazioni agli eventuali altri destinatari del servizio che lo richiedano; di *hosting*, consistente nell’archiviazione non temporanea di informazioni immesse da uno dei destinatari dei servizi offerti, su richiesta del destinatario stesso.

L’Articolo 2, al paragrafo 2, rafforza la definizione dell’ambito di applicazione soggettivo del regolamento, escludendo dai servizi nei cui confronti opera il regolamento i “*servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari*”²¹⁵.

²¹³ Direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

²¹⁴ Riguardo alla nozione di retribuzione non è chiaro se vi sia ricompresa la controprestazione costituita dall’offerta di dati personali come dalla Direttiva UE 2018/172 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e dalla Direttiva UE 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

²¹⁵ Regolamento UE/2022/2065 art. 2 paragrafo 2.

Alle succitate e già note categorie di prestatori di servizi intermediari, nel DSA si aggiunge una qualificazione in più, sulla base della quale scattano una serie di obblighi ulteriori anche per le “piattaforme *online*”.

La definizione è rinvenibile all’articolo 3 lett. i) “*un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico*²¹⁶, *tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento*”, ad esempio come i *social network* o i mercati *online*²¹⁷.

Sono esclusi dalla categoria delle piattaforme *online* i servizi di *hosting* che diffondono le informazioni al pubblico come “*solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale*”²¹⁸, così permettendo di non dover imporre obblighi sproporzionati²¹⁹.

Un esempio di questa casistica è rinvenibile nel Considerando 13 il quale cita la sezione commenti di un quotidiano *online*, caso per cui è evidente come la diffusione al pubblico sia in un rapporto di mera accessorialità rispetto al servizio principale di pubblicazione di notizie e che, pertanto, non può essere coperta dalla responsabilità editoriale propria dell’editore.

²¹⁶ L’art. 3 lett. k) regolamento UE/2022/2065 definisce in cosa consiste la diffusione al pubblico: “messa a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite”. Tale definizione, unitamente al testo del considerando 14 regolamento UE/2022/2065 pare non includere tutti i casi in cui le informazioni vengano diffuse entro ambienti virtuali chiusi e il cui accesso è possibile solo per soggetti precedentemente individuati.

²¹⁷ Cfr Considerando 13 regolamento UE/2022/2065.

²¹⁸ A patto che tale funzionalità non sia stata implementata con il fine dell’elusione del regolamento in commento.

²¹⁹ Trova applicazione la medesima idea nella Direttiva sui servizi media audiovisivi 2018/1808 del 14 novembre 2018, GUUE (2018) L 303/69.

La definizione di “piattaforma”, adottata dal regolamento UE 2022/2165, è differente dalle analoghe definizioni, rinvenibili all’interno di altri atti normativi, e ciò potrebbe rendere possibile il sorgere di incongruenze a livello di sistema.

Un caso di differente definizione è rappresentato dal Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online* (Regolamento P2B) e si applica per i servizi offerti dagli intermediari *online*; oppure si può citare l’articolo 17 della Direttiva CDSM²²⁰ che regola la responsabilità dei “prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*”, quando usino contenuti coperti da *copyright*.

Una tale discrepanza di definizioni potrebbe portare a dover applicare una *lex specialis* e pertanto escludere l’applicazione del DSA in ragione della discrasia tra il testo di quest’ultimo e le normative ad esso preesistenti nei vari settori.

Ancora per quanto attiene alle piattaforme e alle definizioni, sono riservati obblighi particolari e ancora ulteriori alle “piattaforme *online* di dimensioni molto grandi”, al fine di creare un sistema atto alla gestione dei rischi di natura sistemica.

Tale sottoclasse di soggetti è definita dall’Articolo 33 come “le piattaforme *online* che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni”²²¹.

Altri soggetti elencati nel testo del DSA sono i “destinatari del servizio”: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermedio in questione²²², i “consumatori”²²³ e gli “operatori commerciali”²²⁴, i coordinatori dei servizi digitali

²²⁰ DIRETTIVA (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

²²¹ Art. 33 regolamento UE/2022/2065.

²²² Art. 2 lett. b regolamento UE/2022/2065.

²²³ Art. 2 lett. c regolamento UE/2022/2065.

²²⁴ Art. 2 lett. e regolamento UE/2022/2065.

del luogo di stabilimento e del luogo di destinazione²²⁵ e il Comitato europeo per i servizi digitali, cioè l'organismo indipendente di natura consultiva, composto dai coordinatori dei servizi digitali con la funzione di vigilare sui prestatori di servizi intermediari.

Il DSA per disciplinare la responsabilità dei servizi di intermediazione contiene disposizioni che stabiliscono l'esenzione dei *service provider* dal regime ordinario di responsabilità civile riguardo ai dati e alle informazioni in essi contenute, per cui operano attività di trasmissione e memorizzazione, dopo che sono state loro fornite da terzi, comprendendo anche i contenuti illeciti o contraffattori.

In coerenza con la Direttiva *E-commerce*, il DSA sancisce il divieto che sia imposto ai prestatori intermediari un dovere di sorvegliare di carattere generale, o di accertare proattivamente i fatti, pur imponendo al contempo un dovere di agire per il contrasto della diffusione dei contenuti illegali e di fornire informazioni quando siano emanati ordini da parte di autorità giudiziarie o amministrative nazionali.

La prima novità si rinviene nella introduzione della “*good samaritan clause*” che sarà oggetto di trattazione *infra*.

I capi successivi alla delineazione degli enunciati principi descrivono un quadro a geometria variabile di obblighi specifici, tarati sulla territorialità, e sulla dimensione delle categorie di soggetti coinvolti, aspetti già trattati nelle pagine che precedono²²⁶. Sono presentati, infatti, obblighi diretti nei confronti di tutte le categorie di *service provider*, ulteriori obblighi rivolti solo agli *hosting provider*; obblighi a carico di tutti prestatori di servizi di *hosting* che rientrano nella definizione di piattaforma *online* e in ultimo, obblighi in capo alle piattaforme *online* che operano con un volume tale di utenti da essere di dimensioni molto grandi perché possano implementare sistemi di gestione del rischio di carattere sistemico.

²²⁵ Rispettivamente art. 2 lett. l e lett. m regolamento UE/2022/2065.

²²⁶ Per quanto attiene all'ambito di applicazione territoriale si rimanda a pag. 108 del presente elaborato; per quanto attiene all'ambito di applicazione soggettiva si rimanda a pag. 111 del presente elaborato.

Rilevante è come, nonostante il Regolamento sia imperniato sulle responsabilità degli ISP e sul sistema di obblighi comportamentali e di diligenza finalizzato alla creazione di un ambiente caratterizzato da trasparenza e un alto tasso di sicurezza, il Considerando 27 evidenzia come “nonostante il ruolo complessivamente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali *online* non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze”. Nel dire ciò il DSA, che pur non detta alcun obbligo nei confronti di soggetti altri dagli ISP, sembra attenzionare anche altre figure come gli utenti, riguardo all’atto di introdurre nella rete e nei sistemi dei *provider* contenuti di natura illecita, nei casi per i quali le normative per determinare la responsabilità, applicabili ai sensi del diritto unionale o nazionale, lo permettono; i moderatori dei gruppi costituenti ambienti *web* chiusi, specie nel caso di moderatori di grandi gruppi, perché concorrano nell’evitare la diffusione di contenuti illegali, in conformità al diritto applicabile.

Il Regolamento evidenzia, altresì, che è necessario rivolgere i provvedimenti “al soggetto che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali”, tanto per limitare il coinvolgimento dei soggetti intermediari, quanto per arginare “effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali”²²⁷.

Nel DSA le esenzioni dalla responsabilità sono disciplinate in maniera analoga a quella implementata nella Direttiva *E-commerce*.

²²⁷ Cfr Considerando 27 regolamento UE/2022/2065.

Il Regolamento riproduce – al netto di minime modifiche formali – il contenuto degli articoli da 12 a 15 della Direttiva 200/31/CE²²⁸, che al contempo abroga²²⁹.

Pertanto, gli articoli da 4 a 6 ripropongono le definizioni²³⁰ ed esenzioni delineate nel quadro normativo previgente, pur al contempo non escludendo che i *service provider* possano essere raggiunti da azioni di carattere inibitorio²³¹.

A tal riguardo, il Considerando 17 illustra come tali prescrizioni non siano da intendersi “come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile”²³², poiché tale accertamento va invece condotto ai sensi delle norme di diritto UE o nazionale, precipuamente introdotte. Sempre il Considerando 17 ribadisce che le esenzioni siano dotate di una portata orizzontale, in quanto applicabili “*in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità, per qualsiasi tipo di contenuto illegale, indipendentemente dall’oggetto preciso o dalla natura esatta di tali leggi*”²³³.

²²⁸ È in questi articoli che si riscontra il nucleo del primo tentativo di regolamentazione della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari *online*. Inoltre, gli articoli corrispondenti nel testo della direttiva per il mercato digitale sono ripresi in maniera integrale dal testo degli articoli 14-17, d.lgs. n. 70/03, v. Montagnani, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018 e nello stesso senso 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.

²²⁹ Ciò è espressamente stabilito dall’art. 89 regolamento UE/2022/2065. V. anche il Considerando 19 il quale ritiene ancora attuale l’orientamento interpretativo del previgente complesso normativo dato dalla CGUE.

²³⁰ Per quanto concerne le definizioni, il Considerando 28 da atto del progresso della tecnologia dal 2000, che impone che “*anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l’architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come mere conduit, caching o hosting*”. Si fa esplicito richiamo anche a “*i servizi di reti locali senza fili, di sistema dei nomi di dominio (DNS), di registro dei nomi di dominio di primo livello, delle autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari*”. Il considerando 27 nomina anche “*i servizi utilizzati per le comunicazioni come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet*” e si specifica che: “*[a]nche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di mere conduit, caching o hosting*”.

²³¹ Considerando 25.

²³² Considerando 17, secondo periodo, regolamento UE/2022/2065.

²³³ Considerando 17 regolamento UE/2022/2065.

L'articolo 4 tratta dei *provider* che operano semplice trasporto delle informazioni. Tali soggetti operano in un'area circoscritta esclusivamente alla trasmissione di informazioni fornite loro dai destinatari del servizio, oppure si limitano a rendere possibile la connessione con la rete di comunicazione tramite la fornitura di un *access point*.

In questa casistica, il *provider* è esente da responsabilità per ciò che trasmette, a condizione che non sia lui ad aver originato la comunicazione, non intervenga sull'informazione coinvolta e sul destinatario della stessa rispettivamente modificandola o selezionandolo.

L'articolo 5 delimita i confini del *caching* e la individua come un'attività che consiste nel trasmettere le informazioni, fornite precedentemente da soggetti terzi, che sono state memorizzate dall'intermediario in maniera temporanea, automatica e intermedia, con l'unico scopo di migliorare l'efficienza del processo di trasmissione verso coloro i quali lo richiedano.

Affinché i prestatori di servizi intermediari di *caching* siano esonerati dalla responsabilità, è necessario che non operino alcuna modifica delle informazioni, siano rispettate le condizioni per l'accesso alle informazioni e le norme che ne regolano l'aggiornamento, non impediscano gli usi consentiti delle loro tecnologie e in ogni caso si attivino con prontezza per rimuovere le informazioni o per disabilitarvi l'accesso, quando siano "effettivamente a conoscenza" del fatto che le informazioni, oggetto dell'attività di trasmissione, siano state rimosse dal resto della rete per via di un provvedimento di una autorità di carattere pubblico.

L'articolo 6 regola l'attività di maggior rilievo in tema di piattaforme *online*, già oggetto del maggior volume di giurisprudenza rispetto alle altre finora analizzate: l'*hosting*.

Si tratta di quegli intermediari che memorizzano le informazioni fornite loro da terzi. Tale tipologia di soggetti gode dell'esenzione da responsabilità per le informazioni memorizzate, purché il *provider* non abbia contezza riguardo alle condotte o alle informazioni non legali ospitate e agisca in ogni caso tempestivamente per la

rimozione o l'oscurazione al pubblico, quando viene a conoscenza dei suddetti contenuti e condotte, pena il divenire “consapevole di fatti o circostanze”²³⁴.

Nel medesimo articolo viene stabilito che l'*hosting provider* è esonerato dalla responsabilità per eventuali domande risarcitorie, a condizione che lo stesso non abbia consapevolezza di alcun fatto o circostanza che renda una delle attività o un contenuto ospitati manifestamente illegali.

L'articolo 6 disciplina le casistiche per le quali è da considerarsi esclusa l'esenzione da responsabilità, sancita in apertura del medesimo articolo.

Non trova applicazione l'esenzione quando il prestatore attui una condotta che è definibile attiva, cioè che gli conferisca la conoscenza o la possibilità di esercitare un grado di controllo sulle informazioni illegali²³⁵, ad esempio nel caso in cui la dinamica tra il prestatore e i terzi si declini nel verso opposto, cioè quando il soggetto che fruisce del servizio agisca in subordine al prestatore per l'autorità o il controllo che lo stesso esercita o perché agisce sotto la sua responsabilità editoriale. In questa casistica viene ricompreso anche il caso in cui il prestatore fornisca informazioni che inducano il consumatore a identificare come venditore il *provider* e non un terzo²³⁶.

Ad ogni modo, non viene esonerata dalla responsabilità, sancita a suo carico nella disciplina consumeristica, la piattaforma digitale che consente ai propri utenti-consumatori di concludere contratti con altri utenti che siano commercianti in modalità telematica, quando tale prestatore di servizi presenti informazioni o renda in altre maniere possibile la conclusione del contratto “*Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un*

²³⁴ Il Considerando 22 impone che le attività dei *provider* vengano attuate rispettando la libertà di espressione.

²³⁵ Considerando 18 “*Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni*”.

²³⁶ CAGGIANO, *la proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *aisdue.ue*, 2021, 17.

*trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni”*²³⁷.

Il regolamento pare quindi evitare di incorporare nel proprio testo la giurisprudenza della CGUE, la quale comunque fa salvi, i riferimenti ai principi e alle categorie nati a seguito di elaborazione giurisprudenziale.

Per quanto concerne gli *hosting service provider*, la distinzione tra *hosting* attivo e passivo, sviluppata dalla giurisprudenza, è limitata al solo considerando 18.

Dal testo del considerando appare che, nei casi in cui la condotta del *provider* non è più definibile neutra o anche meramente tecnica, e invece il *provider* ricopre “*un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni*”²³⁸, non debbano trovare applicazione i regimi di esenzione di responsabilità.

Le esenzioni certamente non saranno applicate nelle ipotesi in cui le informazioni siano rese dall’intermediario.

Il DSA stabilisce che, “*mediante indagini volontarie o mediante segnalazioni presentategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali segnalazioni sono così sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali*”²³⁹, il prestatore può acquisire la conoscenza sufficiente a che sia escluso il beneficio dell’esenzione di responsabilità.

²³⁷ Articolo 6 3 regolamento UE/2022/2065.

²³⁸ V. Considerando 20 e 21. Il numero 20 sottolinea come non sia da ritenersi neutra l’attività del *provider* che “*deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali*”. Il testo del Considerando 21 specifica ulteriormente che è considerabile come neutra l’attività dell’intermediario che non manipoli in alcun modo le informazioni che trasmette, ad esclusione degli interventi di natura meramente tecnica.

²³⁹ Considerando 22 regolamento UE/2022/2065.

A completamento, l'articolo 8 riporta il principio per cui non sussistono doveri generali di agire per sorvegliare e accertare proattivamente “*fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali*”²⁴⁰.

Del tutto innovativa è la prescrizione introdotta dall'art. 7 “*Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi*”.

Viene introdotta nel diritto europeo la “*good samaritan clause*” dell'ordinamento statunitense, e attraverso questa si permette ai *provider* di permanere nel regime di esenzione da responsabilità – previsto dalle norme appena *supra* – nel caso in cui operino, su iniziativa propria, indagini o altre attività volontarie finalizzate a individuare, rimuovere o disabilitare l'accesso dei contenuti illeciti.

L'applicazione della clausola è subordinata a che “*tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente*”²⁴¹.

La scelta di procedere in tal senso, auspicata dalla dottrina²⁴², ha come obiettivo l'incentivare i *service provider* ad attivarsi per aumentare il proprio tasso di conoscenza riguardo alle condotte illecite perpetrate e alle informazioni diffuse per mezzo delle loro piattaforme.

Gli articoli 9 e 10 del Regolamento descrivono il contenuto dei provvedimenti di carattere ordinatorio che le autorità amministrative o giurisdizionali nazionali possono emettere nei confronti degli ISP.

Nella specie, si tratta del contenuto degli ordini di contrastare i contenuti illegali, per l'art. 9, e degli ordini di fornire informazioni, per l'art. 10²⁴³.

²⁴⁰ Art. 8 regolamento UE/2022/2065.

²⁴¹ Considerando 26, che sul punto prosegue “La condizione di agire in buona fede e in modo diligente dovrebbe includere l'agire in modo obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte e fornendo le necessarie garanzie contro la rimozione ingiustificata di contenuti legali, conformemente agli obiettivi e alle prescrizioni del presente regolamento”.

²⁴² Si veda, *ex multis* BUITEN, DE STREEL e PEITZ, *Rethinking liability rules for online hosting platforms*, 28 International Journal of Law and Information Technology 139 (2020).

²⁴³ Ex art. 9, è necessario che il provvedimento contenga “*i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto*”.

Nel farlo entrambe le norme richiamano l'attenzione sulla necessità di motivazione degli ordini e sui requisiti contenutistici degli stessi, in particolare sulle informazioni riguardo alle modalità di ricorso per cui possano optare sia il *provider* sia gli utenti del servizio.

Per quanto attiene agli obblighi dettati per tutta la categoria dei *service provider*, il regolamento stabilisce un pacchetto di misure di base, finalizzate a garantire che l'operato dei soggetti a cui si rivolgono rimanga trasparente per le autorità e anche per gli utenti dei servizi offerti.

Negli articoli 11, 12 e 13 sono trattati gli obblighi sul piano procedurale che hanno il fine di semplificare il processo comunicativo tra prestatori di servizi intermediari, le autorità dei Paesi dell'Unione e quelle di livello europeo come la Commissione e il Comitato.

In tali obblighi rientra l'istituzione di un unico punto di contatto predisposto per le comunicazioni con le autorità, che devono avvenire attraverso modalità digitali e senza il coinvolgimento di soggetti intermedi.

Rilevante è anche l'imposizione di nominare un soggetto dotato di legale rappresentanza presso almeno uno Stato facente parte dell'Unione, così da rendere più semplice per le autorità tanto la vigilanza quanto l'esecuzione del Regolamento.

nazionale conforme al diritto dell'Unione; iii) informazioni per identificare l'autorità emittente; iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini"; quanto agli ordini di fornire informazioni, essi dovranno contenere "(i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) informazioni che identifichino l'autorità emittente; iii) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici; iv) una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;".

Gli articoli 15 e 16 dispongono l'obbligo per i soggetti, inquadrati dal regolamento come prestatore di servizi intermediari, di garantire un regime di trasparenza e di tutela per gli utenti del servizio.

L'articolo 14 norma il contenuto, le modalità applicative ed esecutive delle condizioni generali disposte dagli ISP.

I prestatori devono far sì che siano accessibili le informazioni, riguardanti le restrizioni sull'uso dei servizi offerti che impongono ai propri utenti. *“Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana”*²⁴⁴.

Inoltre, prosegue l'articolo 14²⁴⁵, le condizioni generali di servizio devono includere tali informazioni, che a loro volta vanno stilate *“in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità”* e devono essere messe a disposizione del pubblico attraverso formati di facile accesso e adeguati a mezzi di lettura meccanici.

In aggiunta, i fornitori di servizi intermediari, qualora usino strumenti di verifica dei contenuti automatizzati o anche si avvalgano di personale per verificare oppure moderare i contenuti, sono tenuti a informare i propri utenti. Tale prescrizione si applica anche nel caso i sistemi automatizzati o il personale operino per la prevenzione di fenomeni contraffattivi.

Sono, poi, previsti l'obbligo di informazione riguardo alle modifiche apportate alle condizioni generali e di esporre con un linguaggio adeguato ai minori le condizioni e le limitazioni applicabili all'uso del servizio, nel caso in cui questo sia destinato prevalentemente ad un pubblico di minori.

²⁴⁴ Articolo 14, 1 regolamento UE/2022/2065.

²⁴⁵ MONTAGNANI, *Le procedure di notice anche take down gestite dai prestatori di servizi*, AIDA 2022 valuta in maniera positiva il contenuto dell'articolo, che supera la mancanza di specificità della Direttiva E-commerce che aveva portato a che *“il modello statunitense di notice and take down introdotto dalla sezione 512 del DMCA per i contenuti in violazione del Copyright, divenisse prassi anche in territorio europeo”*.

L'articolo 14 aggiunge, altresì, l'obbligo in capo ai *provider* di attuare e assicurare il rispetto delle limitazioni del servizio *“in modo diligente, obiettivo e proporzionato”*, oltre che *“tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta”*.

L'articolo 15 impone ai *provider* – escluse microimprese o imprese di piccole dimensioni – doveri di trasparenza nelle comunicazioni relative alla rimozione delle informazioni ritenute illegali o comunque contrarie alle condizioni generali del servizio e relative alla limitazione dell'accesso a tali informazioni.

Tali obblighi consistono principalmente nella pubblicazione di relazioni con cadenza almeno annuale.

Le relazioni descritte dall'art. 15 contengono nello specifico informazioni sui seguenti elementi:

- a) *“per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;*
- b) *per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;*
- c) *per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di*

propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

- d) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;*
- e) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate”²⁴⁶.*

Il “meccanismo di segnalazione e azione”, previsto dal dettato dell’art. 16, altrimenti detto “*notice and action*”, ricopre un ruolo fondamentale nell’architettura giuridica del Regolamento, poiché in esso trova sede la risposta alla criticità della mancanza di armonizzazione della procedura di *notice and take-down* nel diritto europeo²⁴⁷.

²⁴⁶ Articolo 15 par. 1 regolamento UE/2022/2065.

²⁴⁷ Il Considerando 50 si riferisce espressamente all’istituto del “*notice and action*” e chiarisce alcune zone d’ombra lasciate dalla normativa previgente rispetto al DSA. *In primis*, l’adeguatezza di una singola segnalazione ad avere ad oggetto più di un contenuto presunto illegale. *In secundis*, si occupa dell’identificazione del soggetto che fa partire la segnalazione, stabilendo che essa deve essere possibile ma non necessaria per l’accesso al meccanismo di segnalazione. In chiusura, chiarisce anche che il dovere di predisposizione di meccaniche per la segnalazione sorge in capo anche a chi fornisca “*servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di memorizzazione di informazioni di siti web, ai server di annunci*

Tale armonizzazione non era stata ottenuta con il precedente quadro normativo, in cui la disciplina delle varie declinazioni possibili dei meccanismi di notifica e azione era stata demandata alla autonoma regolamentazione dei *provider* che spesso si sono limitati a riprodurre alcune delle previsioni del diritto statunitense²⁴⁸.

Al contempo, qualcuno dei Paesi UE, a livello nazionale, aveva previsto norme per disciplinare specifiche tipologie di contenuto, aumentando così il rischio di frazionamento del mercato interno.

La norma del Regolamento DSA prevede che gli *hosting provider* (indipendentemente dalla dimensione economica) adottino meccanismi che consentano a chiunque di effettuare una segnalazione riguardo alla presenza sui servizi offerti dal prestatore di un contenuto che ritengano essere illecito.

Il dettato normativo in argomento prescrive che tali strumenti debbano essere facilmente accessibili e utilizzabili, oltre che debbano permettere di gestire la segnalazione attraverso modalità elettroniche. Queste prescrizioni discendono dal fatto che i prestatori di servizi di memorizzazione nel DSA sono inquadrati come soggetti capaci, per il ruolo che ricoprono, di generare un impatto significativo nel contrasto ai contenuti illegali nella realtà *online*²⁴⁹.

Il funzionamento dei sistemi di segnalazione deve essere sviluppato affinché favorisca la formulazione di segnalazioni correttamente motivate e con un sufficiente grado di precisione, in forza delle quali un soggetto che agisce con

pubblicitari e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come servizi di memorizzazione di informazioni contemplati dal presente regolamento". Il Considerando 52 fa fronte alla richiesta di unificazione a livello dell'Unione Europea delle meccaniche di segnalazione facendo presente come "*norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e obiettivo delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione*".

²⁴⁸ Le piattaforme hanno delineato i propri sistemi sulle norme del Digital Millenium Copyright Act, come sottolineato da MONTAGNANI, *Le procedure di notice anche take down gestite dai prestatori di servizi*, AIDA 2022

²⁴⁹ Considerando 50 regolamento UE/2022/2065.

diligenza è messo in condizione di rilevare i profili di illegalità dei contenuti segnalati.

Al secondo paragrafo è precisato il contenuto richiesto per una istanza²⁵⁰:

- a) *“una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l’ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;*
- b) *una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l’indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di memorizzazione di informazioni;*
- c) *il nome e l’indirizzo di posta elettronica della persona o dell’ente che presenta la segnalazione, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2011/93/UE;*
- d) *una dichiarazione con cui la persona o l’ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l’esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute”.*

L’articolo prosegue riconoscendo alla notifica, compilata nel rispetto di tutti i requisiti contenutistici dettati dal precedente paragrafo, la capacità di far acquisire una *“conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell’articolo 6”*, e nel farlo pone una presunzione di conoscenza a carico dell’intermediario che, per questo, diviene responsabile.

Tale disposizione acclara i dubbi sull’interpretazione del *quantum* minimo di conoscenza richiesto affinché venga meno il regime di esenzione.

Dopo la ricezione della segnalazione, il *provider* trasmette *“senza indebito ritardo”* le proprie determinazioni a riguardo, informando contestualmente, per quanto concerne il criterio di adozione della stessa, circa l’uso di eventuali strumenti

²⁵⁰ La prescrizione appare molto simile a quanto previsto in ambito di *copyright* nel DMCA.

automatici per i processi decisionali e le modalità esperibili per opporsi alla decisione.

Per quanto concerne il merito della decisione, gli *hosting service providers* hanno l'onere di agire in maniera tempestiva, con diligenza e obiettività.

Gli effetti dell'obbligo per l'ISP di motivare la decisione e comunicarla agli utenti sono esplicitati dall'articolo 17 del DSA.

La comunicazione va effettuata al massimo nel momento in cui la restrizione è imposta, e deve essere motivata in maniera chiara e specifica.

In proposito, si evidenzia che la nuova normativa prescrive un contenuto minimo della motivazione:

- a) *“l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;*
- b) *i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;*
- c) *ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;*
- d) *se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;*
- e) *se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di*

informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

- f) *informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria*²⁵¹.

Il rispetto dei requisiti elencati consente al destinatario del provvedimento di difendersi e di eventualmente agire con i mezzi adeguati per ricorrere.

È inoltre prevista la pubblicazione, su banca dati accessibile dalla Commissione, delle decisioni epurate delle informazioni che renderebbero identificabili i coinvolti.

Il DSA non prevede un meccanismo di impedimento della immissione nei sistemi del *provider* dei contenuti identici o equivalenti a quelli già oggetto di contestazione e sanzione. Ciò impedirebbe la reiterazione di attività illegali anche in assenza di una nuova segnalazione.

Nel quadro di obblighi crescenti a cerchi concentrici, delineato dal DSA, seguono le previsioni destinate esclusivamente alla categoria dei *provider* classificati come piattaforma, cioè quel sottogruppo di fornitori del servizio di memorizzazione che opera anche la diffusione al pubblico quando richiesta da un utente. (trattasi di soggetti quali i *social network* o gli *e-commerce*).

L'articolo 18 esclude dai soggetti a cui si applica la sezione 3 del Regolamento 2022/2065 le piccole e microimprese, a condizione che non siano qualificabili, secondo i criteri interni al DSA, come piattaforma *online* di dimensioni molto

²⁵¹ Art. 17 par. 3 regolamento UE/2022/2065.

grandi. Il DSA lascia incondizionata la possibilità che su base volontaria venga istituita un sistema che rispetti gli obblighi delineati²⁵².

L'articolo 17 sancisce l'obbligo per la piattaforma digitale di un sistema dedicato alla gestione di eventuali reclami per il semestre successivo all'adozione del provvedimento.

Tale sistema deve consentire di presentare in via elettronica, gratuita e facilmente accessibile, i reclami contro le decisioni adottate dall'ISP, quando ne sia conseguita la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso, oppure che il profilo dell'utente colpito sia stato disattivato o eliminato.

Le piattaforme *online* devono gestire i reclami ricevuti in maniera tempestiva, diligente e con obiettività²⁵³, comunicando senza ritardi ai soggetti che hanno sporto reclamo la decisione presa contestualmente e informandoli della possibilità di adire strumenti di risoluzione stragiudiziale della controversia, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 21.

Le decisioni sui reclami, ricevuti dalle piattaforme *online*, non possono essere prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatici, ma vanno adottate da personale qualificato²⁵⁴.

Tale previsione discende dalla considerazione che l'impossibilità per un sistema di decisione su base algoritmica di considerare il contesto è un limite ancora troppo stringente, secondo il DSA.

Nel decidere riguardo tanto alla violazione, quanto all'eventuale reclamo, deve essere posta particolare attenzione all'impatto che le decisioni potrebbero avere sui

²⁵² Considerando 57 regolamento UE/2022/2065

²⁵³ Cfr. art. 20 par. 4 regolamento UE/2022/2065.

²⁵⁴ Articolo 20 par. 6 regolamento UE/2022/2065.

“diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta”²⁵⁵.

Tale attenzione diventa ancora più rilevante e conseguentemente più impattante per le piattaforme *online*, le quali si trovano a dover operare bilanciamenti tra interessi particolarmente delicati che, nel contesto del diritto industriale e dello scopo del presente elaborato, possono essere i limiti per la libera utilizzazione di un diritto di marchio.

Il Regolamento DSA prevede anche all'articolo 21 norme per risolvere in via stragiudiziale le dispute, così da permettere agli utenti interessati dalle decisioni di scegliere l'organismo di risoluzione delle controversie che meglio ritengono adatto. Tale prescrizione si applica anche ai reclami per cui non è stato possibile giungere a una risoluzione, tramite il meccanismo gestionale interno alla piattaforma.

Le piattaforme *online* si impegnano quindi in buona fede con l'organismo selezionato per la risoluzione della controversia e conseguentemente saranno vincolate dalla decisione adottata.

Nello specifico, ai sensi del comma 5, nei casi in cui la controversia sia risolta dall'organo di risoluzione stragiudiziale a favore del destinatario del servizio, è la piattaforma a dover corrispondere un rimborso al destinatario, oltre a sobbarcarsi i diritti e quanto ragionevolmente già speso o ancora da spendersi per la risoluzione. Al contrario, qualora sia la piattaforma *online* a ricevere l'esito favorevole, il destinatario dei servizi non è tenuto ad alcun rimborso a favore della piattaforma *online*.

Nell'ottica di maggiore speditezza e affidabilità delle misure adottabili per contrastare la diffusione dei contenuti illegali sul *web*, le piattaforme trattano come prioritarie le segnalazioni provenienti dai c.d. segnalatori attendibili (*trusted flaggers*).

²⁵⁵ Considerando 52 regolamento UE/2022/2065.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 22, la qualifica di segnalatore attendibile è riconosciuta dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, purché da questo siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *“dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*
- b) *è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;*
- c) *svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”*²⁵⁶.

Il Considerando 61, elaborando sul tema dei segnalatori attendibili, fa presente che non andrebbe attribuita questa qualifica alle persone fisiche ma solo ad enti, i quali possano dimostrare *“di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo”*²⁵⁷. Nella prima proposta di Regolamento era, infatti, presente anche il requisito della rappresentanza degli interessi collettivi²⁵⁸.

Tali enti possono avere natura pubblica; ad esempio, nel contrasto ai contenuti terroristici sono stati indicate le stesse unità addette alla segnalazione su *Internet* delle autorità di contrasto nazionali o dell'Europol, oppure organizzazioni non governative o organismi in parte pubblici e in parte privati.

Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale, di interesse ai fini di questo elaborato, il Considerando 46 della proposta di Regolamento proponeva che fosse attribuibile la qualifica di segnalatori attendibili alle organizzazioni di settore e a quelle dei titolari dei diritti, che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili.

²⁵⁶ Art. 22 par. 2 regolamento UE/2022/2065.

²⁵⁷ Considerando 61 regolamento UE/2022/2065.

²⁵⁸ Considerando 46 Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Nel testo definitivo del Regolamento è stato rimosso il riferimento esplicito ai diritti di proprietà intellettuale²⁵⁹.

A seguito del conferimento del ruolo di segnalatori attendibili, sarà il Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro a comunicare a Commissione e Comitato quali soggetti sono stati individuati; per permettere alla Commissione di inserire l'informazione in un *database* accessibile per il pubblico.

La piattaforma *online* comunica al coordinatore dei servizi digitali, qualora riceva un volume significativo di segnalazioni non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate, se esse provengano tutte da un soggetto qualificato come segnalatore attendibile. Di seguito, il coordinatore dei servizi digitali, previo accertamento del fatto che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2²⁶⁰, può revocare la qualifica.

Il Regolamento DSA, all'Articolo 23, attribuisce alle piattaforme anche l'obbligo di agire per contrastare eventuali abusi dei propri servizi, perpetrati dai destinatari dei servizi o dai segnalatori.

Le piattaforme *online*, che in ogni caso hanno facoltà di agire in modalità differenti ai sensi del diritto nazionale o europeo applicabile²⁶¹, una volta emesso un avviso preventivo, “*sospendono per un periodo di tempo ragionevole*:

- i. *il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e*
- ii. *i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 di persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati*”²⁶².

²⁵⁹ Cfr Considerando 61 regolamento UE/2022/2065.

²⁶⁰V. art. 22 comma 8 regolamento UE/2022/2065 “la Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere le piattaforme *online* e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7”.

²⁶¹ Considerando 64 regolamento UE/2022/2065t.

²⁶² Art. 23 par. 2 regolamento UE/2022/2065.

Le valutazioni degli abusi, messi in atto da destinatari dei servizi o da segnalatori, devono essere condotte caso per caso, con tempestività, diligenza e operando in maniera obiettiva, considerando il quadro complessivo dei fatti e delle circostanze pertinenti che emergono dalle informazioni disponibili per la piattaforma *online* tra cui certamente rientrano:

- a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami inequivocabilmente infondati, presentati entro un determinato arco temporale;
- b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;
- c) la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

e, ove sia possibile identificarla,

- d) l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

All'interno delle condizioni generali di servizio delle piattaforme devono essere chiaramente e dettagliatamente definite le politiche riguardo agli abusi.

Il DSA, sempre al Considerando 64, precisa che le norme sugli abusi dei servizi offerti dalle piattaforme *online* “*lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi*”²⁶³.

Norma di marginale importanza ai fini dell'elaborato è l'articolo 18 che stabilisce che le piattaforme *online* sono tenute a informare senza indugio le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati, quando esse vengano a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, oppure si stia commettendo, o anche che sarà commesso un reato che possa comportare una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone.

²⁶³ Considerando 64, ultimo periodo, regolamento UE/2022/2065.

Norma di fondamentale importanza introdotta dal DSA è l'articolo 30, rubricato tracciabilità degli operatori commerciali.

Tale previsione risponde al principio del *“know your business customer”*.

Come chiarito dal Considerando 72 *“al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili”*²⁶⁴.

Le piattaforme, che permettono ai consumatori di concludere a distanza contratti con operatori commerciali, sono tenute ad ottenere dagli operatori commerciali le informazioni essenziali, al fine di rendere tali soggetti tracciabili, anche quando gli stessi espletino attività di promozione di messaggi o l'offerta in vendita di prodotti. Tale obbligo si applica anche agli operatori commerciali che operino per conto di marchi terzi.

Il Regolamento richiede alle piattaforme, che permettono ai destinatari del servizio di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, di adoperarsi al meglio per verificare le informazioni ricevute dagli stessi operatori commerciali e valutarne l'esattezza e la completezza.

Nel caso in cui la piattaforma *online* ottenga indicazioni per cui le informazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo risultino incomplete o inesatte, ne deve richiedere la correzione tempestiva (eventualmente entro il termine dettato dalla normativa UE o nazionale applicabile).

Qualora l'operatore commerciale non ottemperi, la piattaforma potrà disporre la sospensione della prestazione del proprio servizio fino, per l'appunto, alla correzione delle informazioni fornite dall'operatore commerciale.

²⁶⁴ Considerando 72 regolamento UE/2022/2065.

Le informazioni identificative degli operatori commerciali, che agiscono mediante piattaforma *online*, devono essere conservate lungo tutta la durata del rapporto contrattuale che lega il fornitore di servizio di intermediazione all'operatore commerciale, potendo essere eliminate solo una volta esaurito il rapporto.

Le piattaforme *online* sono tenute ad organizzare le proprie interfacce *online* in maniera tale da consentire agli operatori commerciali di adempiere agli obblighi in materia di informazioni precontrattuali e sicurezza dei prodotti, dettati dal diritto UE²⁶⁵.

Per le piattaforme *online* viene introdotto un dovere di trasparenza nelle comunicazioni verso le autorità competenti che va a cumularsi con quelli previsti per l'intera platea dei *provider*, come individuata dal Regolamento.

Il suddetto obbligo comprende il pubblicare e il comunicare i dati relativi al volume mensile medio di utenti attivi nell'UE.

Tale dato è finalizzato alla assegnazione della qualifica di "piattaforme *online* di dimensioni molto grandi", categoria di soggetti che è sottoposta ad obblighi ulteriori di cui si dirà *infra*.

Il DSA, nella sezione 3 prevede che le piattaforme *online*, che visualizzano sulle proprie interfacce *online* pubblicità, adempiano a degli obblighi di trasparenza finalizzati alla prevenzione di rischi *"che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale, al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini"*²⁶⁶.

In alcune specifiche situazioni la pubblicità può integrare delle violazioni dei diritti di marchio, in quanto mezzo capace di ingenerare confusione nei consumatori

²⁶⁵ Cfr Articolo 25.

²⁶⁶ Considerando 68 regolamento UE/2022/2065.

riguardo alla provenienza commerciale dei prodotti o di profittare in maniera parassitaria della reputazione di un marchio.

In questa ottica, l'obbligo di informazione all'articolo 26 salvaguarda l'esigenza dei destinatari del servizio, che siano consumatori, di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità²⁶⁷. Per giungere a tale obiettivo, i destinatari del servizio dovrebbero “*disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione*”²⁶⁸.

Il DSA, in linea con il DMA, opera una differenziazione nel trattamento dei fornitori di servizi intermediari sulla base della loro dimensione, prevedendo obblighi ulteriori per i fornitori di servizi intermediari che rientrino nella categoria delle piattaforme di dimensioni molto grandi.

Il criterio prettamente quantitativo, applicato per l'individuazione delle piattaforme di dimensioni molto grandi, è quello del numero medio mensile di utenti nell'Unione Europea pari o superiore a 45 milioni e corrisponde ad uno dei criteri utilizzati nel DMA per definire una piattaforma come *gatekeeper*²⁶⁹.

La *ratio* che ha portato all'adozione di tale approccio è espressa al considerando 79, all'interno del quale si evidenzia come le piattaforme di dimensioni molto grandi, i cui servizi spesso sono orientati alla realizzazione di un modello di *business* i cui proventi principali sono quelli del settore pubblicitario, siano in condizione di influire significativamente sulla sicurezza e il commercio *online*.

In mancanza di un quadro normativo e di meccanismi di *enforcement* efficienti, le piattaforme di grandi dimensioni sono divenute soggetti detentori di un potere di fatto enorme, in grado di determinare le dinamiche delle proprie attività senza identificare e mitigare i rischi sul piano economico e sociale.

²⁶⁷ Cfr. art. 26 e Considerando 68 regolamento UE/2022/2065.

²⁶⁸ Considerando 68 regolamento UE/2022/2065.

²⁶⁹ Cfr Articolo 3(2)(b) del DMA con Articolo 33(1) del regolamento UE/2022/2065.

Il Regolamento si pone l'obiettivo di responsabilizzare tali piattaforme, ponendo a loro carico un onere di valutazione dei rischi sistemici, direttamente collegati al funzionamento dei propri servizi, così come dei potenziali abusi commessi dai fruitori dei medesimi servizi, e di conseguenza adottare misure di mitigazione dei rischi. Uno dei principali rischi sistemici individuati dal DSA consiste proprio nella disseminazione di contenuti illegali²⁷⁰, tra cui rientra esplicitamente la vendita di prodotti contraffatti.

L'articolo 34, proprio in questa prospettiva, impone alle piattaforme di dimensioni molto grandi, l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di natura sistemica che possono scaturire dai servizi che esse offrono.

Il successivo articolo 35 impone alle piattaforme di adottare misure atte a limitare l'impatto di tali rischi, connotate di ragionevolezza, tarate sulla capacità economica del *provider* di servizi intermediari, efficaci e elaborate sulla base della tipologia di rischi sistemici correlati al servizio offerto.

Come spiegato nel Considerando 87 e nell'articolo 35, le misure di attenuazione possono essere declinate nel rafforzamento e adeguamento dei sistemi implementati per moderare i contenuti, oppure di raccomandazioni su base automatizzata.

Inoltre, le piattaforme sono tenute ad adottare misure correttive, come sopprimere i guadagni derivanti dalla pubblicità e conseguiti da contenuti specificamente individuati. Altrettanto utile ai fini della attenuazione dei rischi è il miglioramento della conoscibilità da parte dei destinatari del servizio delle fonti di informazione autorevoli. In ultimo, le piattaforme possono operare nel senso del rafforzamento dei processi di vigilanza interna sulle proprie attività, oppure nell'ottica di migliorare la cooperazione tanto con i segnalatori attendibili quanto con altre piattaforme.

Ex articolo 37, le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi sono tenute a rispondere, per mezzo di *audit* indipendenti, sulla conformità agli obblighi sanciti

²⁷⁰ Considerando 80 regolamento UE/2022/2065.

dal DSA e, qualora rientrassero nella casistica, anche agli impegni supplementari sanciti dai codici di condotta e dai protocolli di crisi²⁷¹.

Allorché la relazione indipendente dovesse restituire un esito non positivo, le piattaforme saranno obbligate a fare riferimento alle raccomandazioni presentate nella relazione per adottare le misure necessarie.

Poiché il modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate sulla interfaccia *online* per l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio è un elemento essenziale della attività delle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi, l'articolo 38 impone a quelle di queste ultime, che utilizzano sistemi di raccomandazione, di rendere possibile la selezione di almeno un metodo che non ricorra alla profilazione, come definita dall'articolo 4.

Questa previsione si cumula con quelle già stabilite ai sensi dell'articolo 27 che prevede l'obbligo per le piattaforme *online* di predisporre le condizioni generali così che siano esplicitati in maniera chiara, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei sistemi di posizionamento.

I sistemi di raccomandazione e posizionamento possono condizionare in maniera significativa la capacità dei destinatari di reperire informazioni e, pertanto, possono fungere da strumenti di amplificazione di determinati messaggi, tesi a sollecitare comportamenti dei destinatari dei servizi *online*²⁷².

Il modello di *business* delle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi è caratterizzato, altresì, dalla presenza di sistemi pubblicitari.

L'Articolo 39 obbliga ogni piattaforma che si avvalga di sistemi di pubblicità a rendere accessibile al pubblico i registri della pubblicità visualizzata attraverso le proprie interfacce, così da facilitare la vigilanza e l'individuazione di eventuali rischi sorgenti dalla distribuzione della pubblicità.

²⁷¹ Vedasi anche i Considerando 92 e 93 del regolamento UE/2022/2065.

²⁷² Considerando 70 regolamento UE/2022/2065.

Il Coordinatore de servizi digitali dello Stato membro di stabilimento, oppure la Commissione, può richiedere l'accesso o la comunicazione di dati specifici²⁷³.

In aggiunta, le piattaforme sono obbligate a rendere accessibili ai ricercatori abilitati i dati sulla presentazione di contenuti pubblicitari. Questo ulteriore obbligo deriva dal considerare le indagini sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici, condotte dai ricercatori, come strumenti di grande rilievo per la riduzione delle asimmetrie informative e l'istituzione di un sistema efficiente e resiliente per l'attenuazione dei rischi²⁷⁴.

L'articolo 44 sancisce che “la Commissione europea sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme settoriali volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali”²⁷⁵, al fine di disciplinare alcune situazioni e, nello specifico: “la presentazione elettronica delle notifiche da parte degli utenti e dei segnalatori attendibili; l'elaborazione di interfacce specifiche, (anche tramite interfacce di programmazione delle applicazioni)”²⁷⁶, con lo scopo di favorire il rispetto degli obblighi sul tema della pubblicità di cui agli articoli 39 e 40; le valutazioni indipendenti delle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi; l'interconnessione tra i registri della pubblicità dei vari fornitori di servizi intermediari; la comunicazione di informazioni tra ISP che propongono pubblicità a sostegno degli obblighi di trasparenza.

Il successivo articolo 45, rubricato “Codici di condotta”, opera nel senso di incoraggiare e agevolare la stesura e l'implementazione di codici di condotta a livello dell'Unione Europea che possano beneficiare l'applicazione del Regolamento DSA.

²⁷³ Art. 40 regolamento UE/2022/2065.

²⁷⁴ Considerando 96 regolamento UE/2022/2065.

²⁷⁵ Art. 44 regolamento UE/2022/2065.

²⁷⁶ Considerando 102 regolamento UE/2022/2065. Nel testo dello stesso Considerando 102 è chiarito che “[t]ali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli”.

Tali strumenti sono infatti ritenuti mezzi adeguati a fare fronte alle specificità delle diverse tipologie di informazioni illecite.

Ai sensi del DSA, gli obiettivi di tali codici devono essere chiaramente individuati e devono essere accompagnati da criteri che permettano la valutazione del raggiungimento degli stessi. L'obiettivo in ogni caso dovrà essere perseguito, contemperando le esigenze e gli interessi di tutti i soggetti interessati, compresi i cittadini dell'Unione.

Chi stila i codici deve inoltre riferire alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali circa le misure implementate e il risultato da conseguire. Saranno poi la Commissione e il Comitato a valutare se i codici di condotta rispondono effettivamente alle finalità che si sono posti e a monitorare e valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Particolare attenzione è dedicata dal DSA al tema della pubblicità *online* e ciò si riflette anche nella sezione dedicata ai codici di condotta.

L'articolo 46 ha sancito che i codici di condotta vadano elaborati entro il 18 febbraio 2025 e debbano entrare in vigore entro il 18 agosto 2025.

Il fine di questa previsione è che l'effetto dei codici di condotta sia migliorativo dell'efficacia nella trasmissione delle informazioni, rispettando i diritti delle parti coinvolte e della concorrenza, oltre che migliorando la trasparenza e l'equità della comunicazione commerciale *online*.

Il DSA prospetta altri strumenti volontari oltre ai codici di condotta, in particolare, all'articolo 48 sono disciplinati i protocolli di crisi.

Essi vengono stilati dalla Commissione su raccomandazione del Comitato “per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica”²⁷⁷.

²⁷⁷ V. Considerando 108 “*le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili.*”

Tali protocolli di crisi devono includere almeno una delle seguenti misure:

- a) *“la ben evidenziata visualizzazione di informazioni sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione o, a seconda del contesto della crisi, da altri organismi competenti affidabili;*
- b) *la garanzia che il fornitore di servizi intermediari designi uno specifico punto di contatto per la gestione delle crisi; ove opportuno, può trattarsi del punto di contatto elettronico di cui all'articolo 11 oppure, nel caso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, del responsabile della conformità di cui all'articolo 41;*
- c) *ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 20, 22, 23 e 35 alle esigenze che sorgono dalla situazione di crisi”*²⁷⁸.

I protocolli di crisi devono inoltre definire con chiarezza i seguenti elementi:

- a) *“i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;*
- b) *il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;*
- c) *una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;*
- d) *una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;*
- e) *le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;*

²⁷⁸ Art. 48 par. 2 regolamento UE/2022/2065.

- f) *una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.*”.

Il quarto Capo del Regolamento 2022/2065 tratta l’attuazione, la cooperazione transnazionale tra le Autorità nazionali e sovranazionali e, in ultimo, le sanzioni previste per le violazioni del Regolamento.

Nella prima sezione del Capo IV sono individuate e disciplinate le Autorità competenti e la figura dei Coordinatori nazionali dei servizi digitali.

L’articolo 49 ha obbligato gli Stati membri a designare entro il 17 febbraio 2024 almeno una Autorità competente per l’*enforcement* del DSA²⁷⁹.

Una tra le autorità verrà indicata come coordinatore nazionale dei servizi digitali, quale soggetto responsabile di tutte le attività di *enforcing* nello Stato membro interessato, fatta salva la possibilità di delegare determinati compiti o settori di interesse ad altre autorità²⁸⁰, così che il Regolamento sia applicato in maniera coerente.

La coerenza del sistema è garantita anche a livello Europeo, dal regolare scambio tra coordinatori dei singoli Stati membri, con il Comitato e la Commissione.

Per quanto attiene specificatamente alla tutela *online* dei diritti di proprietà industriale non è del tutto stato chiarito quale potesse essere un assetto di coordinamento tra diversi enti con competenze diverse.

²⁷⁹ La data generale di applicabilità del regolamento UE/2022/2065 è il 17 febbraio 2024. Tuttavia, il DSA si applica ai fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online i cui servizi sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) a decorrere da quattro mesi dalla notifica della decisione che designa tali servizi in quanto tali. Alla data del 6 febbraio 2025 la Commissione ha designato 23 piattaforme online come VLOP e 2 motori di ricerca online come VLOSE. Di conseguenza, la legge sui servizi digitali si applica già ai fornitori di tali VLOP e VLOSE, per i quali la Commissione ha la competenza di vigilare e far rispettare.

²⁸⁰ L’Art. 49 recita: “*Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente oltre al CSD, tale Stato membro provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del CSD siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al Comitato il nome delle altre autorità competenti e i compiti assegnati a ciascuna di esse*”.

L'articolo 50 determina alcune delle caratteristiche di cui il Coordinatore dei servizi digitali deve essere dotato per poter adeguatamente rispondere alle esigenze del DSA, le quali sembrano identificare come soggetti papabili ad assumere il ruolo di Coordinatore dei servizi digitali, quelli con qualifica di autorità indipendente.

Nello specifico, il Coordinatore dei servizi digitali deve assolvere ai propri compiti in maniera imparziale, trasparente e tempestiva, potendo fruire di risorse adeguate sia sul piano tecnico, che finanziario e umano. Inoltre, il CDS eserciterà il proprio potere garantendone l'indipendenza e l'assenza di influenze esterne, dirette o interne, pubbliche o private che siano.

L'articolo 51 definisce i poteri dei coordinatori dei servizi digitali.

Per quanto attiene ai poteri di indagine sancisce come limite minimo i seguenti poteri:

- a) *“il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;*
- b) *il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;*

- c) *il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione*²⁸¹.

Oltre ai succitati poteri di indagine, sono appannaggio dei Coordinatori dei servizi digitali anche alcuni poteri di esecuzione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, soggetti alla giurisdizione dello Stato membro in cui opera il Coordinatore.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 51, il Coordinatore dispone dei seguenti poteri di esecuzione:

- a) *“il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;*
- b) *il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;*
- c) *il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;*
- d) *il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;*
- e) *il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave*²⁸².

²⁸¹ Art. 51 regolamento UE/2022/2065.

²⁸² Articolo 51 par. 2 regolamento UE/2022/2065.

Ancora in aggiunta ai poteri di indagine ed esecuzione, il CSD deve esercitare, anche i seguenti poteri, al fine di porre fine ad una violazione che determina un danno grave, da usare in via residuale rispetto a quelli di indagine ed esecuzione:

- a) *“imporre all’organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;*
- b) *se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all’autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell’accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell’accesso all’interfaccia online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione”²⁸³.*

Nella ipotesi di cui alla lettera b), escludendo i casi in cui il CSD agisce su impulso della Commissione, preventivamente rispetto alla richiesta delle autorità giudiziarie, invita i soggetti coinvolti a presentare entro un termine di due settimane, osservazioni scritte. Nell’invitare le parti, descrive i provvedimenti che ritiene di richiedere e identifica i destinatari delle stesse.

Sono autorizzati a partecipare al procedimento il prestatore, i destinatari effettivi o anche solo previsti e gli eventuali terzi che dimostrino di avere un legittimo interesse.

Le misure non devono influire in maniera da limitare l’accesso alle informazioni lecite per i destinatari dei servizi.

²⁸³ Articolo 51 par. 3 regolamento UE/2022/2065.

Le restrizioni attuate dal CSD sono disposte con una durata di quattro settimane, con possibilità, previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, di proroga per ulteriori quattro settimane.

Il criterio di ammissibilità della proroga è basato sulla soddisfazione di due condizioni cumulative:

- a) *“il fornitore di servizi intermediari ha omissso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;*
- b) *la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili”²⁸⁴.*

Nell'eventualità in cui, pur al ricorrere di entrambe le condizioni, la proroga non possa essere disposta, il CSD dovrà presentare all'autorità giudiziaria competente una nuova richiesta.

Le misure adottate dai Coordinatori dei servizi digitali devono essere effettive, dissuasive e proporzionate. La proporzionalità deve essere valutata in particolare in base a natura, gravità, durata e eventuale reiterazione delle violazioni per cui sono state emesse, sono altresì da considerare la capacità tecnica, economica dell'ISP interessato.

Ad ogni modo, il Coordinatore dei servizi digitali deve esercitare i propri poteri sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti.

L'articolo 52 disciplina le sanzioni lasciando margini discrezionali agli Stati dell'Unione riguardo alle sanzioni da applicare ai soggetti che violino il Regolamento DSA.

Tali misure sanzionatorie devono comunque rispondere ai criteri di effettività, proporzionalità ed essere dissuasive. Oltre a questo, vanno comunicate alla

²⁸⁴ Articolo 51 par. 3 regolamento UE/2022/2065.

Commissione, così come vanno comunicate alla Commissione le eventuali successive modifiche.

Pur in questo spazio di discrezionalità riservato agli Stati membri, il Regolamento fissa alcuni limiti quantitativi per le sanzioni.

Le sanzioni vanno commisurate al reddito o al fatturato annuo del prestatore a cui sono comminate, nello specifico, per la mancata osservanza delle prescrizioni del DSA non possono eccedere il 6% di tale parametro. Le sanzioni che seguono alla comunicazione o alla mancata rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, e all'inosservanza dell'obbligo di sottoporsi ad un'ispezione *in loco* non devono eccedere la misura dell'1% del parametro suddetto. Per quanto riguarda le eventuali penalità di mora giornaliera non possono superare la misura del 5% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio finanziario precedente del *provider* interessato.

L'articolo 53 riconosce ai destinatari del servizio, nonché agli organismi, alle organizzazioni o alle associazioni, incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal Regolamento, il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari nelle ipotesi di violazione del Regolamento stesso. Il reclamo va promosso innanzi al Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro presso cui il destinatario dei servizi è stabilito o situato.

Il Coordinatore, presso cui è stato depositato il reclamo, opera una prima valutazione e, se del caso, trasmette il medesimo al Coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore di servizi intermediari, unitamente ad un eventuale parere. Nel caso in cui il reclamo rientri nella competenza di un'altra Autorità dello Stato membro, sarà il Coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo a trasmetterlo a questa.

Durante l'intero processo, entrambe le parti coinvolte, conformemente al diritto nazionale applicabile, hanno diritto ad essere informate sullo stato del procedimento del reclamo e ad essere ascoltate.

L'articolo 54 riconosce agli utenti dei servizi intermediari la possibilità di richiedere ai prestatori di servizi intermediari *online* un risarcimento per i danni o le perdite subiti, a seguito di una violazione del Regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.

All'Articolo 55 il DSA impone ai Coordinatori dei servizi digitali l'elaborazione di relazioni annuali sull'attività svolta.

Tale relazione va comunicata alla Commissione Europea e al Comitato e resa pubblica.

Il contenuto minimo della relazione consiste in:

- a) *“il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;*
- b) *il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10²⁸⁵.*

Qualora, come precisato dall'articolo 49, nello Stato membro sia stata designata più di una autorità competente, quella tra queste designata come CSD elaborerà una relazione unica in cui tratterà il complesso di attività svolte da tutte le autorità.

La Sezione 2 del Capo IV tratta delle competenze, indagini coordinate e regola i meccanismi di coerenza tra i diversi organismi deputati alla vigilanza ed all'applicazione del Regolamento.

L'articolo 56 dispone sulla competenza.

Ai sensi di questo articolo è competente il Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel quale si trova il principale stabilimento del *provider*.

Qualora un prestatore di servizi intermediari presti il proprio servizio nell'Unione senza esservi stabilito, esso è soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il di lui rappresentante legale.

²⁸⁵ Articolo 55 par. 2 regolamento UE/2022/2065.

Nel caso, invece, in cui non sia stato nominato un rappresentante legale, la giurisdizione spetta a ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea.

Al fine di rispettare il principio del *ne bis in idem*, nell'ipotesi appena descritta, lo Stato membro che decida di esercitare la propria giurisdizione, informa tutti gli altri Stati membri.

Ulteriore profilo peculiare riguarda l'applicazione dei provvedimenti di natura ordinatoria, emanati da autorità giurisdizionali e amministrative nazionali e mirati a contrastare i contenuti illegali o a richiedere informazioni. Tali ordini debbono essere limitati a ciò che è assolutamente indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi a cui mirano e sottostanno comunque alle fonti normative che disciplinano la competenza nel Paese membro entro i cui confini è stabilito l'ISP al quale si rivolgono.

La disamina del testo del Regolamento, benché rapida e sommaria, consente comunque di individuare le principali novità introdotte rispetto al regime della direttiva 2000/31 che per prima aveva approcciato il tema della responsabilità dei fornitori dei servizi intermediari a mezzo *web*.

Innanzitutto, va precisato che il DSA interviene in un quadro già modificato rispetto alla Direttiva *E-commerce*.

Infatti, al fine di collimare il dato normativo alle evoluzioni della realtà che con esso si intendevano regolare e disciplinare, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di *hosting provider* attivo. Attraverso tale figura viene classificato il soggetto che, pur non essendo inquadrabile come *content provider*, presta servizi che esorbitano i limiti di quelli tipici del mero *hosting*. Rispetto a tale tipologia di intermediario, la

stratificatasi elaborazione giurisprudenziale comunitaria²⁸⁶ e nazionale²⁸⁷, è stato di fatto aggravato il criterio di imputazione della responsabilità uniformandolo, per i *provider* attivi, a quello previsto dalla direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per i *provider* che forniscono servizi di condivisione di contenuti²⁸⁸.

Fra le novità di maggior rilievo introdotte dal Digital Services Act vanno certamente annoverate le tipizzazioni a livello normativo della “piattaforma *online*”²⁸⁹ e del “motore di ricerca *online*”²⁹⁰ e la definizione di “contenuto illegale”, costruita su un principio di corrispondenza tra l'illegalità *offline* e *online*, secondo cui tutte le “*informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti*

²⁸⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (su cui v. Spedicato, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 731; In senso analogo vedasi anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea. UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal SA et al. c. eBay International AG et al.*, che ha acclarato che non è possibile fruire dell'esenzione dalla responsabilità elaborata per la memorizzazione per l'ISP che, pur non operando in modo da acquisire conoscenza o controllo riguardo le informazioni memorizzate, “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 conformemente all'art. 14, par. 1, lett. b), dir. 2000/31/CE”.

²⁸⁷ V. Trib. Roma 16 dicembre 2009, in *Dir. inf.*, 2010, p. 275; Trib. Milano 7 giugno 2011, in *Dir. inf.*, 2011, p. 660; Trib. Roma 20 ottobre 2011, in *AIDA*, 2012, p. 772; Trib. Torino 7 gennaio 2017, in *Danno resp.*, 2018, p. 87, con nota di Vozza, *La responsabilità civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*; Cass. civ. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Riv. dir. ind.*, 2019, p. 201, con nota di Tosi, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti da diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'ISP passivo e comune responsabilità dell'ISP attivo, alla luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019*.

²⁸⁸ Le piattaforme devono ottenere preventivamente una licenza da parte del titolare di tale diritto e, in mancanza, verranno considerate alla stregua dei soggetti direttamente responsabili della violazione. Sul punto v. PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2023, p. 146 e, spec., p. 168 ss..

²⁸⁹ Come riportato nei precedenti paragrafi l'art. 3, par. 1, lett. i, reg. UE/2022/2065 definisce la “piattaforma *online*”.

²⁹⁰ Come riportato nei precedenti paragrafi l'art. 3, par. 1, lett. j, reg. UE/2022/2065 definisce il “motore di ricerca *online*”.

*terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali”*²⁹¹.

Dalla lettura del considerando 18 del Regolamento UE 2022/2065²⁹², appare chiaro che il legislatore UE abbia seguito la linea della continuità con il regime normativo sulle esenzioni dalla responsabilità tracciato dalla Direttiva *E-commerce*, basato sulla caratteristica della neutralità del servizio offerto dal prestatore.

Il motivo per cui il legislatore ha optato per questa scelta lo si rinviene al considerando 16 del Regolamento che evidenzia come “la certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla Direttiva 2000/31/CE, ha consentito l’emergere e l’espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno”.

Benché, quindi, il quadro relativo al sistema di esenzione della responsabilità sia rimasto sostanzialmente invariato, sono state introdotte novità quali un elenco di obblighi di diligenza, armonizzati e tarati su tipologia e dimensioni del servizio offerto, e l’inquadramento delle piattaforme *online*, espressione che indica una macro-categoria in cui confluiscono, pur restando tra loro distinti, fenomeni come i *marketplace*, i motori di ricerca di grandi dimensioni e i *social network*.

Per le piattaforme è previsto lo stesso regime di esenzione elaborato per gli *hosting provider*, ma al contempo sono loro imposti obblighi di diligenza e trasparenza che mirano a tutelare gli interessi legittimi, la sicurezza e la fiducia dei soggetti fruitori del servizio, nonché i diritti degli utenti e dei terzi, tra cui rientrano i diritti di marchio di interesse ai fini del presente elaborato.

²⁹¹ Cit. 12° considerando del reg. UE/2022/2065, che, per quanto di interesse ai fini del presente elaborato richiama espressamente “la vendita di prodotti non conformi o contraffatti”.

²⁹² Il Considerando 18 recita: “Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni” e certamente da questo deriva che l’ISP che abbia elaborato le informazioni assumendosene la responsabilità editoriale o abbia addirittura fornito egli stesso le informazioni, non sia esentato dalla responsabilità.

CAPITOLO 3) IPOTESI DI REGOLE DI IMPUTAZIONE AL GESTORE DELLA PIATTAFORMA

3.1 Identificazione della regola giuridica di imputazione

3.1.1 *Secondary liability*

L'espressione responsabilità secondaria è un'espressione sotto il cui ombrello definitorio rientrano una serie di possibili richieste giudiziali ma che, nonostante questo, pone di fronte a difficoltà terminologiche chi vi si approcci per un'analisi comparativa del tema²⁹³.

In molti Stati l'espressione include condotte che altrove sarebbero chiari casi di responsabilità diretta.

Ai fini di questa analisi, simili etichette normative non possono essere ritenute soddisfacenti, in quanto spesso vengono apposte su fenomeni che sono chiaramente riconosciuti come casi di violazione diretta.

Il concetto di “*authorisation*” nel diritto d'autore Neozelandese e Australiano inverte la casistica, definendo un caso di infrazione diretta quello che in sostanza è un caso di responsabilità secondaria o di responsabilità congiunta per una violazione.

Inoltre, le azioni legali oggetto di questa analisi non sono sempre catalogate come azioni per “*secondary liability*”, altre terminologie diffuse per questo tipo di responsabilità sono “*accessory liability*” o “*indirect liability*”.

Per economia di linguaggio, ai fini di questo capitolo, si userà l'espressione responsabilità secondaria per indicare il complesso di queste forme di responsabilità.

La responsabilità secondaria può essere basata sulla partecipazione o sulla relazione. I casi di imputazione della responsabilità in base alla partecipazione alla violazione ricorrono quando il soggetto si vede imputata la violazione in quanto ha indotto a o

²⁹³ FROSIO, *Intellectual Property Law and Extra- Contractual Liability* In: *Handbook on Intellectual Property research: methods, lenses, and perspectives*, CALBOLI MONTAGNANI a cura di, OUP, 2020.

contribuito a o facilitato la condotta violante del soggetto, ritenuto direttamente responsabile della violazione. Questo tipo di azioni legali verte sul livello di conoscenza della controparte riguardo alla condotta illecita e sulla misura in cui il *provider* ha attivamente contribuito a causare il danno derivante dalla violazione diretta.

La dottrina del “*Contributory infringement*” nel diritto d’autore statunitense è un chiaro esempio di questo tipo di imputazione di responsabilità: “*one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes, or materially contributes ... may be held liable as a contributory infringer.*”

Altra possibilità è che la responsabilità indiretta sorga qualora il soggetto, non direttamente autore della violazione, abbia tratto beneficio dal danno causato e sia in una relazione sufficientemente stretta con chi commette l’illecito direttamente, al punto che la legge li possa considerare come un unico soggetto (spesso perché il rapporto è tale per cui l’intermediario avrebbe potuto impedire che le condotte in violazione si verificassero).

Questo modello di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione tra i soggetti, riflette il principio *respondeat superior* ed ha informato la legislazione statunitense sulle violazioni indirette di *copyright* e diritto di marchio.

Negli Stati Uniti, nella legislazione in materia di *copyright*, si incorre in un caso di responsabilità indiretta, quando l’intermediario chiamato in causa ha la facoltà e la capacità di supervisionare le attività illecite e ha anche un interesse economico da esse derivante.

Diversi Stati abbracciano queste tipologie di estensione della responsabilità senza grosse questioni a riguardo, seppure con differenze sulla tipologia di rapporto (*e. g.* impiegati, agenti, fornitori, locatori e altri) che vadano considerati sufficientemente stretti da poter imporre una estensione di responsabilità tra le figure. Queste forme di responsabilità basate sui rapporti occorrono più spesso anche tra diverse tipologie di azioni legali, in quanto derivano dalla natura costante della connessione tra le parti piuttosto che dal vario tipo di contributo alla condotta lesiva dell’altrui diritto.

L'essenza della responsabilità diretta, come si evince da entrambi i concetti appena esposti, è che il soggetto chiamato a difendersi viene ritenuto responsabile del danno causato dalla condotta lesiva di un altro soggetto.

Questo si intende con l'aggettivo *secondaria*, *indiretta* o *derivativa*. Questa caratteristica della responsabilità indiretta è maggiormente evidente nei Paesi di *common law*, ma ciononostante anche alcuni Paesi di *civil law* hanno adottato formulazioni normative che sottolineano la possibilità del sorgere di una responsabilità indiretta. Ciò può essere dovuto al fatto che sul piano formale queste estensioni di responsabilità sono indicate come responsabilità congiunta, che sembrerebbe essere un tentativo di unire, come per un riavvicinamento, la responsabilità del soggetto che viola direttamente con quella di chi si suppone sia trasgressore indiretto. In pratica queste previsioni sono spesso applicate in maniera da enfatizzare gli stessi elementi che sono caratteristici della responsabilità indiretta dei Paesi di *common law*.

Un esempio di quanto finora detto è l'articolo 185 del Codice civile di Taiwan che, al comma 2, riproduce fedelmente le basi di induzione e contributo alla violazione riscontrabili nel diritto UK.

Ad ogni modo, anche in Paesi in cui esiste l'istituto della responsabilità indiretta, non è sempre necessario provare la violazione diretta. Così Jaani Riordan commenta che nonostante *“tutte le forme di responsabilità indiretta siano, in qualche modo, derivative di una responsabilità primaria e diretta... il quadro diventa ben più complesso quando si considera che una ipotesi di responsabilità indiretta non richiede che la responsabilità diretta sia provata contro nessuno in particolare; un fornitore di servizi potrebbe benissimo essere chiamato in causa da solo e spesso è questo il caso nelle liti concernenti il mondo online, che sono quelle in cui il soggetto direttamente responsabile della violazione è spesso anonimo, insolvente o al di fuori della giurisdizione del caso.”* Al contrario, le corti del Regno Unito hanno di sovente operato una sommaria valutazione sui dettagli specifici della violazione diretta prima di passare oltre. Lo si nota di più, e forse in maniera più comprensibile, quando il rimedio chiesto contro l'intermediario non è una somma monetaria ma

un'ingiunzione a collaborare nel prevenire violazioni da parte di numerosi soggetti terzi. La natura regolatoria di queste tipologie di ingiunzioni, e la spesso palese natura della contraffazione coinvolta, dissuadono le corti da una analisi granulare della responsabilità della violazione primaria. Però ciò potrebbe essere più sensato nelle cause per responsabilità secondaria, in quanto generalmente l'attrattiva del rimedio indiretto è spesso la sua capacità di impedire le violazioni a molti soggetti, agendo contro uno solo.

La natura derivativa delle azioni di responsabilità secondaria può portare al riconoscimento e alla difesa di un diritto anche quando la prova della violazione dello stesso non sia richiesta.

Un esempio di ciò si riscontra nella legislazione del Regno Unito, in cui una corte non può accogliere un'azione per diffamazione contro una parte indiretta a meno che non ritenga che non sia ragionevolmente praticabile per l'attore procedere contro il presunto diffamatore diretto. Non è chiaro quale sia la corretta applicazione di questo limite quando la diffamazione è avvenuta *online* in condizioni di anonimità. Ci sono anche opinioni differenti tra le corti nazionali Europee sul se per il blocco dei siti web debbano, per una questione di proporzionalità, essere aditi prima i fornitori di *hosting* o se invece tali azioni debbano essere rivolte ai fornitori di accesso ad *Internet*; questa è una applicazione, leggermente differente dal solito, della regola di esaurimento dei rimedi: dividere i fornitori di servizi in controparti primarie e secondarie. Infine, resta sempre possibile che la prova della violazione diretta possa essere rilevante ai fini dell'ottenimento del rimedio richiesto.

In molti altri Stati le corti trattano fatti che in giurisdizioni di *common law* sarebbero chiaramente considerati casi di *secondary liability*, come ricomprensenti una responsabilità civile diretta per non aver esercitato la propria attività in una certa maniera o per non aver preso alcune ragionevoli precauzioni.

Il risultato finale di questo approccio alla questione concettualmente differente può non differire poi molto in alcuni casi. La responsabilità nascente da queste mancanze può essere considerata come una imputazione di responsabilità a sé stante da cui possono muovere delle azioni civili o sul piano degli illeciti concorrenziali.

Altrettanto vero è che queste condotte possono essere rilevanti in un giudizio sul livello di conoscenza e contribuzione nell'illecito che normalmente sono il punto cruciale delle azioni legali in fatto di responsabilità indiretta.

Ancora, la relazione tra responsabilità diretta e indiretta è importante anche per altri profili.

Sul piano delle politiche giuridiche, la possibilità di colpire per il mezzo di una responsabilità diretta condotte potenzialmente lesive dovrebbe influenzare il bisogno o meno dello sviluppo di un sistema di responsabilità indiretta.

Per esempio, negli Stati Uniti, il trattamento del *key word advertising* come potenziale violazione diretta del diritto di marchio ha fortemente pregiudicato lo studio della questione attraverso il filtro della responsabilità indiretta. Al contrario, nell'Unione Europea, la Corte di Giustizia, come visto nella ricognizione sul caso Google France nella prima metà di questo documento, ha stabilito che un motore di ricerca non compie un uso del marchio da cui può derivare una responsabilità per violazione del diritto di marchio altrui. Questo forza i detentori di marchi a o perseguire i soggetti direttamente violatori, o agire contro i motori di ricerca per responsabilità indiretta.

Tendenzialmente i proprietari di marchi nell'Unione Europea hanno avuto più successo, seppur in misura minima, nell'agire contro gli inserzionisti nell'ambito del *key word advertising* rispetto che negli Stati Uniti, però qualsiasi restrizione su questa possibilità di operare potrebbe farli propendere per agire contro i motori di ricerca per responsabilità indiretta. Certamente, essendo l'azione contro i motori di ricerca derivativa, una restrizione della responsabilità degli inserzionisti potrebbe altrettanto limitare le possibilità di azione. Così potrebbe diventare fruttuoso per i detentori di marchi aggredire altre condotte autonome del motore di ricerca, che siano slegate dall'operato degli inserzionisti (e. g. la presentazione dei risultati di ricerca).

Questo quadro di interazioni dinamiche nell'ambito del *key word advertising* mette in risalto l'importanza della relazione tra responsabilità primaria e secondaria, che

sono connesse l'una all'altra.

Per quanto riguarda le scelte di politica giuridica, uno *standard* per la responsabilità indiretta che renda troppo difficile incorrervi potrebbe causare una spinta per l'allargamento delle maglie della responsabilità diretta.

Al contrario, la possibilità di agire per mezzo della responsabilità secondaria potrebbe moderare le richieste di addossare agli intermediari *online* una responsabilità diretta.

Nel contesto dell'Unione Europea, una ulteriore considerazione passa spesso in secondo piano. Se queste questioni vengono affrontate come violazioni dirette spetta alla Corte di Giustizia guidare l'evoluzione della materia (cosa che non sarebbe stata se si fosse propeso per affrontarle attraverso sistemi nazionali e non armonizzati di responsabilità indiretta).

Non deve quindi stupire, alla luce della permeabilità del confine tra responsabilità diretta e indiretta, che i fornitori di servizi *online* sono spesso coinvolti nelle controversie con ogni modo possibile, così come non deve stupire che le corti non sono poi troppo attente a quale sia la base sulla quale strutturare la responsabilità di questi soggetti.

3.1.2 Definire la responsabilità “positivamente” o “negativamente”

Nonostante la natura di *Internet* abbia aumentato l'attrattiva delle azioni per responsabilità indiretta contro gli intermediari *online*, gli *standard* per cui un soggetto tale può essere ritenuto responsabile per una condotta di un terzo restano poco chiari.

Questo, in parte, è un riflesso della varietà di posizioni della dottrina internazionale sul concetto di responsabilità indiretta. Però è vero che questa incertezza persiste anche all'interno di singole giurisdizioni o all'interno di sistemi che si dicono armonizzati. La difficoltà nell'identificare un chiaro *standard* è ulteriormente acuita dalle caratteristiche di rapida evoluzione e dalla varietà degli intermediari *online*. Inoltre, nella pratica, un efficiente attuazione *online* dipende fortemente da

meccanismi privati che riducono le possibilità di fornire un indirizzo delle corti. Questi meccanismi rischiano di passare da operare nell'ambito delle valutazioni private ad assumere la valenza di norme vere e proprie.

Lo sviluppo delle condizioni in cui i fornitori di servizi *online* possono divenire responsabili per le condotte lesive operate da terzi è avvenuto attraverso due vie distinte ma correlate tra loro.

Prima, le corti hanno applicato ai nuovi intermediari operanti nel mondo *online* principi di responsabilità secondaria, noti perché esistenti nei diritti privati nazionali; questo si può qualificare un approccio definitorio “positivo” nei confronti della responsabilità dei fornitori di servizi *online*.

Un secondo approccio, definibile “negativo”, è quello per cui un fornitore di servizi *online* sia immune da responsabilità per le condotte dei terzi.

In questo approccio le corti si concentrano meno sul se dalla condotta dell'intermediario si evinca un *quantum* sufficiente di colpevolezza per espandere la responsabilità (oppure sul se la relazione tra l'intermediario e il violatore diretto sia sufficientemente stretta), e invece si concentrano maggiormente su se l'intermediario abbia o meno rispettato una serie di condizioni imposte per l'accesso all'immunità. Questa ultima interpretazione dei fenomeni ha preso piede, probabilmente perché ha permesso ai fornitori di servizio *online* di ottenere immunità dalla responsabilità che sarebbe potuta sorgere da un ampio ventaglio di condotte popolari agli albori dello sfruttamento del commercio *online* e, di conseguenza, informa la maggior parte delle opere di regolamentazione legislativa del fenomeno dei fornitori di servizio *online*.

Nonostante gli *standard* per la responsabilità degli ISP possano svilupparsi tanto sul modello negativo quanto su quello positivo, è da quello negativo che ha preso le mosse la maggior parte delle iniziative legislative che quindi ha operato nel senso di definire zone franche da responsabilità per i fornitori di servizi *online*.

Le condizioni legislative per l'accesso a questa immunità (specialmente quando molto articolate) operano di fatto come una forma di regolamentazione delle attività

imprenditoriali dei fornitori di servizi *online*, cosa che potrebbe condizionare l'inquadramento delle questioni giuridiche vertenti sul tema della responsabilità indiretta da parte delle Corti e quindi l'elaborazione di nuovi modelli²⁹⁴.

3.1.3 L'approccio positivo: Norme definitorie della responsabilità indiretta

Nei sistemi giuridici di *common law*, i limiti imposti per ritenere gli intermediari responsabili per violazioni di diritto d'autore - *recte*, *Copyright* - o di diritto di marchio si sono rivelati di difficile applicazione. Non sono certamente requisiti impossibili, ma i casi in cui hanno trovato applicazione sono solo quelli in cui l'illecito dell'intermediario era *ictu oculi* evidente²⁹⁵.

In particolare, nel caso in cui un prodotto sia utilizzabile tanto per finalità lecite quanto illecite, il suo uso da parte di terzi per la commissione di illeciti non rende il fornitore responsabile in via indiretta²⁹⁶. La maggior parte dei Paesi rigetta un modello di responsabilità indiretta, per cui si addossi all'intermediario un obbligo di monitorare le attività dei propri utenti e di conseguenza assicurare l'assenza di violazioni dei diritti.

La semplice conoscenza da parte di un fornitore di un prodotto o di un servizio, che potrebbe essere usato nell'ambito di condotte potenzialmente lesive dei diritti di un terzo, non è sufficiente a sostenere la posizione di chi agisca in giudizio contro di lui, nemmeno quando questa conoscenza dovesse essere corredata di prove dell'effettiva facilitazione dell'illecito attraverso il prodotto o il servizio.

²⁹⁴ Il livello di dettaglio nelle legislazioni che si basano su zone di immunità è piuttosto vario. Il processo di *notice and takedown* è estremamente dettagliato, fino ad includere precise finestre temporali, nel Millenium Digital Copyright Act "DMCA" negli Stati Uniti d'America. Vedasi 17 U.S.C. § 512. Al contrario nelle normative Europee che per prime hanno approcciato la questione si parla di agire prontamente, concetto che meglio è stato illustrato dalle regolamentazioni attuate dai privati attraverso la propria autonomia contrattuale e la creazione di *best practices*. Solo con l'avvento del DSA il quadro ha raggiunto un maggior livello di dettaglio anche nell'Unione Europea.

²⁹⁵ Si veda ad esempio, *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 936 (2005); *Twentieth Century Fox Film Corporation v. Newzbin Ltd* [2010] EWHC 608 (Ch).

²⁹⁶ Questo principio è sostenuto anche per mezzo di previsioni o decisioni che garantiscono l'immunità per alcune tipologie di azioni in giudizio. Vedasi sul tema della protezione per le tecnologie con finalità non illecite *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 442 (1984).

Questa interpretazione molto rigida, fornita dalle corti di *common law*, dell'elemento soggettivo necessario affinché si possa parlare di responsabilità indiretta ha spesso precluso la possibilità per i detentori di diritti di proprietà intellettuale di spostare l'azione giuridica, e in particolare i costi dell'*enforcement*, sugli intermediari.

Ad esempio, nel Regno Unito, lo *standard* applicabile per la responsabilità in una serie di azioni illecite è tratto dalla legge generale della “*joint tortfeasorship*”, che fa sorgere una “responsabilità accessoria” sulla base di:

- 1) una violazione mediante induzione, incitamento o persuasione,
o
- 2) un disegno comune²⁹⁷.

Questi concetti non sono definiti in fonti legislative, ma sono stati elaborati dalla giurisprudenza su casi vertenti su condotte *online* e *offline*. Efficace è il sunto che fornisce Arnold J. Nella sua opinione sul caso eBay v. L'Oreal:

“La semplice assistenza, anche quando accompagnata da conoscenza, non è sufficiente a rendere la parte “secondaria” responsabile come concorrente alla violazione insieme alla parte primaria. La condotta deve essere ulteriormente caratterizzata. Deve aver organizzato con la parte primaria, o reso possibile o aver indotto la commissione della condotta in violazione...; o deve aver collaborato nel disegno comune al cui ottenimento concorre la violazione commessa²⁹⁸.”

Questo non va inteso a che venga esclusa la responsabilità basata sull'assistenza, ma solo quella sorgente sulla base di semplice assistenza e null'altro. Alcune decisioni

²⁹⁷ Inoltre, alcuni regimi aumentano lo standard generale di responsabilità con forme di responsabilità previste dalla legge (come l'autorizzazione alla violazione del diritto d'autore) che sembrano avere un carattere derivato, ma sono etichettate come una forma di responsabilità primaria.

²⁹⁸ In originale: “*Mere assistance, even knowing assistance, does not suffice to make the “secondary” party liable as a joint tortfeasor with the primary party. What he does must go further. He must have conspired with the primary party or procured or induced his commission of the tort...; or he must have joined in the common design pursuant to which the tort was committed.*”

della Corte Suprema sottolineano che la responsabilità derivante dall'assistenza alla violazione è possibile, purché sussistano alcuni ulteriori requisiti²⁹⁹.

Nel caso *Sea Shepherd v. Fish & Fish*, Lord Sumption ha attenzionato come fattore derimente la volontà:

“Ciò che Le autorità, nel complesso, dimostrano è che l'elemento aggiuntivo richiesto per stabilire la responsabilità, oltre alla mera conoscenza che un atto altrimenti lecito favorirà l'illecito, è l'intenzione comune di farlo³⁰⁰.”

L'importanza di valorizzare la volontà è particolarmente chiara in alcune delle possibili declinazioni del principio in analisi.

Per esempio, nel caso della responsabilità “per induzione” sono necessari sia contributo causale che volontarietà della condotta, dove per l'ultima si deve intendere che debba essere riscontrabile l'intenzione che gli atti che costituiscono il comportamento illecito si verifichino in un determinato modo.

²⁹⁹ Vedasi il caso *Sea Shepherd v. Fish & Fish* [2015] UKSC 10 e in particolare, la *dissenting opinion* fornita da Lord Sumption, “*I do not think that ... Lord Templeman [in CBS] was seeking to limit liability as a joint tortfeasor to cases of inducement or procurement, as opposed to assistance. When read with his general statement of the elements of liability as a joint tortfeasor, it is clear that he was intending to limit it to cases of common intent. Inducing or procuring a tort necessarily involves common intent if the tort is then committed. Mere assistance may or may not do so, depending on the circumstances. The mere supply of equipment which is known to be capable of being used to commit a tort does not suggest intent. Other circumstances may do so.*”; *id.* at [57] (Lord Neuberger) (“*the defendant should not escape liability simply because his assistance was (i) relatively minor in terms of its contribution to, or influence over, the tortious act when compared with the actions of the primary tortfeasor, or (ii) indirect so far as any consequential damage to the claimant is concerned.*”). Nonostante Lord Sumption non concordi con i risultati del caso *Sea Shepherd*, non è chiara la divisione dei giudici sui principi di diritto applicabili. Vedasi a riguardo [61] (Lord Neuberger) (“*I do not detect any significant difference between this analysis of the law and the rather fuller analyses advanced in the judgments of Lord Sumption and Lord Toulson*”); *id.* at [91] (Lord Mance dissenting) (“*At the end of the day, the difference of opinion in the court about the outcome of this appeal derives from a difference not about the legal principles which it involves, but about their application to the facts*”). 95 anche *ibidem* [44]; vedasi anche *ibidem* [54] (Lord Neuberger) (“*the assistance must have been pursuant to a common design on the part of the defendant and the primary tortfeasor that the act be committed*”).

³⁰⁰ In originale: “*What the authorities, taken as a whole, demonstrate is that the additional element which is required to establish liability, over and above mere knowledge that an otherwise lawful act will assist the tort, is a shared intention that it should do so.*”

Un'azione legale che prenda le mosse da un "comune disegno" può essere basata su un accordo implicito o esplicito. Tuttavia, un semplice invito unilaterale, oppure delle istruzioni o un silenzio di una delle due parti, non sono sufficienti.

L'esistenza di un comune disegno è un requisito di difficile verifica e risulta sempre più importante nell'inquadramento delle varie forme di concorso nella violazione³⁰¹. Deve essere rinvenuta la presenza di azioni concertate al raggiungimento di un fine comune e non basta una serie di azioni indipendenti ma cumulate.

Secondo questa elaborazione di "*joint tortfeasorship*", la corte UK ha suggerito, pur senza effettivamente decidere in questo senso, che eBay difficilmente poteva essere ritenuta responsabile per le violazioni dei diritti di marchio avvenute sul proprio sito di aste.

L'esatta relazione tra le differenti tipologie di violazione non è mai stata finora chiarita del tutto. Lord Hoffmann ha cristallizzato l'essenza di tutte le azioni per concorso nella violazione come "*i casi in cui le condotte attuate risultano rispondenti ad un disegno comune per cui la parte secondaria ha fatto propria la violazione stessa*"³⁰². Jaani Riordan fa notare come queste categorie di responsabilità corrispondono sommariamente alle forme di responsabilità descritte come "*inducement*" e "*contributory*" in altri stati, come gli Stati Uniti d'America.

A ben vedere, in effetti è sulle stesse basi logiche che negli stati Uniti eBay ha evitato che le venissero addossate responsabilità indirette per violazione di marchio, per l'uso della propria piattaforma da parte dei venditori di prodotti Tiffany contraffatti³⁰³.

³⁰¹ Il più delle volte lo si ritiene soddisfatto da fatti estranei al quadro della facilitazione dell'illecito, e che sembrano più vicini alla casistica delle azioni basate sulla *vicarious liability*. Vedasi ad esempio il caso *Cosmetic Warriors Ltd. v. Amazon.co.uk*, [2014] EWHC 181 (Ch) (Eng.)

³⁰² In originale "*whether the acts were done pursuant to a common design so that the secondary party has made the act his own*" in *SABAF Spa v MFI Furniture Centres Ltd* [2004] UKHL.

³⁰³ Vedasi *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93, 99 (2d Cir. 2010).

Ancora, il livello di conoscenza richiesto dalle corti U.S. perché nel caso eBay si potesse parlare di responsabilità indiretta era molto elevato. Secondo gli *standard* applicabili, sarebbe stato necessario dimostrare alternativamente che eBay induceva intenzionalmente terzi a violare un marchio o continuava ad offrire i propri servizi a un terzo che sapeva coinvolto in violazioni di marchio. Tiffany non ha dimostrato l'operato in induzione di eBay e quindi il caso si è imperniato sul tema della fornitura di servizi nonostante la consapevolezza della violazione.

A riguardo è stato riconosciuto che eBay non ha continuato a fornire i propri servizi a venditori terzi dopo che Tiffany aveva segnalato offerte di beni contraffatti e nemmeno si era mai rifiutata di rimuovere offerte di beni Tiffany, anzi, lo faceva con molta celerità, entro 24 ore e usualmente entro 12 ore.

A questo punto Tiffany continuava a sostenere che eBay avesse continuato a fornire i propri servizi riguardo ad altre offerte di vendita che, in forza della conoscenza delle violazioni avvenute attraverso il suo sito web, non poteva non sapere fossero una violazione di marchio. Una non irrilevante porzione delle offerte di vendita di gioielleria Tiffany, presenti sul sito, erano in contraffazione ed eBay lo sapeva. Essenzialmente, la tesi di Tiffany era che la natura diffusa delle violazioni era tale da costituire un presupposto per la conoscenza di eBay. Ad ogni modo il Second Circuit ha sostenuto che:

“Nel caso di una violazione di marchio, perché vi sia responsabilità, un fornitore di servizi deve avere una conoscenza che supera il livello della conoscenza generale o motivo per sapere che i propri servizi sono utilizzati per vendere beni contraffatti. È necessaria la conoscenza attuale e specifica su quali offerte di vendita sono concretamente in contraffazione o in potenziale contraffazione³⁰⁴.”

³⁰⁴ In originale “For contributory trademark infringement liability to lie, a service provider must have more than a general knowledge or reason to know that its service is being used to sell counterfeit goods. Some contemporary knowledge of which particular listings are infringing or will infringe in the future is necessary”. Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 99 (2d Cir. 2010).

La corte del caso Tiffany ha rigettato i tentativi della stessa azienda statunitense e di diversi *amici curiae* di stabilire dei criteri per l'attribuzione della responsabilità indiretta che avrebbero richiesto all'intermediario di prendere precauzioni ragionevoli per prevenire violazioni dirette nei casi in cui sia possibile anticipare la condotta in violazione.

Un approccio di tal fatta renderebbe possibile il sorgere di un obbligo di agire al semplice raggiungimento di un grado di conoscenza generale, ma l'entità dell'obbligo sarebbe poi da determinarsi sulla base della ragionevolezza e del caso concreto.

Sostenere questa ipotesi avrebbe posto il Second Circuit nella condizione di dover sostenere delle posizioni che la Corte Suprema sembra rigettare nel caso Inwood³⁰⁵.

Come la Corte del caso Tiffany ha notato, il precedente della Suprema Corte non insisteva sulla questione della conoscenza³⁰⁶. Inoltre, il criterio della conoscenza generale sembra ben conciliarsi con gli approcci delle corti nell'ambiente offline.

³⁰⁵ La lettura del caso Inwood è complicata dal fatto che il Giudice White attribuisce all'opinione del giudice O'Connor un trattamento dell'opinione della corte inferiore che lei stessa ha disconosciuto. In particolare, il giudice White ha espresso il timore che la maggioranza sostenesse uno standard di conoscenza basato sul fatto che il convenuto *"avrebbe potuto ragionevolmente prevedere"* la condotta illecita dei terzi; il giudice O'Connor ha esplicitamente respinto questa accusa. Cfr. Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 854 n.13 (1982) (O'Connor, J.) respingendo la preoccupazione del giudice White che l'opinione di maggioranza approvasse qualsiasi modifica al test di *contributory infringement*, con id. a 859-60 (White, J., concurring) *"Il semplice fatto che un'azienda produttrice di farmaci generici possa prevedere che si verificherà una sostituzione illegale in una misura non specificata, e da parte di alcuni farmacisti sconosciuti, non dovrebbe di per sé costituire un presupposto per la responsabilità contributiva. Sono quindi propenso a credere che la Corte acconsenta silenziosamente a un significativo cambiamento del criterio di contribuzione alla violazione"*.

³⁰⁶ Vale la pena notare fino a che punto il Secondo Circuito ha ritenuto che Inwood parlasse dell'esatta questione sottoposta al tribunale di Tiffany. La corte ha aperto il suo parere notando la *"scarsità di giurisprudenza per guidarci"* e il fatto che i pochi casi decisi nel Second Circuit contenevano pochi dettagli, lasciando la *"legge sulla contribuzione alla violazione del marchio"*. Tiffany, 600 F.3d a 103, 105. E la Corte Suprema, nella causa Inwood, ha applicato solo il criterio dell'induzione, per cui si potrebbe anche considerare come *dicta* ciò che in Inwood ha detto sul criterio della fornitura continuata. Il Second Circuit ha infatti riconosciuto che Inwood non ha *"stabilito i contorni del criterio sa o ha motivo di sapere"*. Tuttavia, la conclusione della Corte si basava in qualche misura su un'attenta analisi del linguaggio del test di Inwood, che si riferiva alla fornitura a *"uno"* che il convenuto sapeva essere impegnato in una violazione, e su *dicta* di Sony che azzardavano un'ipotesi su come sarebbe stato il caso in base a Inwood rispetto allo standard del *copyright*. Certamente, le proteste della Corte in merito alla cautela giudiziaria - che *"stiamo interpretando la legge e la stiamo applicando ai fatti di questo caso [e] non potremmo, anche se lo ritenessimo saggio, rivedere la legge esistente al fine di servire meglio gli interessi di una parte a scapito di quelli dell'altra"*. - sembrano un po' forzate, dato il margine di manovra che sembrava esistere.

Alcuni studiosi hanno suggerito che, nonostante la precisione del linguaggio in Tiffany, il Second Circuit pare aver a tutti gli effetti deciso il caso sulla base della ragionevolezza delle misure adottate da eBay³⁰⁷. Certamente la considerazione da parte della corte degli sforzi di eBay per individuare e limitare le violazioni denota un approccio molto sensibile alle circostanze del caso concreto e meno rigido di quanto la dottrina suggerisca. Proprio questa flessibilità può essere positiva; risulta infatti essenziale, per l'ampio spettro delle condotte degli intermediari, una maggior flessibilità rispetto a quanto la dottrina della responsabilità indiretta sembri permettere³⁰⁸.

Valutare apertamente la ragionevolezza delle condotte dell'intermediario può, perlomeno ad un certo livello, sembrare una migliore connessione con un concetto di responsabilità indiretta fondato sul concetto della violazione. Allo stesso tempo può fornire maggior sicurezza ai titolari dei marchi che vedono le misure preventive e prospettiche come più utili per combattere le violazioni rispetto al regime specifico di notifica e rimozione che il caso Tiffany sembra stabilire come strumento quasi esclusivo per fornire assistenza³⁰⁹.

L'approccio elaborato nella sentenza Tiffany dalle corti statunitensi.

Nella causa *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, un caso di violazione di marchio basato sul *key word advertising*, il Forth Circuit ha sviluppato una lettura dei principi del caso *Inwood*, riguardo al grado di conoscenza richiesto che è molto in linea con

³⁰⁷ Sul punto si vedano; DOGAN, *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 509 (2014) e Barton Beebe, *Tiffany and Rosetta Stone: Intermediary Liability in U.S. Trademark Law*, Paper Delivered at UCL Institute of Brand and Innovation Law 5 (Feb. 15, 2012).

³⁰⁸ MOSTERT-SCHWIMMER, *Notice and Takedown for Trademarks*, 101 TRADEMARK REP. 249, 264 (2011) Nella causa *Louis Vuitton Malletier, S.A. contro Akanoc Solutions, Inc.* il Ninth Circuit ha confermato un verdetto della giuria di oltre 10 milioni di dollari nei confronti di un'azienda di *web hosting* che aveva affittato, tra l'altro, spazio per server a clienti che trafficavano in merci contraffatte. In quel caso, l'imputato (una piccola società) non aveva risposto tempestivamente alle richieste di *takedown* e si era quindi reso colpevole della violazione della legge e quindi è incorso nella violazione dei principi elaborati nel caso Tiffany perché aveva ricevuto una notifica effettiva. Cfr. *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936, 941 (9° circ. 2011).

³⁰⁹ Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet.

la costruzione logica del Second Circuit nel caso Tiffany: non è sufficiente che si conosca che una certa percentuale degli acquirenti di un certo prodotto o fruitori di un servizio è solita attuare condotte in violazione di un diritto, piuttosto, il convenuto deve fornire il proprio prodotto o servizio a specifici individui che sa o ha ragione di sapere che sono coinvolti in attività in violazione. Per raggiungere questo *standard* l'attore ha sostenuto che Google ha permesso a noti contraffattori di offrire sul marchio Rosetta Stone per l'uso come *key words* dopo che Rosetta Stone aveva notificato a Google relativamente a 200 casi di *link* sponsorizzati che reindirizzavano a siti *web* con offerte di vendita di beni contraffatti. Il Fourth Circuit ha annullato la decisione favorevole a Google, ma solo in quanto, il ricorrere alla comparazione tra i livelli di conoscenza come in Tiffany, da parte della corte di grado inferiore non ha permesso di tenere nella corretta considerazione la differente postura assunta dalle parti nel caso Rosetta Stone.

Secondo il *Fourth Circuit* una conoscenza generica non può essere di alcuna rilevanza per quanto riguarda le valutazioni in merito alla responsabilità indiretta.

Nonostante il *Fourth Circuit* nel caso Rosetta Stone sembri riprodurre le elaborazioni giurisprudenziali del caso Tiffany, il fatto che il *Fourth Circuit* ha contemplato la possibilità di basare la responsabilità sull'aver permesso a noti contraffattori di formulare offerte per l'uso del marchio Rosetta Stone come *key word*, sembra suggerire un leggero allentamento dei requisiti per un sistema di *takedown* che operi prodotto per prodotto, o per meglio dire, offerta per offerta³¹⁰.

3.1.4 È materia di diritto nazionale o UE? Distinzione tra Attribuzione di responsabilità ed esenzione

Nel disciplinare la responsabilità degli *Internet service providers*, l'Unione Europea ha optato per una normativa che fosse adeguata a superare le divergenze tra

³¹⁰ Sul punto si vedano DOGAN, *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 509 (2014).

normative e le pronunce dei giudici nazionali³¹¹, mirando all'obiettivo di agevolare l'esercizio della libertà di circolazione dei servizi della società dell'informazione nell'allora nascente mercato sulla rete.

Per raggiungere questi obiettivi la Direttiva *E-commerce*, il cui impianto riguardo a questo punto è stato poi ripreso nel DSA, ha optato per una soluzione che si pone tra l'escludere la responsabilità civile degli ISP e l'elaborazione di regole rigide per l'imputazione della stessa responsabilità³¹².

La *ratio* sottesa alla normativa origina dal convincimento che sarebbe stato eccessivamente penalizzante nei confronti degli intermediari imporre obblighi di diligenza stringenti che li avrebbero caricati di oneri tecnici per prevenire ed evitare le violazioni dei diritti e la commissione di illeciti. Ciò avrebbe comportato porre un freno, se non addirittura paralizzare, all'attività imprenditoriale *online*, con il possibile effetto collaterale di favorire l'insorgere di oligopoli degli operatori economicamente più forti. Inoltre, nel caso specifico degli *hosting providers*, un riconoscimento generalizzato della responsabilità in capo ai fornitori dei servizi intermediari avrebbe comportato una limitazione delle libertà degli utenti di *Internet* in quanto questa categoria di *providers* sarebbe stata indotta a censurare i contenuti potenzialmente lesivi di diritti di terzi.

In questo quadro l'art. 15 della Direttiva 2000/31 ha introdotto, una norma in forza della quale gli intermediari della rete non sono gravati dall'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni di cui operano la trasmissione o la memorizzazione, né dall'obbligo di operare attivamente la ricerca di fatti o circostanze rivelatori di un'attività illecita.

³¹¹ DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, considerando 40.

³¹² Cfr. NIVARRA, La responsabilità degli intermediari, in Ann. it. dir. aut., 2002, p. 37 ss.

Nel caso in cui, comunque, uno degli Stati dell'Unione lo imponga³¹³, la Direttiva 200/31/CE non esonera gli *hosting providers* dall'obbligo di allertare tempestivamente le autorità sulle attività o sui materiali presunti lesivi dagli utenti dei loro servizi di cui sono venuti a sapere; altrettanto è loro imposto l'obbligo di fornire le informazioni che consentano l'identificazione del destinatario del servizio alle autorità.

Da questa previsione si fa discendere l'esclusione della responsabilità dell'ISP per quanto concerne i contenuti che trasmette o memorizza e le condotte messe in atto dagli utenti del servizio, quando l'ISP non sia in alcun modo intervenuto nelle operazioni o sul contenuto. Tale previsione sancisce un regime speciale rispetto a quello previsto per la responsabilità civile nei vari codici. Il fornitore di servizi intermediari sarà pertanto responsabile solo quando, pur essendo a conoscenza dell'illecito, non si sia attivato per prevenirlo o evitarlo, e cioè per essere stato non diligente nella propria condotta.

La direttiva ha quindi stabilito un regime favorevoli per gli *ISP* che viene meno sulla base di una violazione di un dovere di diligenza professionale.

Tale regime di esenzione viene meno qualora il fornitore sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione o dell'attività sui propri servizi e, per il solo risarcimento del danno, quando sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta la natura illecita dell'informazione o dell'attività, oppure ancora quando non si sia attivato per informare l'autorità competente quando gli siano fornite informazioni che manifestano in maniera palese la natura illecita o gli effetti pregiudizievoli per alcuni soggetti dell'attività o dell'informazione³¹⁴.

³¹³ A seguito del recepimento della Direttiva E-commerce nel nostro ordinamento tale previsione è presente all'art. 17, comma 2, d. lgs. 2003/70.

³¹⁴ All'art. 16, comma 3, d.lgs. 2003/70, è prevista la possibilità, anche d'urgenza, per l'autorità competente di esigere che l'*hosting provider*, nel perimetro della propria operatività, prevenga oppure metta fine alle violazioni già commesse. Sulla interpretazione delle tutele inibitoria e preventiva nei diritti francese ed italiano operata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei diritti francese ed italiano, vedasi PETRUSO, *Le responsabilità degli intermediari della rete telematica I modelli statunitense ed europeo a raffronto*, Giappichelli., pp. 193 ss., 204 ss., 218 ss

In ogni caso l'*hosting provider* beneficerà del limite alla responsabilità che dispone l'articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE in linea con ciò che prevede il Considerando 42 della stessa Direttiva, solo nei casi in cui operi un ruolo puramente “*tecnico automatico e passivo*”³¹⁵, cosa che comporta che l'ISP non sia a conoscenza e non eserciti alcun controllo sulle informazioni immesse e/o memorizzate in rete³¹⁶.

La giurisprudenza si è trovata a interrogarsi sull'adeguatezza delle categorie di *mere conduit*, *caching* e *hosting provider* per la trattazione dei servizi offerti dai motori di ricerca dei *social network* e dei *marketplace*. È stato osservato come tali prestatori di servizi agiscano operando l'indicizzazione, la selezione, l'organizzazione e ponendo il proprio filtro sui contenuti introdotti sulla rete attraverso i propri servizi e così facendo non possano evitare di pervenire ad un, sebbene basso, livello di consapevolezza riguardo gli stessi.

La considerazione successiva dell'impossibilità di classificare questa tipologia di attività come meramente automatizzata porta a concludere che tali soggetti debbano essere classificati in una categoria differente da quelle fornite dal legislatore e pertanto non sottoposta al regime di deroga della responsabilità di cui detto *supra*.

Un filone giurisprudenziale³¹⁷ ha individuato questa nuova categoria in quella del fornitore di servizi di *hosting* attivo, sottoposto al regime generale della responsabilità civile aquiliana.

³¹⁵ Cfr. DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, considerando 42. In dottrina MONTAGNANI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018, 85 ss

³¹⁶ Come già analizzato in apertura del capitolo, il *leading case* sul tema è la sentenza della Corte giust. (Grande sezione), 23 marzo 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla Cour de Cassation - Francia), cause riunite da c. 236/08 a c. 238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (c. 236/08), Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL (c. 237/08), Google France SARL c. Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL (c. 238/08).

³¹⁷ Sia in dottrina che in giurisprudenza, il dibattito riguardo alla questione nasce dal caso RTI c. *Yahoo*, deciso dal Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e intellettuale, il 9 settembre 2011, n. 10893, attraverso la prima elaborazione della figura dell'"*hosting attivo*" (pronuncia pubblicata in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 364 ss., con nota di SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet; la responsabilità degli Internet service provider*). Nel proseguo del procedimento in appello, la Corte App. Milano, sez. impr., 7 gennaio 2015, n. 29 aveva riformato la decisione del Tribunale di Milano, precisando che in assenza di

Tale posizione, che è andata incontro a critiche dottrinali³¹⁸ oltre che ad un diverso orientamento, che ha sviluppato una elaborazione opposta che nega la rilevanza della distinzione tra *hosting provider* attivi e passivi³¹⁹, è comunque nel tempo riuscito a consolidarsi.

A corroborare questo orientamento è arrivata la pronuncia della I sezione della Corte di cassazione del 19 marzo 2019, n. 7708 che, essendo la prima decisione sul tema da parte dei giudici di legittimità, ha tracciato la linea per i giudici di merito³²⁰.

Seguendo l'impostazione dettata dalla Cassazione, alla figura dell'*hosting provider* attivo va applicato il regime di diritto comune e cioè l'art. 2043 c.c., per *culpa in vigilando*. Con maggior specificità, l'*hosting provider* attivo dovrà operare con la cura, la perizia e l'attenzione richieste dalla tipologia di attività che esercita. Pertanto, è in dipendenza dalla natura dell'attività che viene esercitata che l'*hosting provider* attivo dovrà avvalersi o meno di strumenti di monitoraggio e di filtro che siano adeguati a rinvenire contenuti illeciti in modo da poterli rimuovere o da impedirne l'accesso. In alcuni casi sarebbe possibile anche implementare strumenti atti a prevenire eventuali illeciti da parte dei destinatari del servizio, come nel caso

conoscenza di prima mano del contenuto caricato dall'utente, tutti gli *hosting provider* sarebbero esenti da responsabilità (pubblicata in *Dir. ind.*, 2016, p. 166 ss., con nota di IASELLI, *Caso Yahoo! Video: la Corte di Appello di Milano non vede responsabilità nell'operato dell'Internet provider*); al contrario, la Cass., I sez., 19 marzo 2019, n. 7708, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello avendo riconosciuto l'esistenza di una distinzione tra *hosting providers* passivi ed attivi.

³¹⁸ Per una critica in dottrina, *ex multis* cfr. POLLICINO, *Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, in *www.giurcost.otg*, p. 13, in cui si sostiene che solo attraverso una "forzatura del dato legislativo" la giurisprudenza ha potuto elaborare la figura dell'*hosting* attivo.

³¹⁹ Si vedano *ex multis*, la pronuncia di App. Milano, 7 gennaio 2015, n. 29, citata; la decisione del Trib. Roma, sez. XVIII, 15 febbraio 2019, n. 3512 che ha giudicato responsabile Facebook per la pubblicazione sul *social network* di contenuti media su cui terzi potevano vantare diritti IP, tramite *link* privi di autorizzazione che rimandavano al portale Youtube. In tal caso il giudice ha sostenuto che, l'aver dimostrato l'effettiva conoscenza riguardo il contenuto di natura illecita acquisita dal *provider* trasforma in superfluo il vaglio sulla riconducibilità della condotta del *provider* alla categoria dei fornitori di servizi di memorizzazione attivi o a quella degli *hosting* passivi, poiché in entrambi i casi è un soggetto obbligato ad attivarsi per consentire la cancellazione o l'oscurazione di informazioni illecite dal momento di ricezione dell'informazione sull'illecito commesso dagli utenti, come da standard di diligenza professionale richiesto per la specifica attività svolta. La sentenza è reperibile su *www.francocrisafi.it* > *web_secondario* > sentenze 2019 > tribunale civile.

³²⁰ L'orientamento della Corte di cassazione permane tuttora valido, ultimo esempio di applicazione è Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 20/03/2025, n. 2359.

delle recensioni per cui è necessario aver effettivamente aver goduto del bene o servizio offerto sul mercato dall'impresa.

Gli *hosting providers* attivi che non ricorrano agli adeguati strumenti tecnici, la cui adeguatezza va rapportata alle soluzioni implementate da un *provider* medio, saranno responsabili per non aver osservato gli obblighi di diligenza a cui sono tenuti *ex art. 2043 c.c.*.

Tali soggetti potrebbero invece essere esclusi da questa responsabilità qualora l'adozione delle misure atte alla prevenzione degli illeciti risultino di attuazione troppo onerosa o tecnicamente impossibili; casistica quest'ultima che è possibile escludere aprioristicamente, dato il grado di conoscenza dei contenuti tipico dei servizi offerti dagli *hosting providers* attivi.

3.2 Regola attributiva di responsabilità

3.2.1 Il modello tedesco

La casistica relativa al contributo alla contraffazione da parte dei fornitori di servizi intermediari in Germania è sviluppata su due filoni, in base al diritto oggetto della violazione. Per quanto attiene alle violazioni in ambito brevettuale, la giurisprudenza applica l'istituto della *contributory liability* che attribuisce valenza di atti in violazione autonoma del brevetto ai contributi alla violazione. Per quanto attiene invece al diritto di marchio, di interesse per il presente elaborato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale ha elaborato un sistema di responsabilità detto "*Störerhaftung*", cioè responsabilità del disturbatore.

Il concetto di *Störerhaftung* nasce proprio come strumento principale per l'approccio della responsabilità indiretta delle piattaforme *online* in tema delle violazioni del diritto di marchio. Questo nuovo sistema di responsabilità trova la prima introduzione in una serie di tre casi legati a siti di aste *online*³²¹.

³²¹ BGH GRUR 2004, 860 – Internetauktion I; GRUR 2007, 708 – Internetauktion II; GRUR 2008, 702 – Internetauktion III; cfr. anche *Bornkamm*, E-Commerce Directive vs. IP Rights Enforcement: Legal Balance Achieved?, GRUR Int. 2007, 642.

Inizialmente la Corte di Giustizia Federale sosteneva che il *provider* non poteva essere ritenuto responsabile come contraffattore o in concorso con le condotte contraffattorie dei propri utenti, purché non avesse conoscenza concreta di tali condotte. Ciò in quanto la disciplina del concorso nell'illecito presuppone la volontà tanto per quanto riguarda il concorrente quanto per quanto riguarda il contraffattore principale.

A seguito dell'introduzione del concetto della responsabilità del disturbatore, nel quadro dei diritti di proprietà intellettuale, si ritiene responsabile, sul fronte dei rimedi ingiuntivi, chiunque abbia apportato un contributo causale alla violazione diretta del titolo operata da un terzo, se risulti violato un dovere di diligenza che avrebbe consentito di prevenire la violazione diretta.

Di conseguenza, le azioni mosse per ottenere un rimedio di natura ingiuntiva, basate sulla *Störerhaftung*, richiede il ricorrere di tre elementi: un contributo causale volontario ed adeguatamente commisurato alla condotta in violazione dei terzi; la possibilità, in fatto e in diritto, di prevenire le violazioni operate da parte del contraffattore principale e la violazione di un dovere di diligenza che comprende la prevenzione delle violazioni in esame.

La responsabilità, conseguente al ricorrere dei suddetti principi, è limitata ai rimedi ingiuntivi, non essendo possibile basare una domanda di risarcimento del danno sulla responsabilità del disturbatore. Generalmente, le ingiunzioni richiedono anche che il c.d. "disturbatore" adotti misure ragionevoli per impedire ulteriori violazioni comparabili nel futuro. Ricorre, anche in questo modello di responsabilità, il principio per cui queste misure non possono essere irragionevolmente onerose, nel senso che al *provider* non può essere richiesto di operare in modalità che comprometterebbero il suo modello imprenditoriale. Al contrario, dovrebbero essere imposti obblighi ragionevoli, come l'individuazione e la valutazione delle offerte proposte dal medesimo venditore o le offerte che concernono beni simili a quelli contraffatti.

Lo *standard* di ragionevolezza viene determinato dalla Corte Federale di Giustizia caso per caso, tenendo in considerazione i fatti di causa, tra cui certamente rientra il

ruolo del disturbatore, l'apporto causale, il tenore della violazione, la possibilità per il titolare del diritto leso di rivolgersi contro il soggetto che ha operato la violazione direttamente e altri criteri.

Per i prestatori di servizi di memorizzazione, come le piattaforme *online*, l'applicazione di quanto descritto ha portato alla conclusione che non possa esserci un onere di valutazione *ex ante* sui contenuti che gli utenti immettono sulla piattaforma e pertanto non si può chiedere che l'ISP provveda ad uno *screening* dei contenuti antecedente alla pubblicazione degli stessi *online*³²². Tuttavia, quando venga portato all'attenzione del *provider* che sia avvenuta una violazione, sorge un obbligo – pur sempre nel limite della ragionevolezza di cui sopra – di rimuovere i contenuti in violazione dalla piattaforma, ma anche di mettere in atto misure atte alla prevenzione del ripetersi di simili violazioni³²³.

Sulla base dell'interpretazione della direttiva E-commerce, e in particolare del regime di esenzione stabilito dall'art. 14 della stessa, la Corte di Giustizia Federale è giunta a concludere che tale articolo accordi un regime di esenzione agli *hosting providers* solo per quanto riguarda la responsabilità penale e il risarcimento del danno, non per quanto attiene ai rimedi ingiuntivi. Tale era la fermezza della Corte di Giustizia Federale su questa interpretazione, che non si è nemmeno operato un rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Un punto di riflessione è stato quello relativo a se il dovere di prevenire le future violazioni, riconosciuto come rientrante tra i possibili rimedi ingiuntivi applicabili, costituisca o meno un obbligo di monitoraggio generalizzato sulle informazioni processate dal *provider* che sarebbe contrario all'art. 15 della direttiva E-commerce. Il *Bundesgerichtshof* si è pronunciato sul tema nel *Jugendgefährdende Medien bei eBay*³²⁴, chiarendo quali misure sono esigibili nei confronti di un ISP. Tali misure

³²² Cfr. BORNKAMM, *E-Commerce Directive vs. IP Rights Enforcement: Legal Balance Achieved?*, GRUR Int. 2007, 643.

³²³ Cfr. BORNKAMM, *E-Commerce Directive vs. IP Rights Enforcement: Legal Balance Achieved?*, GRUR Int. 2007, 644.

³²⁴ BGH GRUR 2007, 890 – *Jugendgefährdende Medien bei eBay*.

per la prevenzione della reiterazione della violazione consistono in attività di monitoraggio e filtro delle offerte proposte dallo stesso venditore, per beni dello stesso settore merceologico di quelli oggetto della violazione originaria.

La soluzione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia Federale, nell'ambito dei casi relativi ai siti di aste, sembra raggiungere un buon equilibrio tra i diritti IP dei titolari di marchi e gli interessi degli *hosting provider* che siano effettivamente neutrali nel loro operato³²⁵. Tale approccio permette lo sviluppo di uno *standard* adattabile sul requisito principale del sistema della *Störerhaftung*, cioè il dovere di diligenza di prevenire le violazioni entro i limiti della ragionevolezza. Il grande valore di questo approccio sta nel fatto che è stato recepito come incentivante all'adozione da parte degli ISP di misure adeguate e proporzionali per la prevenzione delle violazioni dei diritti di marchio. Inoltre, con l'aumentare delle azioni per responsabilità indiretta, decise ricorrendo a questo criterio, il livello di adeguatezza e ragionevolezza delle misure adottate è andato via via crescendo.

Per quanto attiene alla limitazione del concetto di *Störerhaftung* al solo ambito dei rimedi ingiuntivi, in letteratura si è discusso se il sorgere di una responsabilità indiretta, correlata al venir meno ai propri doveri di supervisione, possa dar luogo a legittime pretese riguardo al risarcimento dei danni o meno. Nell'ambito della responsabilità dei fornitori di servizi intermediari, tali domande di risarcimento dovrebbero essere sottoposte ai requisiti dettati dagli articoli 12 e 15 della Direttiva *E-commerce*, tuttavia, al di fuori delle azioni rivolte contro questa specifica categoria di soggetti, non si può escludere che, nell'ambito dei diritti di marchio, la *Störerhaftung* potrebbe dar luogo a pretese di risarcimento del danno.

3.2.2 Il modello inglese

Joint tortfeasance

Il diritto inglese è stato decisamente meno prolifico rispetto a quello tedesco per quanto attiene alla responsabilità indiretta per le violazioni di diritto di marchio.

³²⁵ Vedatsi *Bornkamm*, (*supra*, nota 264), p. 644.

Nel Regno Unito è la *common law* e nello specifico il diritto relativo all'istituto della *joint tortfeasance* che regola la responsabilità indiretta per quanto attiene a tutti i diritti IP.

I principi fondamentali sono stati enunciati per la prima volta nei due casi Amstrad che vertevano sull'uso di registratori Amstrad posto in essere dai consumatori di tali beni, al fine di violare il diritto di Copyright. La giurisprudenza decise che la mera vendita di un bene di cui è nota la possibilità di uso in violazione di diritti IP non è sufficiente a rendere il venditore un soggetto responsabile per la violazione o comunque corresponsabile della violazione di chi usi l'apparecchio per violare il *copyright*. Nello specifico, dato che Amstrad non aveva alcun controllo o interesse nell'uso dell'apparecchio da parte dei consumatori, non ricorreva il presupposto necessario per la *joint tortfeasance* e cioè che i soggetti "concorrenti" nella violazione agiscano seguendo un comune disegno. Amstrad, inoltre, non autorizzava alcun suo consumatore ad utilizzare i propri prodotti per operare delle violazioni di diritti di terzi e nemmeno operava in maniera tale che le si potesse imputare una qualche forma di contributo alla violazione per mezzo di induzione, incitamento o persuasione. Il mero fatto che l'attrezzatura Amstrad permettesse le violazioni e che la Amstrad fosse a conoscenza del fatto che fabbricasse prodotti che potevano ed erano usati da alcuni clienti per operare violazioni del diritto di *copyright* non erano elementi sufficienti a configurare una forma di contributo alla violazione con la conseguente responsabilità nascente. Da ciò la giurisprudenza ha fatto discendere l'assenza in capo alla Amstrad di qualsivoglia obbligo di prevenzione contro le violazioni di diritti IP dei terzi.

Un punto di evoluzione significativa nell'elaborazione di un sistema di responsabilità indiretta per gli ISP nel contesto delle violazioni di marchio, nella giurisprudenza del Regno Unito, è stato segnato dal caso "eBay", già oggetto di trattazione del presente elaborato per quanto attiene al giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel caso eBay, Mr. Justice Arnold sosteneva che eBay non potesse essere ritenuta responsabile in quanto la società non aveva agevolato né partecipato con un disegno

comune alle violazioni operate dai propri utenti. Per quanto attiene alla partecipazione ad un disegno comune, hanno assunto una importanza cruciale le questioni relative alla neutralità di eBay, la mancanza di controllo sulle offerte che venivano processate in maniera automatica, e l'assenza di alcun dovere di diligenza istituito per prevenire violazioni da parte degli utenti.

Nonostante nel ragionamento di Mr. Justice Arnold ricopra un ruolo fondamentale, la valutazione su chi fosse il soggetto più adeguato ad agire contro le violazioni di diritti IP non ha avuto alcun rilievo nella decisione finale. Mr. Justice Arnold appare propenso a ritenere che eBay potrebbe e dovrebbe essere ritenuta responsabile per le violazioni di diritto di marchio e dovrebbe implementare misure per la minimizzazione del rischio, in quanto è la piattaforma stessa ad aver sviluppato una nuova forma di commercio che ha in sé insiti rischi maggiori rispetto al commercio fisico. Nonostante questa inclinazione, non è stato possibile per il giudice riscontrare la possibilità di rinvenire un progetto comune a cui eBay avrebbe preso parte.

Nello specifico, nonostante il giudice abbia considerato anomalo che eBay applicasse *standard* differenti di prevenzione nei diversi Stati membri dell'Unione Europea, non è stata rinvenuta alcuna tendenza in favore delle violazioni nei sistemi e nelle *policies* implementati da eBay. Da ciò è possibile dedurre che se, al contrario fosse stata rinvenuta una tendenza del genere, eBay non avrebbe avuto un ruolo neutrale e quindi sarebbe stata da considerare integrata quantomeno una partecipazione per tacito accordo alla violazione. In ogni caso, il semplice facilitare le violazioni dirette per mezzo della conoscenza delle stesse e della volontà di trarne profitto non è stato sufficiente a stabilire una responsabilità in qualità di *joint tortfeasor*.

Per stabilire la responsabilità in casi come quello appena descritto, sarebbe necessario riconoscere una categoria di illecito di mera facilitazione consapevole di atti diretti di violazione, attraverso la fornitura di supporti tecnologici necessari a commettere i medesimi. Se venisse istituita questa categoria, le condizioni specifiche e l'estensione di tale responsabilità potrebbero essere limitate e

individuare, in modo coerente, sulla base di uno *standard* flessibile di ragionevole dovere di diligenza idoneo a prevenire atti diretti di violazione.

Va sottolineato come l'introduzione di un tale sistema di responsabilità riprodurrebbe il modello tedesco relativo alle violazioni di marchio.

3.2.3 Il modello francese

Nel diritto francese sono assenti previsioni specifiche per la regolamentazione della responsabilità indiretta nelle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che non siano titoli brevettuali. Quindi, per le violazioni di diritto di marchio il regime applicabile è quello del concorso civile sancito dall'articolo 1382 del Code Civil.

La natura generale di tale previsione ne permette l'applicazione a tutte le violazioni di diritti IP.

Gli elementi per incorrere in responsabilità da concorso sono il danno nei confronti dell'attore, causato da una condotta del convenuto e il dolo come elemento soggettivo, sia nella componente commissiva che omissiva.

In questo ampio quadro operativo, ogni violazione di diritti IP può dare luogo a responsabilità indiretta, a condizione che sia stato trascurato un ragionevole dovere di sorveglianza. Di conseguenza, la giurisprudenza francese ha sancito un ampio ricorso all'istituto della responsabilità indiretta per cui i rimedi non sono limitati a quelli di natura ingiuntiva.

Il principale fattore limitante di questo ampio concetto di responsabilità extracontrattuale è l'elemento della *faute*, cioè il dolo o la negligenza, e quindi lo *standard* specifico di un ragionevole dovere di cura in determinate aree. Se il convenuto non ha rispettato tali ragionevoli doveri, la responsabilità a titolo di concorso renderà esperibili i rimedi e le misure applicabili in un caso di violazione diretta della proprietà intellettuale.

La struttura di questo concetto si avvicina molto a quella elaborata dalla Corte Federale di Giustizia nel diritto dei brevetti tedesco

3.3 Regole di esenzione da responsabilità

Lo speciale regime di responsabilità, accordato agli *Internet service providers*, di cui si sono delineati i contorni nel capitolo precedente, si applica all'intero panorama delle violazioni di diritti IP, tra cui certamente rientrano le violazioni del diritto di marchio, oggetto del presente elaborato.

Il regime speciale di responsabilità copre tanto la responsabilità civile del prestatore che operi in contraffazione diretta, quanto del prestatore che operi in concorso o attraverso altre forme di partecipazione all'altrui condotta illecita e si declina in una duplice immunità sia sul versante del rimedio risarcitorio, che – in misura nettamente minore – sul versante dei rimedi inibitori.

Tale disciplina speciale della responsabilità è stata strutturata con il fine di creare un ambiente *online* tale per cui i comportamenti degli utenti, che siano passibili di sanzioni, non coinvolgano gli ISP, che quindi non siano disincentivati dall'investimento e dal progredire l'innovazione tecnologica sul *web*.

La tecnica individuata dal legislatore europeo per pervenire a tale obiettivo è quella di delimitare delle aree di immunità (*safe harbours* per mutuare il linguaggio del legislatore USA). Le aree di immunità così individuate, come si è avuto modo di anticipare nel precedente capitolo, sono temporanee e parziali in quanto non definitive ed efficaci solo per alcuni rimedi.

A causa del frastagliato panorama delle regolamentazioni del concorso nell'illecito negli Stati membri dell'Unione Europea – tema non oggetto di armonizzazione – non è possibile considerare che tutto ciò che non rientri sotto l'ombrello del regime dell'esenzione sia sottoposto alla regola.

Una condotta potrebbe essere considerata lecita dalle corti di uno Stato membro e illecita dalle corti di un altro³²⁶.

Ciò significa che il quadro delineato “definendo i vuoti” e cioè lasciando agli Stati

³²⁶ Sul punto v. VAN ECKE, *Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach*, in *CMLR*, 2011.

membri la definizione dell'area entro cui collocare le condotte vietate, permette al legislatore europeo di evitare di incorrere in contrasti con le norme di rango nazionale.

L'applicazione del regime speciale di esonero dalla responsabilità è condizionata al ricorrere di presupposti ben precisi che possono essere suddivisi in generali e speciali.

Il primo requisito di ordine generale è che il soggetto sia un prestatore di servizi della società dell'informazione, stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione Europea³²⁷.

Il regime di immunità opera però solo nei confronti dei *service providers*, individuati dal Capo 4 della Direttiva *E-commerce*, e cioè, per quanto attiene al diritto di marchio, alle categorie già individuate dei *mere conduit*, *caching* e *hosting service providers*.

È importante notare come la protezione della direttiva sia basata sulla tipologia di servizio e non sul soggetto; per tale ragione sarà possibile che un medesimo soggetto potrà ricadere anche in tutte le tre le categorie di prestatori di servizi beneficiari dell'esenzione³²⁸.

Nell'ottica di uno studio relativo al diritto di marchio, le tre attività elencate sono caratterizzate da un peso differente. Nello specifico è meno rilevante la prestazione di semplice trasmissione e fornitura di accesso e, al contrario, la memorizzazione, temporanea o permanente che sia, assume un peso di tutt'altro rilievo nella disciplina.

Come stabilito espressamente dal DSA, l'attività delle piattaforme rientra nella categoria degli *hosting providers*; tuttavia ancora prima della definizione normativa da parte del Regolamento, già la giurisprudenza aveva ricondotto a questa categoria

³²⁷ Cfr. Direttiva 2000/31 art. 2 lett. a), b) e c).

³²⁸ V. VAN EECHE, *Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach*, in *CMLR*, 2011, p. 1462.

i servizi promozionali di posizionamento che operano nell'ambito dei motori di ricerca³²⁹. La nozione di *hosting* si compone quindi di due elementi, ovvero l'attività di memorizzazione e la natura estranea al prestatore di servizi delle informazioni memorizzate, le quali infatti originano dall'utente del servizio.

Il fatto che il legislatore europeo abbia propeso per un regime definitorio dell'esenzione ha come effetto diretto che l'attività di sorveglianza sulle violazioni dei diritti di marchio che avvengano *online* spetta ai titolari dei diritti supposti violati e non può essere addossato questo onere di sorveglianza ai *provider*.

Lo scopo di tale impianto è quello già individuato di favorire lo sviluppo economico e tecnico, ma anche quello di salvaguardare la libera espressione nel *web*.

Tale impostazione emerge dalla previsione dell'art. 15 della direttiva E-commerce che preclude agli Stati dell'Unione la possibilità di imporre a carico dei prestatori di servizi intermediari “*un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano*” o “*un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*”³³⁰.

Tale regime di immunità (temporanea e parziale) è giustificato dalla natura dell'attività dei soggetti a cui è rivolto: essi si limitano a fornire una infrastruttura agli utenti che potranno poi farne uso lecito o illecito e pertanto il legislatore, nel primo approccio alla materia, costituito dalla Direttiva *E-commerce*, ha deciso di replicare un sistema di responsabilità tipico del mondo fisico, ovvero quello applicato al servizio postale o agli operatori delle telecomunicazioni che tradizionalmente non sono responsabili di eventuali illeciti, commessi anche per mezzo della comunicazione che essi effettuano³³¹. Tuttavia, non è assolutamente trascurabile il fatto che per il funzionamento di questo impianto è necessario che i

³²⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea 23 marzo 2010, caso “Google” cit., parr. 106 ss.

³³⁰ Direttiva CE 200/31 art. 15 par. 1.

³³¹ Cfr. DE SOLA POOL, *Technologies of Freedom*, Cambridge and London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1983.

prestatori, oggetto della esenzione, abbiano possibilità di intervento, tipiche dell'operatività in ambiente digitale.

Per quanto attiene nello specifico all'attività di *hosting*, è possibile sintetizzare i presupposti e le limitazioni per l'accesso all'area di esenzione dalla responsabilità nella formula *storage but not knowledge*.

Tale approccio si sviluppa attraverso la risposta a tre interrogativi:

- il servizio offerto coinvolge la memorizzazione di dati? Se la risposta è negativa, l'esenzione non trova applicazione;
- il fornitore del servizio acquisisce conoscenza della natura illecita di alcune informazioni nel corso del proprio operato normale? Se la risposta è affermativa l'esenzione non si applica;
- anche qualora la risposta al precedente quesito sia negativa, il *provider* è stato informato della situazione di illiceità o è autonomamente venutone a conoscenza? Qualora la risposta sia affermativa, il regime di esenzione non si applica, quando il fornitore di servizi non abbia prontamente impedito l'accesso o rimosso il contenuto.

L'esenzione si basa sulla considerazione che il prestatore di servizio immagazzina informazioni, selezionate esclusivamente dagli utenti, e pertanto sono questi gli unici responsabili della eventuale illiceità dei contenuti.

In questa impostazione è fondamentale delimitare correttamente l'attività ascrivibile alla memorizzazione, così da evitare che, qualora il prestatore agisca al di fuori di tale perimetro, non sia comunque coperto dall'ombrello dell'esenzione di responsabilità.

L'attività di *hosting* richiede certamente la memorizzazione delle informazioni, ma si compone anche di altro.

La giurisprudenza in ambito europeo ha trovato il punto di discriminare tra condotte sottoposte al regime di esenzione e condotte a cui si applicano le regole ordinarie sulla responsabilità civile in due profili: la conoscenza generale a cui il prestatore perviene sulla base del proprio modello di operatività e il livello di conoscenza

specifica, relativa alle informazioni inserite nel sistema, a cui il *provider* può arrivare.

Come già visto nel secondo capitolo, la giurisprudenza europea ha distinto, a seconda che l'intermediario svolga un ruolo attivo o meno nella propria attività di memorizzazione, e ha sancito che solo i *providers* che operano in maniera da restare passivi possono godere della esenzione di responsabilità.

La caratteristica che attribuisce lo stato di passività ad un *provider* è che egli si limiti alla fornitura meramente “neutra” dei propri servizi, operando un trattamento esclusivamente tecnico, in maniera automatica e che avvenga nella più totale passività, dei dati che vengono immessi dai destinatari del servizio, chiaramente a condizione che nemmeno questa condotta conferisca al prestatore conoscenza dei o controllo sui dati³³².

Al contrario, il fornitore uscirebbe dalla zona di esenzione dalla responsabilità risarcitoria quando collabori in qualsiasi forma alla stesura del messaggio commerciale che viene distribuito assieme al *link*, oppure ricopra un qualche ruolo nella scelta e individuazione delle *key words* per i servizi di posizionamento tra i risultati dei *search engine* o nella presentazione delle offerte di vendita per i *marketplace*.

Anche quando il prestatore non abbia ricoperto un ruolo definibile attivo, la Direttiva *E-commerce* prevede ipotesi per cui possa essere responsabile, in quanto il suo operato gli ha conferito un certo grado di controllo o quantomeno di conoscenza sui dati immessi dai destinatari del servizio offerto.

A tal proposito la lett. a) del primo paragrafo dell'art. 14 della direttiva E-commerce propone due ipotesi: che il prestatore “*non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,*

³³² V. Corte Giust. UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “*eBay*”, cit., par. 113; 23 marzo 2010, caso *2Google*”, cit., parr. 113-116. In senso contrario si vedano invece Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso “*eBay*”, cit., parr. 139 ss..

non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione".

La disposizione nel testo italiano perde il senso originario di istituire una differenziazione tra la conoscenza effettiva, necessaria ai fini dell'esperibilità nei confronti del prestatore dei rimedi estranei alla natura risarcitoria, e la nozione di conoscibilità, richiesta per le azioni risarcitorie³³³.

La lett. b) del medesimo articolo 14 della Direttiva *E-commerce* disciplina, invece, la situazione nella quale il prestatore, divenuto edotto riguardo alla natura illecita delle informazioni, non si sia attivato tempestivamente per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso alle stesse.

La giurisprudenza comunitaria si è rivolta a queste situazioni ora descritte quando ha sostenuto che l'illiceità dell'attività di un fruitore del servizio può divenire nota al fornitore del servizio anche a seguito di un "esame effettuato di propria iniziativa" dal prestatore medesimo³³⁴.

Esplorando il tema della conoscenza del *provider*, una questione di particolare rilievo è quella della *wilfull blindness*, cioè del caso in cui è ragionevole ritenere che il prestatore sostenga di ignorare fatti e circostanze che non appaiono realisticamente poter sfuggire alla sua attenzione.

³³³ Sul punto v. RICOLFI, *contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers* in *Il Diritto Industriale*, n. 3, 1 maggio 2013, p. 237 nota 31 che riporta quanto di seguito: "in effetti, il testo italiano della direttiva, che, naturalmente, è ufficiale al pari degli altri, non distingue fra l'essere "al corrente" di cui alle due diverse situazioni di cui alla lett. a) del par. 1 dell'art. 14, la prima delle quali, nel testo inglese, è espressa con il termine "actual knowledge", la seconda, che concerne specificamente le azioni di danni, con la nozione di essere "aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent". Nelle versioni in lingua inglese e tedesca appare esserci una contrapposizione tra i concetti di conoscenza effettiva e conoscibilità, su cui si è soffermato P. Van Eecke, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1463 e 1475 ss.; la stessa contrapposizione è stata studiata nel diritto statunitense tra l'"actual knowledge" e c.d. "red flag" vedasi U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi "Viacom/You Tube" e "Premier League/You Tube", 15 ss.; e proprio questa rapporto di contrapposizione essere interessante ai per regolare la responsabilità del prestatore che abbia acquisito una conoscenza generica, riguardo a violazioni generalizzate e non puntuali.

³³⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso "eBay", cit., parr. 120 ss. Nello stesso senso Corte di Giustizia dell'Unione Europea 23 marzo 2010, caso "Google", cit., parr. 106, 109 e 120.

Il caso più diffuso è quello delle piattaforme che sono utilizzate in maniera massiccia per la diffusione di materiale illecito, come repliche di originali, contrassegnate da marchi in contraffazione più o meno palese.

Una prima corrente di pensiero interpreta il testo dell'art. 14 par. 1 lett. a) della direttiva come una previsione di conoscibilità inferenziale e pertanto ritiene da escludersi dal regime di immunità il prestatore in questione. A questa impostazione si contrappone il principio del divieto per gli Stati membri di imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza generale sulle informazioni che, tramite questi, transitano o vengono memorizzate sui loro servizi.

Senza un obbligo generale di sorveglianza, non sembra possibile collegare una conoscenza come quella, descritta dalla seconda porzione della lett. a) del paragrafo 1 dell'art. 14, alla conseguenza della esclusione dal regime di responsabilità favorevole e questo sarebbe in contrasto con l'art. 15 della direttiva E-commerce.

La giurisprudenza statunitense, che conosce la distinzione tra “*actual knowledge*” e “*constructive knowledge*”, giunge alla soluzione della questione, assumendo una posizione intermedia: nei casi in cui opera l'esenzione prevista dal *safe harbour*, è possibile considerare una conoscenza da parte del prestatore di servizio, ma solo e soltanto se a tale conoscenza il prestatore è giunto attraverso modalità che non configurino un monitoraggio preventivo, cosa che resta estranea agli obblighi del prestatore³³⁵.

L'accertamento della natura di illecito o meno della condotta o dell'informazione rappresenta un ulteriore punto di interesse per la difficoltà che introduce nell'analisi del regime di responsabilità, applicato ai *service providers*.

³³⁵ Tale soluzione giurisprudenziale non è detto che corrisponda alle intenzioni del legislatore al momento della redazione del DMCA in cui sembra presentato un regime più rigido per i beneficiari dell'esenzione rispetto a quello delineato per le violazioni dei marchi come nel caso Tiffany.

Risulta, infatti, particolarmente difficile credere che il *provider* possa, con sufficiente grado di certezza e senza incorrere in costi proibitivi³³⁶, distinguere i contenuti leciti da quelli illeciti.

Anche solo in linea generale, la valutazione, ai sensi del diritto industriale, della legittimità o meno di una condotta dell'utente di un servizio intermedio *online*, o di una informazione caricata sui sistemi di un *provider* da un utente del servizio è una questione non sempre di facile discernimento.

L'accertamento da condursi è infatti un esame plurifattoriale che va ben oltre il riscontrare o meno la presenza di un eventuale consenso all'uso da parte del titolare del marchio supposto contraffatto.

La valutazione della liceità, nel settore dei marchi, qui di interesse, deve operarsi tenendo come riferimento, in quanto origine e limite del diritto di marchio, le funzioni giuridicamente protette del marchio.

Come già visto nei precedenti capitoli, il diritto di marchio non vieta, ad esempio, gli usi privati del segno e per questo il soggetto, che si trovi a dover valutare se l'uso che un utente del proprio servizio ne fa sia lecito o meno, potrebbe in realtà dover concludere che non si tratti di nessuna delle due opzioni, ma solo di un uso privato del segno.

Sul piano più pragmatico, esiste una non trascurabile difficoltà anche nel comprendere se i beni offerti in vendita siano marchiati con segni legittimi o invece presentino segni contraffatti. È il caso dei *marketplace* in cui è possibile che avvengano in contemporanea vendite di prodotti genuini e di prodotti contraffatti e spesso le semplici immagini presentate sul sito sono non sufficienti alla distinzione.

Ancora, una ulteriore difficoltà è rappresentata dalla necessità del *provider* di comprendere quando abbia operato l'esaurimento del diritto. Casi tipici di tali

³³⁶ V. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 24 novembre 2011 (Terza Sezione), 379/10 caso "*Scarlet Extended*", cit., par. 36 ss. e 48; e Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso "*eBay*", par. 139 in ottemperanza al principio di proporzionalità secondo cui vanno tarate le misure di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva *enforcement* ha chiarito che dal prestatore si possono richiedere azioni che "*non devono essere eccessivamente costose*".

difficoltà sono ad esempio la vendita di *tester* di profumi³³⁷ o anche di prodotti privati dell'imballaggio³³⁸.

In ultimo, ci si può riferire ai casi dei così detti usi non distintivi, già ampiamente discussi nei precedenti capitoli, per cui l'unico fattore dirimente è proprio la violazione o meno delle funzioni tutelate del marchio.

In aggiunta alle succitate difficoltà, non si può non considerare che il diritto di marchio nell'Unione Europea non è interamente armonizzato³³⁹e, per questo, per l'individuazione della liceità dell'uso di un altrui marchio da parte dei propri clienti, un prestatore dovrebbe individuare il diritto applicabile, tenendo conto della ubiquità, decentralizzazione e dematerializzazione della rete.

Quando pure si dovessero superare tutte le difficoltà in quanto l'utente risulti autore di una contraffazione inequivocabile, rimane il dubbio sul comportamento che debba assumere nei confronti dello stesso utente il *provider* per il futuro. Sembrerebbe corretto ipotizzare che il *provider* si renda responsabile, anche sul piano risarcitorio, per le eventuali future violazioni dell'utente, considerabile un soggetto su cui operare una sorveglianza.

Tale approccio, che ben sembra coniugarsi con la natura temporanea dell'esenzione, poco si attaglia sull'ambiente *online*.

Il problema del trattamento dell'utente del servizio *online*, già trovato autore di violazioni, si può declinare in almeno due modalità: nel caso in cui al *provider* sia nota una iniziale violazione da parte di un utilizzatore del servizio, come ad esempio a seguito di una notifica completa e circostanziata da parte del titolare dei diritti coinvolti che ha portato al *take down*, oppure, in alternativa quando l'ISP sia stato

³³⁷ V. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso "eBay", cit., parr. 71 ss..

³³⁸ V. Corte Giust. UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso "Bay", cit., parr. 74 ss..

³³⁹ Per un esempio si veda il quinto paragrafo dell'art. 5 della direttiva marchi in cui è presente il concetto di "uso di un segno confliggente con un marchio anteriore in commercio ma senza relazione con prodotti o servizi".

soggetto a un provvedimento per mezzo di cui l'autorità competente ha ordinato l'implementazione di misure finalizzate alla cessazione della violazione.

Nel primo caso, la notizia di una singola violazione non è idonea a rendere note violazioni successive³⁴⁰, inoltre il dettato dell'art. 15, che sancisce il divieto di imporre ai fornitori di servizi intermediari un obbligo di monitorare le attività in maniera generalizzata, non può certamente venire meno per la notifica di una violazione. A una formulazione del regime da applicarsi a tale casistica è pervenuta la giurisprudenza tedesca che ha elaborato a tal fine una divisione tra gli obblighi imponibili al *provider*, a seguito dell'accertamento di almeno una violazione. Le corti tedesche sono giunte a ipotizzare come possibile un obbligo di operare da filtro, a condizione che questo non sia fonte di eccessivi costi e si declini nell'individuazione preventiva di espressioni spia di una elevata probabilità di condotte contraffattive³⁴¹.

Da escludersi è invece un obbligo di sorveglianza non effettuata tramite mezzi automatici, in quanto in contrasto totale con le modalità di conduzione del modello imprenditoriale degli ISP.

Dall'altro lato, anche i sostenitori di una impostazione, massimamente garantista delle libertà dei *providers*, ritengono necessario l'intervento di questi in almeno un caso: quando lo stesso utente operi la medesima violazione di cui, in precedenza, sia già stata accertata la commissione e cioè quando un destinatario del servizio violi nuovamente lo stesso marchio, già violato in passato.

L'unica soluzione plausibile per il monitoraggio di siffatte situazioni appare essere l'inserimento degli utenti macchiatisi di aver violato un diritto di marchio altrui in una qualche lista di soggetti da attenzionare, idea che, alla luce della normativa europea sulla privacy, appare quantomeno di dubbia legittimità³⁴².

³⁴⁰ Cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso “eBay”, par. 162.

³⁴¹ VAN EECHE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1477.

³⁴² *Van Eecke*, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1479-1480.

A minare l'applicabilità efficace della suddetta idea di “sorveglianza” c'è poi una ragione di tipo meramente pratico: l'utente potrebbe registrarsi ai servizi del *provider* nuovamente sotto nuove spoglie.

Nemmeno nel caso in cui il soggetto proprietario del marchio si veda riconoscere provvedimenti contro l'ISP, la situazione appare di più agevole gestione. Il combinato disposto delle disposizioni comprese nella direttiva E-commerce e in quella Enforcement permette che il diritto di rango nazionale commini ingiunzioni agli intermediari; tuttavia resta poco chiaro se tali ordini dei giudici debbano limitarsi a contemplare la cessazione di violazioni anteriori o se sia possibile che gli stessi si occupino anche di imporre l'implementazione di comportamenti e mezzi, finalizzati a impedire in via preventiva le nuove violazioni della medesima natura di quelle precedenti, accertate dal giudice, comportando conseguentemente che il fornitore di servizi sarebbe poi corresponsabile, anche sul piano risarcitorio, della continuazione dell'illecito.

Confrontando le frasi prima e terza dell'art. 11 della direttiva Enforcement, la CGUE sostiene che esiste una differenza tra “provvedimenti ingiuntivi” e la semplice “ingiunzione”. Infatti, sostiene la Corte che la prima espressione abbia una portata meno restrittiva e consenta di imporre provvedimenti atti anche alla prevenzione delle nuove violazioni, oltre che a interrompere quelle già messe in atto³⁴³.

Anche questi provvedimenti ingiuntivi di più ampia portata rimangono sottoposti a limitazioni rilevanti.

Pur dovendo mirare all'efficacia, tali provvedimenti devono tenere in considerazione l'esigenza di proporzionalità³⁴⁴, oltre a quella di non ostacolare il commercio legittimo; pertanto, non possono consistere in un divieto di porre in vendita prodotti contraddistinti da un marchio specifico, oggetto in precedenza di

³⁴³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., parr. 130-131.

³⁴⁴ Per una interpretazione giurisprudenziale in linea con l'art. 3, par. 2 della direttiva *enforcement* vedasi Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., par. 141.

violazioni. Per tale ragione, se un cliente, venditore, di un *provider*, opera contemporaneamente vendite lecite e illecite, ad esempio offrendo in vendita beni per i quali ha avuto effetto l'esaurimento del diritto di marchio e allo stesso tempo prodotti ancora sottoposti all'altrui diritto di marchio o addirittura prodotti contraffatti, il *provider* non potrà vedersi addossato un obbligo di verifica della legittimità delle offerte, immesse nel sistema dal proprio cliente, in quanto, come a più riprese sottolineato, *“i provvedimenti richiesti al prestatore di servizi online di cui trattasi non possono consistere in una vigilanza attiva dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore”*³⁴⁵.

Dalle riportate osservazioni sul rapporto tra possibili provvedimenti ingiuntivi e divieto di monitoraggio, è possibile trarre una definizione meglio delineata di quest'ultimo.

Per monitoraggio generalizzato va inteso anche il controllo sulla completa attività di un solo cliente, non solo un controllo generalizzato sull'intera utenza del servizio offerto.

Tenendo in considerazione tale definizione, appare impossibile che il *provider* acquisisca, per mezzo di un provvedimento ingiuntivo, conoscenza delle future violazioni e così perda il privilegio dell'esenzione dalla responsabilità.

Ciò vale a maggior ragione quando il *provider* non sia stato destinatario di un provvedimento giudiziario, infatti, appare ancor più complicato ipotizzare che in un contesto, meno univocamente determinato rispetto a quello in cui l'illecito sia stato accertato da un giudice, sia possibile ammettere un dovere di condurre operazioni di supervisione sulle informazioni, immesse nei propri sistemi dagli utenti, in capo al fornitore di servizi intermediari, senza correre il rischio di porre in atto una

³⁴⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., par. 139. Nell'ambito della medesima causa, l'Avvocato generale Niilo Jääskinen, nelle sue Conclusioni riteneva possibile arrivare a chiedere la chiusura degli account del cliente che avesse operato violazioni.

ingiustificata discriminazione rispetto a quanto fatto nei confronti dell'utente la cui condotta è maggiormente lesiva del diritto azionato.

Riflessioni e conclusioni

Il quadro dei sistemi di responsabilità indiretta correlati a violazioni di marchio si caratterizza per la presenza di interpretazioni differenti nei vari sistemi giuridici, i quali però presentano alcuni punti di contatto tra loro.

Si è avuto modo di vedere come sia le pratiche commerciali, sia la giurisprudenza e la dottrina abbiano operato una convergenza su approcci basati sul meccanismo di *notice and takedown*. Nel panorama dell'Unione Europea tale convergenza si è operata attraverso l'implementazione della direttiva E-commerce e poi del Regolamento Digital Services Act.

La scelta di implementare un modello definitorio per vuoti, che ha individuato le zone di esenzione invece che delimitare le condotte punibili, unita ad un approccio orizzontale ha permesso al modello europeo di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche del *web*, tuttavia, ciò ha comportato una perdita in termini di chiarezza della legislazione.

I giudici, nell'esperienza applicativa della direttiva E-commerce, hanno operato una valutazione caso per caso delle condotte, tenute dai vari *provider* coinvolti nelle controversie, e dello *standard* di diligenza esigibile dagli stessi per poter ancorare a questi due fattori la responsabilità dei *provider*.

Tale elaborazione si fonda sul dato centrale della conoscenza della natura di illecito della condotta o delle informazioni da parte dell'ISP: a tal riguardo la dottrina ha portato all'attenzione del pubblico le non poche difficoltà congenite al sistema³⁴⁶. Punto cruciale è il presupposto che il prestatore sia in grado di dirimere le condotte permesse dalla legge da quelle dalla legge vietate, cosa decisamente più facile a dirsi che a farsi, in particolare nel settore di interesse per il presente elaborato, cioè quello del diritto dei marchi.

In tale settore a causa delle “articolarazioni ulteriori ed assai delicate nella valutazione dell'ambito di protezione, che trovano la loro propria ragione nella circostanza che

³⁴⁶ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers*, cit., p. 244.

la tutela del segno-marchio trova il proprio fondamento, ma anche i propri limiti, nella protezione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio medesimo”³⁴⁷, la valutazione della liceità della condotta d'utilizzo di un segno costituente il marchio di titolarità di un terzo arriva a divenire “un vero e proprio incubo”³⁴⁸.

In fase di recepimento della direttiva, è parso porre rimedio alla vaghezza della prescrizione il testo del D.lgs n.70/2003 che pone, come presupposto per la eliminazione dei contenuti o per la disattivazione dell'accesso agli stessi, una comunicazione recapitata dalle autorità competenti.

Tale previsione ha insito in sé il rischio di non incentivare l'investimento in infrastrutture tecniche, finalizzate se non all'eradicazione totale del fenomeno, almeno alla limitazione dello stesso. Dal lato dell'utente questo approccio contribuisce alla deresponsabilizzazione e aumenta il rischio che un soggetto che veda leso il proprio diritto resti privo di tutela.

A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta la nascita di intermediari che hanno assunto una posizione mediana tra le categorie tipizzate dalla Direttiva *E-commerce* e che hanno assunto sempre maggior potere di fatto nella rete.

Il sistema descritto dalla direttiva sul commercio elettronico, col tempo, si è rivelato obsoleto e nonostante gli intenti iniziali, non ha saputo rispondere con l'adeguatezza che ci si aspettava alle evoluzioni del *web* e ai bisogni della società che sempre più si avvale della rete. Rispetto agli anni 90 del secolo scorso, le evoluzioni intervenute impongono un vero e proprio ripensamento del fine che il diritto si pone nel regolare la rete: l'obiettivo primario e fondamentale non è più l'agevolazione dello sviluppo del commercio *online*, ma tutelare i diritti dei soggetti utilizzatori del *web* e di tutti i servizi su di essa offerti.

Un tale ripensamento dell'impianto non può che tener da conto la rapidità e l'inarrestabilità dell'evoluzione della rete che pone in evidenza l'inadeguatezza del diritto positivo a poter regolamentare il fenomeno.

³⁴⁷ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers*, cit., p. 245.

³⁴⁸ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers*, cit., p. 246.

Tuttavia, tale progresso tecnologico ha anche il merito di aver accresciuto le possibilità per i *provider* di sviluppare sistemi di monitoraggio e controllo dell'operato dei propri utenti sulle piattaforme; per questo, sembra delinearsi la possibilità che lo sviluppo di sistemi atti al controllo delle attività degli utenti non impatti eccessivamente in negativo sull'attività degli intermediari.

A recepire la necessità di adeguamento alla complessità del quadro descritto e alle evoluzioni in fatto è arrivato il legislatore europeo con il dettato del DSA, che introduce un meccanismo uniforme di notifica dei contenuti illegali attraverso cui viene consentito un più facile accesso per gli interessati alla segnalazione e garantisce una maggior trasparenza nei processi decisionali susseguenti alla segnalazione.

L'introduzione del regolamento 2022/2065 segna un punto di svolta importante nell'approccio alla responsabilità degli *Internet service providers*.

Il paradigma passa da una deresponsabilizzazione, legata alla mancanza di conoscenza, ad un sistema di *accountability* in cui assumono rilevanza anche le indagini autonomamente condotte dai prestatori.

Nonostante queste evoluzioni siano decisamente positive, permangono alcune criticità nel sistema predisposto dal DSA.

In particolare, non è stato ancora risolto il trattamento delle ingiunzioni mirate a impedire il reiterarsi delle violazioni.

Altra problematica che persiste è quella della frammentazione del diritto di marchio nei singoli Stati membri, che complica non poco l'applicazione dello stesso in un contesto dematerializzato e ubiquo come quello della rete.

Di gran lunga più rilevante è la frammentazione dell'istituto della responsabilità indiretta, applicabile ai casi di violazione del diritto di marchio nei confronti degli *online service providers*.

Proprio tale quadro di frammentazione rende ancora necessario pervenire a definire delle zone franche per regolamentare la responsabilità dei fornitori di servizi intermediari, invece che operare attraverso una tipizzazione delle condotte perseguibili.

Sul fronte dei rimedi esperibili va rilevato come si sia delineato nel tempo il contorno di una azione inibitoria europea tarata sul mondo digitale.

Nonostante il cambio di paradigma dall'affidamento alla legislazione delegata della Direttiva *E-commerce* verso l'approvazione del Digital Services Act che è uno strumento ad efficacia diretta, i presupposti di tale inibitoria sono stati dettati dal diritto unionale. Proprio la caratteristica di provenire dal diritto europeo rende le varie soluzioni adottate dagli Stati membri dell'Unione solo declinazioni leggermente differenti del medesimo concetto.

Ciò risulta inevitabile in quanto i presupposti dell'azione inibitoria, così come anche il contenuto degli ordini inibitori sono determinati dal diritto dell'Unione.

Proprio questi elementi mescolano caratteri tipici del diritto nazionale e caratteristiche innovative introdotte dal diritto dell'Unione, rendendo l'apparato rimediale un sistema misto e nuovo, perlomeno in parte, rispetto alle categorie giuridiche consolidate nella processualistica civile.

Nel complesso l'impianto normativo di definizione di zone franche dalla responsabilità, introdotto dalla Direttiva *E-commerce* e ribadito dal Digital Services Act, combinato con un sistema armonizzato di notifica e azione, permette di far fronte alle problematiche tipiche del mondo digitale con un soddisfacente grado di efficienza, colmando quindi le lacune che si vengono a creare quando il diritto positivo si trova a dover regolare fenomeni ancora in fase evolutiva.

Rimane a questo punto l'interrogativo riguardo all'interpretazione che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea darà della normativa DSA. A proposito è utile rilevare come le innovazioni apportate dal Regolamento UE/2022/2065 non coinvolgono l'intero complesso della disciplina rimediale e quindi permane quasi invariato il tasso di incertezza dovuto alla mancanza di rimedi legislativi finalizzati all'applicazione realmente armonizzata della tutela dei diritti di marchio negli Stati dell'Unione.

Il *corpus* normativo innovato dall'introduzione del DSA stabilisce regole in tema di trasparenza e tracciabilità degli operatori commerciali *online*, e obbliga gli ISP a ottenere dall'operatore commerciale una dichiarazione per mezzo della quale esso

si impegna a offrire prodotti o servizi nel rispetto delle norme di diritto europeo applicabili all'attività intrapresa.

Questo approccio determina una situazione in cui potenzialmente ogni Stato membro potrebbe implementare un proprio sistema di responsabilità differente. L'opera di armonizzazione, infatti, in tale settore, deve essere limitata ad interventi minimi, lasciando spazio per i singoli Stati dell'UE, di introdurre normative più rigorose rispetto allo *standard* minimo esigibile dal diritto UE.

Fino al raggiungimento di un panorama legislativo unificato ed efficace in tutti gli Stati dell'Unione, la Corte di Giustizia dovrà, per mezzo della sua funzione nomofilattica, occuparsi ancora della tematica della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari per le violazioni dei diritti operate a mezzo *web*, superando attraverso le interpretazioni giurisprudenziali i limiti che ancora oggi frenano la rincorsa del diritto nei confronti della fenomenologia della rete.

BIBLIOGRAFIA

AHER, *Is it infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold?*, reperibile al seguente indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1797006, 2010;

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, Milano Giuffrè 1973;

BEEBE, *Tiffany and Rosetta Stone: Intermediary Liability in U.S. Trademark Law*, 41 CIPA Journal 192 (2012);

BGH GRUR 2004, 860 - Internetauktion I; GRUR 2007, 708 - Internetauktion II; GRUR 2008, 702 - Internetauktion III;

BGH GRUR 2007, 890 - Jugendgefährdende Medien bei eBay;

BIAVATI, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 4, 1323 ss;

Blythe, *Searching Questions: Issues Surrounding Trade Mark Use on the Internet*, in EIPR 2013;

BONAVITA e TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, *Il diritto industriale* 2010 p.441-449;

BORNKAMM, *E-Commerce Directive vs. IP Rights Enforcement: Legal Balance Achieved?*, GRUR Int. 2007;

Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., in FSR, 1996, 205 (Court of Session), caso “Wet Wet Wet”;

BUGIOLACCHI, *I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in *Resp. civ. prev.*, 2, 2017. 254;

BUITEN, DE STREEL e PEITZ, *Rethinking liability rules for online hosting platforms*, in *International Journal of Law and Information Technology* (2020);

CAGGIANO, *la proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *aisdue.ue*, 2021, 17

Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, Ford Italia s.p.a. c. AutosystemClimatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4936 e in *Foro it.* 2006, I, 148 ss;

Cass. civ. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Riv. dir. ind.*, 2019, p. 201, con nota di TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti da diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'ISP passivo e comune responsabilità dell'ISP attivo, alla luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019*;

Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2018- 23 gennaio 2019, n. 3148 pubblicata in http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/15/0000083521/Corte_di_Cassazione_sez_V_Penale_sentenza_n_3144_19_depositata_il_23_gennaio.html;

Cass., I sez., 19 marzo 2019, n. 7708;

COCUCCIO, *La responsabilità civile per fatto illecito dell'Internet service provider*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, IV, 1318;

COLANGELO, *Marchi e key word advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense, la Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II; p. 78-88;

COMMISSIONE EUROPEA, *Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the Internet*, (2016);

Conclusioni dell'Avvocato Generale Maduro, 22 settembre 2009, in relazione al caso Google France e Google, su eur-lex.europa.eu;

Conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso “eBay”;

Conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso "Arsenal";

Corte d'Appello di Parigi del 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso, caso "Esso" in IIC 2004;

Corte d'Appello di Parigi del 26 febbraio 2003, SA SPCEA c. Assoc. Greenpeace France, caso "SPCEA" in IIC 2004;

Corte d'Appello di Parigi del 30 aprile 2003, Assoc. Le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression c. Sté Gervais Danone, caso "Danone" in IIC 2004;

Corte d'Appello Milano, 7 gennaio 2015, n. 29;

Corte di cassazione 2 novembre 2015, n. 22350, in *Il dir. ind.*, 2016;

Corte di cassazione dell'8 aprile 2008, Esso SA c. Greenpeace France IIC 2009, 241 ss., caso "Esso";

Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.* 2003, I, 389 ss., *Giur. ann. dir. ind.* 4608; in *Il dir. ind.* 2004, 31 ss. con Commento di DE MARCO e in *Giur. comm.* 2004, II, 363 ss. con nota di BOTTERO, *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, caso "Adidas-Fitnessworld";

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione), 23 marzo 2010 cause riunite da c. 236/08 a c. – 238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (c. 236/08), Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL (c. 237/08), Google France SAR c. Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SAR, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL (c. 238/08), caso "Google";

Corte di giustizia dell'Unione Europea 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, caso "Celine";

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed, caso “Arsenal”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale “Honeypot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd, caso “L'Oréal”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 20 marzo 2007 (ord.), causa 326/06 caso “Galileo”, cit., parr. 32 e 43; Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso “Galileo”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel AG c. Autec AG, caso “Opel”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft, caso “bananabay”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 3 giugno 2010, causa C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, Racc. pag. I-4965;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa 16 novembre 2004 C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c Budejovický Budvar, národní podnik, caso “Budweiser”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”, caso “Feldmarschall Radetzky”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas Benelux, in Giur. ann. dir. ind., 2009;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 giugno 2008, C-533/06, O2, in AIDA, 2009;

Corte di giustizia dell'Unione Europea, 12 luglio 2011, causa C-342/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, “caso Ebay”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 14 maggio 2002, C-2/00, Michael Hölderhoff c. Ulrich Freiesleben, caso “Hölterhoff”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 21 novembre 2002, C-23/01, caso Robelco;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, caso “Interflora”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik caso “BMW”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 25 marzo 2010, C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso “Bergspechte”;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 4 novembre 1997, C-337/95, Dior, in AIDA, 1998;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 luglio 2010, C-558/08, Portakabin, in Giur. ann. dir. ind., 2010;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, terza sezione del 3 ottobre 2019 causa 10/18 Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, terza sezione, 24 novembre 2011, 379/10, caso “Scarlet Extended”;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, caso “Gut Springenheide”, in *Dir. com. scambi intern.*, 1998;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, 22 giugno 1999, causa 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, caso “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, in *Dir. ind.*, 1999, 317 ss., con nota di FOGLIA;

Cosmetic Warriors Ltd. v. Amazon.co.uk, [2014] EWHC 181 (Ch);

Cour d’Appel de Paris, 28 giugno 2006;

Cour d’appel Parigi del 30 gennaio 2004, caso “Renault”;

Cour de Cassation, I sez. civ., 17 febbraio 2011, n. 09.67896, (pubblicata in www.legifrance.gouv.fr (27.01.2015));

D’ALFONSO, *Recensioni “diffamatorie” in rete e lesione della reputazione digitale d’impresa. Illecito aquiliano e valutazione comparativa degli interessi dell’impresa e degli internauti, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sui limiti all’esercizio del diritto di critica*, in *Diritto mercato e tecnologia*, 15 ottobre 2019;

DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, in *EIPR*, 2006;

DE SOLA POOL, *Technologies of Freedom*, Cambridge and London, in *The Belknap Press of Harvard University Press*, 1983;

Decreto.legislativo gs. 2003/70;

DI CATALDO, *Profumi e balocchi, non nominare il marchio altrui invano* in *Giurisprudenza commerciale* 2010;

Dinwoodie e JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, in *Iowa L.R.*, 2007, 92;

DINWOODIE e JANIS, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in *Hous. L. Rev.*, 2004, 41

DIRECTORATE GENERAL FOR THE INFORMATION SOCIETY AND MEDIA (European Commission) ora noto come DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY (European Commission), *EU study on the legal analysis of a single market for the information society New rules for a new age?*, DLA Piper UK LLP 2009;

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa;

Direttiva del Consiglio Europeo 89/104/CEE del 21 dicembre 1998, sul riavvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di marchi di impresa, sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, oggi sostituita a sua volta dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015;

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;

Direttiva sui servizi media audiovisivi 2018/1808 del 14 novembre 2018;

DOGAN e LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use* in *Iowa L.R.*, 2007;

DOGAN e LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet* in *Houston Law Review*, Vol. 41;

DOGAN, *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 509 (2014);

EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, in *IPQ*, 2001, 135 ss., a 141;

EUIPO, 2020 Status Report on IPR Infringement, (2020);

FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 29;

Frosio, *Intellectual Property Law and Extra- Contractual Liability* In: *Handbook on Intellectual Property research: methods, lenses, and perspectives*, Calboli Montagnani a cura di, OUP, 2020;

FUSARO, *Informazioni economiche e “reputazione d’impresa” nell’orizzonte dell’illecito civile*, Torino, Giappichelli, 2010;

GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996;

GALLI, *L’ambito di protezione del marchio*, in *Commentario al Codice della Proprietà Industriale* 2001;

GALLI, *L’ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Il dir. ind.*, 2017;

GELLI, *False recensioni su TripAdvisor: accolta l’azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato*, in *Corr. giur.*, 2016;

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG);

GHIDINI e CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, in *Riv. dir. ind.*, 2017;

GIANNONE CODIGLIONE, *La nuova legge tedesca per l’enforcement dei diritti sui social network*, in *Dir.inf.* 4-5, 2017;

GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trade Mark Law in Internet Trade Mark Law*, in *Emory Law Journal*, 2005;

HENNING-BODEWIG e KUR, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme*, Weinheim, 1988;

http://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/0000005643_LEY_7_transposicion_directiva_comercio_electronico_2004_01_07.pdf;

<https://wilmap.law.stanford.edu/entries/legislative-decree-stb-2004-210-law-implementing-e-commerce-directive-200031ecarticle>;

IASELLI, *Caso Yahoo! Video: la Corte di Appello di Milano non vede responsabilità nell’operato dell’Internet provider* in *Dir. ind.*, 2016;

Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 854 n.13 (1982);

JANGER-TWERSKI, *the heavy hand of amazon: a seller not a neutral platform*, 14 *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.* 259 (2020);

JANIS e DINWOODIE, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, *Articles by MaurerFaculty.Paper 361*, 2007;

KUR e SENFTLEBEN, *European trade mark law*, OUP Oxford 2017;

Legislative Decree Stb. 2004, 210, Law implementing E-Commerce Directive (2000/31/EC);

Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936, 941 (9° circ. 2011);

MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000;

MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (Key word)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, 2010;

MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio quale sorte per Google?*, in *Giurisprudenza Italiana*, Gennaio 2010;

MARCHETTI, *Esiste una “azione inibitoria europea”? La tutela dei diritti in rete tra vecchi problemi e nuove declinazioni rimediali all'alba del Digital Services Act (Parte Prima)* in *Il Processo*, fasc.1, 1 aprile 2023, pag. 147 ss.;

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, 15 february 2011;

MAYR, *Critica, parodia e satira*, in *AIDA* 2003;

MAYR, *Il rapporto tra marchio e segni distintivi diversi: ditta, insegna, domain names e denominazioni varietali*, in *Il dir. ind.*, 2017;

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 936 (2005);

Montagnani, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018;

MONTAGNANI, *Le procedure di notice anche take down gestite dai prestatori di servizi*, *AIDA* 2022, 59 ss.;

MONTAGNANI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018;

MOSTERT, SCHWIMMER, *Notice and Takedown for Trademarks*, 101 TRADEMARK REP. 249, 264 (2011);

NIVARRA, *La responsabilità degli intermediari*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2002;

OHLY, ANSGAR : *Limitations of Trade Mark Protection – the New Regime* in: AIDA, Vol. 26, 2017;

OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva* in MARASÁ, SPOLIDORO, OLIVIERI, MASI, STELLA RICHTER, SPADA, *Commento tematico della legge Marchi*, Torino Giappichelli, 1998;

PEROTTI, *Spunti sui confini “inferiore” e “superiore” del diritto di marchio (o dell'importanza sistematica del “giusto motivo”)*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, I;

PETRUSO, *Le responsabilità degli intermediari della rete telematica I modelli statunitense ed europeo a raffronto*, Giappichelli Torino;

Philips c. Haagse Post, in B.I.E. 1982;

PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2023, p. 146;

POLLICINO, *Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, in www.giurcost.otg;

QUARTA, *La responsabilità civile*, in A. QUARTA, G. SMORTO (a cura di), *Diritto privato dei mercati digitali*, 2020;

REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, in EIPR 2008, Vol. 30, No. 4;

Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario;

Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (eur-lex.europa.eu);

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009;

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1337 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali);

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

Relazione del Parlamento sulla proposta di direttiva (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD));

RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers* in *Il Diritto Industriale*, n. 3, 2013;

RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio altrui*, in *Il diritto industriale*, 2007;

RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in *Giurisprudenza italiana* 2010, p. 1603-1610;

RICOLFI, *Trattato Dei Marchi Diritto Europeo e Nazionale*, Giappichelli, 2015;

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD));

Rosler, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006, 782;

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;

SABAF Spa v MFI Furniture Centres Ltd [2004] UKHL;

SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001;

SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet; la responsabilità degli Internet service provider* in *Riv. dir. ind.*, 2012;

SARTI, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in *La proprietà intellettuale* a cura di L. C. UBERTAZZI, volume XII, Torino Giappichelli, 2011;

SARTI, *Della ditta e dell'insegna*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza, a cura di SANTOSUOSSO, Torino, 2014;

SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio* in *Il Diritto Industriale*, 2019, fasc. 6;

SCHIANO DI PEPE, *Brevi considerazioni intorno ai rapporti fra domain name e marchi e dintorni*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè 2004;

SCHNEIDER, *Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung*, Carl Heymanns Verlag, 2014;

SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2;

SCOTTI, *Gli usi non distintivi del marchio altrui: la pubblicità comparativa, la nuova casistica e i principi generali che se ne possono desumere*, in *Il dir. ind.*, 2017;

Sea Shepherd v. Fish & Fish [2015] UKSC;

SIMON, *Embellishment: Trade Mark use Triumph Or Decorative Disaster?* in *EIPR*, Vol. 321, 2006;

SIMON, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations* in *EIPR*;

SIMONI, *La responsabilità degli hosting provider quali prestatori “automatici, tecnici e passivi” della società dell’informazione*, in *Il diritto industriale*, 5, 2017, 436 ss.;

SIRONI, *La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti*, Milano, 2004;

Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 442 (1984);

SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di key word advertising*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica* 2010 p.731-754;

SPOLIDORO, *L’unitarietà del marchio europeo e i suoi limiti*, in *AIDA*, 2017;

STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora* in *Riv. Dir. Ind.*, 2012;

TelemedienGesetz emanato il 26 febbraio 2007;

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 99 (2d Cir. 2010);

TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra “domain grabbing”, “linking”, “framing” e “meta-tag”*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II;

TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION COMMITTEE, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*;

Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in *GIUR. ANN. DIR. IND.*. 2895, caso “Pain Braisé”;

Trib. de grande instance de Paris, 4 febbraio 2005;

Trib. dell'Aja del 4 maggio 2011, Nadia Plesner Joensen c. Louis Vuitton Malettier e 27 gennaio 2011, Louis Vuitton Malettier c. Nadia Plesner Joensen, casi "Vuitton/Plesner";

Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in Dir. inf., 2012, p. 1210, con nota di SCANNICCHIO, La responsabilità del motore di ricerca per la funzione "*auto-complete*";

Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 4399, caso "Naj Oleari";

Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG e Adidas Italy s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4742;

Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), Robiz s.r.l. c. Louis Vuitton Mallettier SA, in Giur. ann. dir. ind. 4754;

Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso "C stilizzata";

Trib. Milano 30 marzo 1998, Swatch SA c. Antiquorum Italia s.r.l. e Grimoldi s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 3805, caso "Swatchissimo";

Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a. e Sony Music Entertainment Italy, in Giur. ann. dir. ind. 5466, caso "Deutsche Grammophon";

Trib. Milano 6 maggio 2013 (ord.) e 8 luglio 2013 (ord.), Enel s.p.a. c. Greenpeace Onlus, caso "Enel/Greenpeace", in *Il dir. ind.* 2014, 147 ss., con nota di PAESAN e VENTURELLO, *Libertà di espressione e funzioni del marchio* e in *Riv. dir. ind.* 2014, II, 107 ss. con nota di BELLOMO, *Uso del marchio altrui fra diritto di critica ed effetto denigratorio*;

Trib. Milano 7 giugno 2011, in Dir. inf., 2011, p. 660; Trib. Roma 20 ottobre 2011, in AIDA, 2012;

Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso “Enel/Greenpeace”;

Trib. Milano ord. 12.04.2018, Mondadori c. Fastweb, in *Dir. di Internet*, 2019/1, 107 ss, nota di MOLINARIO;

Trib. Milano, 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK e Beaussant Roland, Rodea Multimedia s.r.l. e Zanox s.r.l., in *Giur. It.*, 2010, 125 e segg., con nota di Mantelero, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*;

Trib. Milano, 8 febbraio 2002 (ord.), in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II;

Trib. Milano, 8 luglio 2013, in *GIUR. ANN. DIR. IND.*, 2014;

Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e intellettuale, il 9 settembre 2011, n. 10893;

Trib. Monza, 15 luglio 2008, in *Dir. Ind.*, 2008;

Trib. Napoli 4 luglio 2001, Marcello La Marca c. Salvatore La Marca e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4356, caso “La Marca”;

Trib. Napoli Nord, sez. civ., II, 3 novembre 2016;

Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in *AIDA*, 2005;

Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, in *Racc.* 2003, II, 1677 ss., caso “Euro”;

Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso “Galileo”;

Trib. Roma 16 dicembre 2009, in *Dir. inf.*, 2010;

Trib. Roma 9 gennaio 2004, Adidas Salomon AG e Adidas Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C., in *Giur. it.* 2004, 1903 ss. con nota di DE MARCO, *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio, caso “strisce parallele”*;

Trib. Roma, sez. XVIII, 15 febbraio 2019, n. 3512;

Trib. Torino 7 gennaio 2017, in *Danno resp.*, 2018, p. 87, con nota di VOZZA, *La responsabilità civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*;

Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso “dispositivo di pulitura”;

Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, in *Foro it.* 2006;

Trib. Verona 10 marzo 2003, Beauty Service s.a.s. di Remo Rossi & C. c. Beauty Time s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4553, caso “Nails”;

Tribunal de Grand Instance de Paris del 10 luglio 2009;

TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Dir. Internet*, 2008, 3;

Twentieth Century Fox Film Corporation v Newzbin Ltd [2010] EWHC 608 (Ch);

U.S. Court of Appeal for the ninth Circuit nel caso Dr. Seuss v. Penguin Books, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997);

U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Mattel Inc. c. Universal Music International Ltd. E altri e MCA Records, 296 F.3d 894 9th Cir. 2002;

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, caso “Viacom/You Tube” e “Premier League/You Tube”;

VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability: A plea for a balanced approach* in *Common Market Law Review* Volume 48, Issue 5 2011;

VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del DL n. 480/92*, Giufrè, Milano, 2001;

VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I; 254;

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I; 16;

VANZETTI, *Imprenditore, azienda, impresa: la ditta come specifico segno distintivo*, in *Riv. dir. ind.*, 2018;

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I;

VISENTIN, *Il caso Coty contro Amazon: lo stoccaggio e uso del marchio* in *Giurisprudenza Italiana*, 2021, n. 6.