



Papers di

DIRITTO EUROPEO

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2023, n. 1

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bergamo).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'UE); **Andrea Biondi** (Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna; Giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario f.r. di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Directora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Emanuela Pistoia** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Francesca Ragno** (Associato di Diritto internazionale, Università di Verona); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Pavia); **Vincenzo Salvatore** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Parthenope"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Angela Maria Romito** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Associato di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Isolde Quadranti (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*). Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Fascicolo 2023, n. 1

INDICE

Renzo Calvigioni <i>Le sezioni unite della Cassazione tra ordine pubblico e tutela del minore. Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile nella trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero</i>	1
Diletta Danieli <i>Piattaforme di e-commerce e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità disciplinato dal diritto dell'Unione europea?</i>	23
Francesco Spera, Francesca Leucci <i>Soft to be strong: the use of bilateral soft law in the EU environmental external action</i>	45
Valeria Amenta <i>La qualificazione delle decisioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri ai fini della loro sindacabilità: alcune osservazioni a margine delle sentenze gemelle della Corte di giustizia nei casi Ema ed Ela</i>	67
Approfondimenti del Master in Diritto ed Economia degli scambi internazionali (accreditato dalla Commissione europea come High-Quality Customs-Specific Study Programme)	
Cristian Lo Re <i>Origine delle merci: un'analisi comparata delle prove dell'origine preferenziale nel diritto doganale dell'UE</i>	97

Piattaforme di *e-commerce* e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità disciplinato dal diritto dell'Unione europea?

Diletta Danieli*

SOMMARIO: 1. La responsabilità degli intermediari *online* per violazione dei diritti del titolare di un marchio: inquadramento normativo tra disciplina armonizzata a livello UE e diritto nazionale. – 2. Il caso *Louboutin c. Amazon*: una decisione in controtendenza della Corte di giustizia. – 2.1. *Segue*. I profili di specialità del caso *Louboutin c. Amazon*: veri o presunti? – 3. Una panoramica delle iniziative più recenti per contrastare la contraffazione nelle vendite *online*. – 4. Considerazioni conclusive.

1. La responsabilità degli intermediari *online* per violazione dei diritti del titolare di un marchio: inquadramento normativo tra disciplina armonizzata a livello UE e diritto nazionale.

La molteplicità di intermediari che gestiscono piattaforme di vendita *online* e le modalità diversificate in cui essi offrono i loro prodotti e servizi sui mercati digitali¹

* Ricercatrice a tempo determinato (tipo B) di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Verona. Il presente contributo rientra nell'attività di ricerca del Team *The Fashion HUB* istituito nell'ambito del Progetto di Eccellenza 2018-2022 *Diritto, Cambiamenti e Tecnologie* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona.

¹ Nel diritto dell'Unione sono state elaborate definizioni delle attività svolte nell'ambito della c.d. *platform economy*, tra cui è possibile ricordare, in particolare, la nozione di «servizi di intermediazione online» ai sensi dell'art. 2, n. 2 del [regolamento \(UE\) 2019/1150](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, caratterizzati dai seguenti requisiti: «a) [essere] servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio; b) [consentire] agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) [essere] forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori». Più di recente, è altresì intervenuto il [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), su cui si tornerà anche *infra*, par. 3, il quale, riprendendo le distinzioni di servizi intermediari già individuate nella risalente direttiva *e-commerce* ([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), ha altresì fornito una nozione trasversale di «piattaforma online» intesa come «un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, 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».

rappresentano realtà ormai consolidate nell'attuale contesto economico, che, tuttavia, sollevano questioni giuridiche in continua evoluzione, per le quali è necessario predisporre soluzioni talora non tradizionali o che richiedono adattamenti delle discipline già esistenti e applicabili agli scambi commerciali «fisici». In tale contesto, si intende affrontare il tema della responsabilità dei sopra menzionati intermediari rispetto a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, in particolare di un marchio², che possono verificarsi tramite l'offerta di prodotti contraffatti sulle piattaforme di *e-commerce*, la quale costituisce un fenomeno, purtroppo, largamente diffuso in diversi settori industriali, in particolare in quello della moda e del lusso da cui origina la decisione della Corte di giustizia nel caso *Louboutin c. Amazon*³ che sarà analizzato nel prosieguo.

In via preliminare, è utile richiamare il perimetro normativo entro cui si inserisce la tematica in esame, distinguendo i concetti di responsabilità diretta e indiretta per contraffazione di un marchio, che costituiscono le categorie generali, anche alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia (almeno fino a questo momento), ai fini dell'attribuibilità dell'illecito. Tali profili assumono un carattere maggiormente problematico, per quanto qui interessa, laddove siano coinvolti intermediari *online*, come il gruppo Amazon, che operano come gestori di *marketplaces* «ibridi» in cui sono pubblicate sia offerte di venditori terzi sia proprie offerte, senza distinzione nella visualizzazione degli annunci in relazione alla diversa origine. Spesso tali intermediari offrono, altresì, ai venditori terzi un servizio integrato che, oltre all'assistenza nella presentazione degli annunci, include lo stoccaggio e spedizione dei prodotti. Non appare infatti agevole configurare, da un lato, la responsabilità diretta in capo al soggetto ritenuto

² L'ambito di indagine del presente lavoro intende focalizzarsi su questa categoria di diritti di proprietà intellettuale, sebbene il tema della responsabilità degli intermediari *online* sia trattato diffusamente anche in relazione alle casistiche di violazione del diritto d'autore. Rispetto ad esse, è possibile qui solo menzionare la modifica legislativa introdotta con la previsione (non scevra da conseguenze controverse) di cui all'art. 17 della [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, che contempla un'eccezione di inapplicabilità della limitazione della responsabilità di cui all'art. 14, par. 1, della citata direttiva *e-commerce* laddove il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* effettui «un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico» consistente nella concessione dell'accesso ad opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. (ciò sulla base anche di una precedente giurisprudenza della Corte di giustizia che ha interpretato estensivamente la nozione di «comunicazione al pubblico» includendovi condotte accessorie degli intermediari online: cfr. sentenza del 14 giugno 2017, [causa C-610/15](#), *Stichting Brein c. Ziggo BV e XS4All Internet BV*, EU:C:2017:456, e, successivamente, anche sentenza della Grande Sezione del 22 giugno 2021, [cause riunite C-682/18 e C-683/18](#), *Frank Peterson c. Google LLC e a. e Elsevier Inc. c. Cyando AG*, EU:C:2021:503). Per approfondimenti su tale prospettiva, nonché per ulteriori riferimenti bibliografici, si rinvia, *ex multis*, a Z. KROKIDA, *Internet Service Provider Liability for Copyright and Trade Mark Infringement. Towards an EU Co-Regulatory Framework*, Oxford-New York, 2022; G.M. RUOTOLO, *A Season in the Abyss. Il nuovo copyright UE tra libertà di informazione, diritti fondamentali e mercato unico digitale*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2019, pp. 367-394; S. KULK, *Internet Intermediaries and Copyright Law: EU and US Perspectives*, Alphen aan den Rijn, 2019.

³ Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 dicembre 2022, [cause riunite C-148/21 e C-184/21](#), *Christian Louboutin c. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl* (C-148/21) e *Amazon.com Inc., Amazon Services LLC* (C-184/21), EU:C:2022:1016.

autore della contraffazione attraverso la commercializzazione, sulla piattaforma di *e-commerce*, di un prodotto in violazione dei diritti del titolare di un marchio registrato oppure, dall'altro lato, una responsabilità indiretta per la quale è necessario stabilire una qualche forma di «intervento» nella condotta illecita, in termini di conoscenza e controllo della stessa, da parte del soggetto che esercita il servizio di intermediazione *online*.

Con riguardo al regime di responsabilità diretta, oggetto di approfondimento in questo lavoro, la pertinente disciplina va individuata nel diritto derivato dell'Unione in materia di marchi⁴ comprendente, come è noto, il regolamento (UE) 2017/1001⁵ (in seguito, anche «RMUE») e la direttiva (UE) 2015/2436⁶. Entrambi gli strumenti conferiscono al titolare diritti esclusivi che permettono di vietare a terzi l'uso nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, di segni simili o identici al marchio registrato (così, rispettivamente, gli artt. 9, par. 2 del RMUE e 10, par. 2 della direttiva 2015/2436), fornendo anche un'elencazione, di carattere non tassativo, di comportamenti che possono costituire tipi di «uso» vietato, tra i quali sono inclusi «l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini»⁷, nonché «l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità»⁸.

Diversamente, la responsabilità indiretta si riferisce, come anticipato, ad attività che forniscono un contributo, o comunque facilitano, la violazione dei diritti di marchio nei termini sopra chiariti, la cui regolamentazione è lasciata, sostanzialmente, alle legislazioni dei singoli Stati membri e, solo per alcuni profili, oggetto di armonizzazione da parte del diritto dell'Unione, di cui sono di seguito forniti brevi cenni⁹. Innanzitutto, rileva la direttiva del 2000 sul commercio elettronico¹⁰ (attualmente vigente, ma destinata ad essere sostituita dal nuovo regolamento sui servizi digitali¹¹), che sancisce alcune ipotesi di esonero dalla responsabilità degli intermediari *online*, le quali si riflettono, in sede di attuazione, sulla disciplina prevista a livello nazionale. Si tratta, in sintesi, delle

⁴ Per un'analisi complessiva, v., per tutti, J. PILA, *Seville's EU Intellectual Property Law and Policy*, Cheltenham-Northampton, 2022, pp. 348-527.

⁵ [Regolamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione).

⁶ [Direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione).

⁷ Art. 9, par. 3, lett. *b* del RMUE e, in termini analoghi, art. 10, par. 3, lett. *b* della direttiva 2015/2436.

⁸ Art. 9, par. 3, lett. *e* del RMUE e, in termini analoghi, art. 10, par. 3, lett. *e* della direttiva 2015/2436.

⁹ Al riguardo cfr. più ampiamente, M. PEGUERA, *Approaches to Secondary Liability for Trademark Infringement. A Limited Harmonization under European Union Law*, in I. CALBOLI, J.C. GINSBURG (eds.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge, 2020, pp. 525-537.

¹⁰ Direttiva 2000/31/CE, cit., sulla quale si veda, in generale, A.R. LODDER, *Directive 2000/31/EC on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in particular Electronic Commerce in the Internal Market*, in A.R. LODDER, A.D. MURRAY (eds.), *EU Regulation of E-Commerce. A Commentary*, 2nd ed., Cheltenham-Northampton, 2022, pp. 18-63.

¹¹ Su cui v. *infra*, par. 3.

condotte descritte come «mere conduit», «caching» e «hosting»¹² che, pur in misura diversa, non vedono un coinvolgimento «attivo» dell'intermediario rispetto alle informazioni trasmesse o memorizzate sulla rete di comunicazione e, pertanto, non sono tali da far insorgere a suo carico un obbligo generale di sorveglianza *ex ante*, né di ricerca di fatti o circostanze che indichino attività illecite, come stabilito dall'art. 15 della direttiva. Inoltre, la direttiva c.d. *enforcement* del 2004¹³ impone agli Stati membri di istituire un rimedio ingiuntivo che possa essere invocato nei confronti di intermediari (in questo caso, sia *online*, sia *offline*) i cui servizi siano utilizzati da terzi per commettere violazioni di diritti di proprietà intellettuale (art. 11). La disposizione non si occupa della questione preliminare dell'insorgenza della responsabilità indiretta; tuttavia, è tale da incidere in qualche misura sulla stessa tramite l'introduzione della possibilità, per le autorità giudiziarie nazionali, di emettere ingiunzioni allo scopo di porre fine alle suddette violazioni, rimettendo comunque la definizione delle relative condizioni e modalità procedurali a ciascuno Stato membro.

Alla luce del quadro normativo tracciato, appare chiaro come l'individuazione dei confini della responsabilità dell'intermediario *online* sia di fondamentale importanza e richieda di operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico di garantire la disponibilità dei servizi offerti dalle piattaforme, senza imporre obblighi generali di controllo sulle attività dei propri utenti, a beneficio della concorrenza e dei consumatori, da un lato, e la necessità di tutelare adeguatamente i diritti esclusivi del titolare del marchio, dall'altro. L'elemento determinante attorno al quale ruota la distinzione risiede nella nozione di «uso» del marchio nel commercio che il titolare può legittimamente vietare a terzi, ai sensi dei citati artt. 9, par. 2 del RMUE e 10, par. 2 della direttiva 2015/2436, i cui requisiti sono da individuarsi in un uso del segno identico al marchio nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, che sia idoneo a compromettere una o più delle funzioni essenziali del marchio stesso¹⁴. Qualora la condotta dell'intermediario *online* sia tale da costituire un «uso» del marchio altrui nel senso appena precisato, insorgerà una sua responsabilità diretta. Altrimenti, essa rimarrà valutabile sulla base del diverso titolo della responsabilità indiretta, essenzialmente regolata dal diritto nazionale nel rispetto dei limiti negativi e positivi sanciti, rispettivamente, dalla direttiva *e-commerce* e dalla direttiva *enforcement*. Va in ogni caso precisato che i regimi di responsabilità in esame rimangono in un rapporto di indipendenza reciproca e ciò dovrebbe valere, almeno astrattamente, anche con

¹² Disciplinate, rispettivamente, agli artt. 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE.

¹³ [Direttiva 2004/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, su cui v. *amplius* Y.H. LEE, *Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights*, in A.R. LODDER, A.D. MURRAY (eds.), *EU Regulation of E-Commerce. A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2017, pp. 100-127.

¹⁴ Per un approfondimento della tematica delle funzioni del marchio nell'ordinamento UE e in quello statunitense, si rinvia, rispettivamente, a A. KUR, *Trademark Functions in European Union Law*, in I. CALBOLI, J.C. GINSBURG (eds.), *The Cambridge Handbook*, cit., pp. 162-177, e G.B. DINWOODIE, *The Function of Trademarks in the United States*, *ivi*, pp. 178-191.

riferimento a gestori di *marketplaces* dal carattere «integrato» che offrono una varietà di servizi ai propri utenti commerciali, con la conseguenza che, sebbene tali intermediari non siano facilmente inquadrabili nelle categorie di prestatori di servizi «neutrali» che rientrano nei *safe harbours* di cui alla direttiva *e-commerce*, ad essi non dovrebbe attribuirsi, in via automatica, una condotta di «uso» vietato di un marchio registrato nel quadro della propria attività di gestione della piattaforma.

Rispetto alle accennate difficoltà di classificazione, la Corte di giustizia è stata chiamata ad intervenire in più occasioni, interpretando gli artt. 9, par. 2 del RMUE e 10, par. 2 della direttiva 2015/2436¹⁵ sulla base di elementi che richiedono, da parte dell'intermediario, un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso del marchio registrato, nonché, quantomeno, un utilizzo del segno nella propria comunicazione commerciale. Il primo profilo si giustifica in ragione del fatto che solo un soggetto terzo che detenga un simile controllo è «effettivamente in grado di far cessare»¹⁶ l'uso vietato e, di conseguenza, conformarsi al dettato della citata disposizione. Alla luce di questo principio è stata, ad esempio, valutata la posizione di un'officina che, successivamente alla risoluzione di un contratto di licenza tramite cui le era stato concesso di utilizzare il marchio figurativo internazionale «Mercedes-Benz», non era riuscita ad ottenere, da parte di un gestore di pubblicità *online*, la modifica nei propri annunci della dicitura di «officina autorizzata Mercedes-Benz», non potendosi in tali circostanze concludere che la comparsa di tali annunci fosse (ancora) imputabile all'officina che li aveva commissionati quale «uso» del marchio¹⁷. Allo stesso modo, non è stato ritenuto che una società di avvocati, la quale aveva fatto pubblicare un annuncio *online* recante pregiudizio ad un marchio registrato da un'altra società di avvocati per servizi giuridici, facesse «uso» del suddetto segno nella misura in cui l'annuncio in questione era stato ripreso e pubblicato su altri siti internet da parte dei relativi gestori, di propria iniziativa¹⁸.

Inoltre, secondo la Corte di giustizia, il requisito dell'utilizzo del marchio nella propria comunicazione commerciale non può fondarsi unicamente sul fatto che l'intermediario *online* crei le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno identico

¹⁵ In alcune pronunce, la Corte di giustizia ha affrontato tali questioni interpretative con riferimento alla normativa UE in materia di marchi precedentemente vigente (in particolare, il [regolamento \(CE\) n. 207/2009](#) e la [direttiva 2008/95/CE](#), e, ancor prima, il [regolamento \(CE\) n. 40/94](#) e la [direttiva 89/104/CEE](#)), ma i relativi principi valgono anche rispetto agli atti oggi applicabili, stante il medesimo tenore delle corrispondenti disposizioni.

¹⁶ Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2016, [causa C-179/15](#), *Daimler AG c. Egiyid Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft*, EU:C:2016:134, punto 41 (in dottrina, B. CLARK, R. WILKINSON-DUFFY, *What's the use? CJEU clarifies the meaning of 'use of a trade mark'*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2016, pp. 724-726).

¹⁷ Sentenza *Daimler*, cit.

¹⁸ Corte di giustizia, sentenza del 2 luglio 2020, [causa C-684/19](#), *mk advokaten GbR c. MBK Rechtsanwälte GbR*, EU:C:2020:519, su cui *amplius* A. TRAPOVA, *Limiting liability for trade mark infringement online: the CJEU further clarifies the scope of 'trade mark use': Case C-684/19 mk advokaten GbR v MBK Rechtsanwälte GbR*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2020, pp. 769-770.

o simile ad un marchio registrato, o in quanto esso fornisce un servizio, dietro pagamento, che permette ai propri utenti di fare uso del segno nelle loro attività commerciali¹⁹. In questo senso, si è quindi esclusa la responsabilità diretta per violazione di un marchio in capo ad intermediari come Google, con riferimento al servizio di posizionamento tramite il quale memorizza, per conto dei clienti inserzionisti, segni identici a marchi registrati come parole chiave, organizzandone la relativa visualizzazione²⁰, nonché ad un *marketplace* «puro» come eBay, sul cui sito compaiono offerte che provengono dai clienti venditori terzi e che riguardano prodotti recanti un segno identico o simile ad un marchio registrato²¹. A tale proposito, si è ritenuto che l'«uso» vietato ai sensi degli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, vigenti all'epoca di fatti, dovesse configurarsi in capo ai venditori terzi, clienti di eBay, e non a quest'ultimo²².

La diversa condotta di eBay consistente nella selezione, nel motore di ricerca Google, di parole chiave corrispondenti al marchio oggetto della violazione per far comparire un *link* pubblicitario verso il proprio *marketplace* e promuoverne il servizio è stata invece considerata come facente parte della comunicazione commerciale propria dell'intermediario stesso, ponendo in essere, in tale circostanza, un «uso» vietato dalle norme sopra menzionate²³. Al riguardo, nell'interpretazione del requisito del pregiudizio ad una o più delle funzioni essenziali del marchio, derivante dall'utilizzo delle parole chiave corrispondenti allo stesso, è stata posta particolare attenzione alla prospettiva dell'utente di internet «normalmente informato e ragionevolmente attento», quale destinatario della comunicazione commerciale del gestore della piattaforma *online*, che funge da parametro per stabilire se l'uso del segno identico o simile ad un marchio registrato sia percepito come integrato nell'attività di tale intermediario²⁴.

¹⁹ Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 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) e *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri* (C-238/08), EU:C:2010:159, punti 56-57 (per ulteriori commenti, v. tra gli altri, M. TAVELLA, S. BONAVITA, *La Corte di giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il Diritto industriale*, 2010, pp. 441-449; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, pp. 1603-1610; C. VOLKMANN, *Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising - Google AdWords and Trademark Law*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2011, pp. 450-454); Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 2 luglio 2011, [causa C-324/09](#), *L'Oréal SA e altri c. eBay International AG e altri*, EU:C:2011:474, punto 102 (in dottrina, M. SCHRIJVERS, *European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L'Oréal v eBay*, in *European Intellectual Property Review*, 2011, pp. 723-724; D. LIEVENS, *L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2012, pp. 68-76).

²⁰ Sentenza *Google France*, cit.

²¹ Sentenza *L'Oréal*, cit.

²² *Ivi*, punto 103.

²³ *Ivi*, punti 84-97.

²⁴ *Ivi*, punto 94. Tale criterio è stato richiamato, in precedenza, anche nella citata sentenza *Google France*, punti 84-85.

Nei casi citati, rispetto ad entrambi gli intermediari Google ed eBay, la Corte ha comunque ricordato la possibilità di ritenere sussistente una loro responsabilità indiretta, rimettendo al giudice nazionale la valutazione sul punto, alla luce della normativa interna applicabile, nel rispetto delle previsioni già richiamate delle direttive *e-commerce* ed *enforcement*.

Ancora, con riferimento alla peculiare tipologia di *marketplace* gestita dal gruppo Amazon, la Corte di giustizia si è pronunciata in relazione all'ipotesi di magazzinaggio, per conto di clienti venditori terzi, di prodotti che violano un diritto di marchio altrui, senza essere a conoscenza della contraffazione, affermando che ciò non costituisce un «uso» del segno nella propria comunicazione commerciale, vietato dall'art. 9, par. 2 del RMUE, in particolare non essendo riconducibile ad Amazon un'attività di «stoccaggio» di tali prodotti finalizzata alla loro offerta in vendita o immissione in commercio (uso attribuibile, invece, in capo ai venditori terzi)²⁵.

Dalla giurisprudenza UE appena richiamata si evincono quindi i principi fondamentali sulla base dei quali è stata ricostruita la nozione di «uso» di segni identici o simili ad un marchio registrato che possono essere legittimamente vietati a terzi, nei termini di cui agli artt. 9, par. 2 del RMUE e 10, par. 2 della direttiva 2015/2436. Pur con taluni margini di incertezza, essi si sono progressivamente consolidati e sono stati nuovamente sottoposti all'esame della Corte di giustizia nel caso *Louboutin c. Amazon*, che si caratterizza per alcuni profili innovativi rispetto ai precedenti illustrati.

2. Il caso *Louboutin c. Amazon*: una decisione in controtendenza della Corte di giustizia.

La controversia trae origine da due distinti procedimenti inibitori e risarcitori promossi nel 2019, rispettivamente in Lussemburgo e in Belgio, dal noto *designer* di calzature di alta gamma Christian Louboutin nei confronti delle società che compongono il gruppo Amazon (di seguito, anche «Amazon»), invocando una violazione dei diritti esclusivi di cui è titolare in forza del marchio, registrato in Benelux²⁶ e in seguito

²⁵ Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2020, [causa C-567/18](#), *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl e a.*, EU:C:2020:267, punti 45-48. Va precisato, tuttavia, che l'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, nelle conclusioni del 28 novembre 2019 nella [medesima causa](#), EU:C:2019:1031, aveva avanzato una ricostruzione alternativa della questione fondata sul ruolo attivo che il gruppo Amazon avrebbe assunto nella commercializzazione dei prodotti, con conseguente controllo sull'offerta in vendita che avrebbe comportato una sua responsabilità diretta, su cui si tornerà più ampiamente *infra*, par. 2.1. Per un commento al caso in esame, v. A. FRATTI, R. TRAINA CHIARINI, *Oltre il mero stoccaggio di prodotti in contraffazione di marchio: una riflessione sul caso Amazon deciso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *MediaLaws*, 2020, n. 2, pp. 305-315, reperibile [online](#); M. HOWARD, M. HYLAND, *The boundaries of "use": when do e-commerce platforms become liable for trade mark infringement? – Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sarl (C-567/18)*, in *European Intellectual Property Review*, 2020, pp. 849-855.

²⁶ Reperibile a [questa pagina](#) nella banca dati del *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP).

nell'Unione europea²⁷, consistente nel colore rosso Pantone 18.1663TP applicato alla suola di una scarpa con tacco alto²⁸. Più precisamente, la contestata lesione sarebbe fondata sull'art. 9, par. 2 del RMUE e deriverebbe da un uso, senza il consenso dello stilista, di un segno identico al marchio registrato, per prodotti identici, imputabile ad Amazon in conseguenza della pubblicazione, sul proprio *marketplace*, di offerte di venditori terzi relative ai prodotti contraffatti e della detenzione, spedizione e consegna degli stessi. Secondo il ricorrente, ciò si giustificerebbe in ragione del ruolo attivo dell'intermediario nelle condotte descritte, nonché nell'integrazione, nella propria comunicazione commerciale, delle pubblicità dei prodotti contraffatti; secondo la difesa di Amazon, invece, il proprio modello di *business* non sarebbe diverso da quello di altri gestori di piattaforme di *e-commerce*, quale ad esempio eBay, ritenendo quindi applicabile la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia e le esclusioni della responsabilità diretta degli intermediari *online* nei termini sopra chiariti.

Riconoscendo, tuttavia, alcune specificità rispetto alle ipotesi già oggetto di interpretazione da parte della Corte²⁹, i giudici nazionali aditi hanno formulato una serie di questioni pregiudiziali, in larga misura coincidenti, volte a chiarire se la compresenza sul *marketplace* di Amazon di offerte proprie e di venditori terzi sia tale da far concludere che sia lo stesso gestore a fare «uso» di un segno identico al marchio dell'Unione europea detenuto dallo stilista Louboutin, qualora venditori terzi offrano in vendita sulla piattaforma prodotti contraffatti, senza il consenso del titolare del marchio. Al riguardo, nei quesiti si evidenziano elementi che potrebbero risultare rilevanti nella valutazione, in particolare la presentazione uniforme di tutte le offerte sul *marketplace* di Amazon, sulle quali è esposto il suo logo quale noto distributore, e la prestazione, da parte del gestore, di servizi aggiuntivi per i venditori terzi che comprendono l'assistenza nella presentazione degli annunci, lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti, nonché

²⁷ Reperibile a [questa pagina](#) nella banca dati dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

²⁸ Il marchio Benelux di cui lo stilista Louboutin è titolare è stato oggetto di analisi da parte della Corte di giustizia anche in un altro rinvio pregiudiziale, relativo alla diversa questione della sua registrabilità alla luce del motivo di nullità assoluto previsto dall'art. 3, par. 1, lett. e, iii, della citata direttiva 2008/95/CE, applicabile ai segni costituiti «dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto» e ritenuto non sussistente in ragione del fatto che il marchio non poteva dirsi costituito esclusivamente dalla forma del prodotto in questione: così Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 12 giugno 2018, [causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV](#), EU:C:2018:423, su cui v. C. GOMMERS, E. DE PAUW, M. MARIANO, *Louboutin v Van Haren: white flag for red soles or provisional truce?*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2018, pp. 909-916; L. BRANCUSI, *Trade marks' functionality in EU law: expected new trends after the Louboutin case*, in *European Intellectual Property Review*, 2019, pp. 98-106; sia altresì consentito il rinvio a D. DANIELI, *Louboutin's "Red Sole" strikes back: osservazioni a margine della causa C-163/16*, in questa *Rivista*, 2018, Edizione speciale, pp. 21-31, reperibile [online](#).

²⁹ Su cui v. anche *infra*, par. 2.1.

l'eventuale incidenza, in tale contesto, della percezione degli utenti (consumatori) della piattaforma di *e-commerce*³⁰.

Affrontando le questioni in esame, la Corte di giustizia, dopo aver richiamato i principi interpretativi individuati, tra le altre, nelle citate decisioni *Daimler*, *L'Oréal e Coty Germany*, ha effettivamente ritenuto esistenti taluni profili distintivi nel caso di specie. In primo luogo, pur essendo il gruppo Amazon coinvolto nel precedente *Coty Germany*, in tale fattispecie era del tutto estraneo all'offerta e commercializzazione dei prodotti contraffatti, non avendo fornito al venditore terzo nemmeno il servizio aggiuntivo di consegna degli stessi, che era stata gestita da soggetti esterni³¹. In secondo luogo, dalle domande pregiudiziali era emersa l'indicazione di valutare espressamente la valenza del modello di *marketplace* «ibrido» gestito da Amazon in cui sono presenti offerte del medesimo intermediario e di terzi³². In considerazione di ciò, e seppur premettendo che, in ultima analisi, sia compito dei giudici del rinvio stabilire se, alla luce delle specifiche circostanze fattuali, al gruppo Amazon possa essere imputato un uso del marchio del designer Louboutin vietato dalla normativa UE di riferimento, la Corte ha fornito alcune delucidazioni inedite nell'interpretazione di tale disposizione, che si sono significativamente discostate anche dalla posizione assunta dall'Avvocato generale Szpunar nelle proprie conclusioni³³.

Con riferimento alla comunicazione commerciale dell'intermediario, è stata riconosciuta come determinante la prospettiva del suo destinatario, vale a dire l'utente della piattaforma normalmente informato e ragionevolmente attento, al fine di stabilire, nel caso in cui egli possa considerare i prodotti contraffatti come offerti in vendita dal gestore in nome proprio, un collegamento tra i servizi di quest'ultimo e il marchio oggetto della violazione³⁴. In proposito, secondo la Corte risultano particolarmente importanti, da un lato, la modalità di presentazione degli annunci sulla piattaforma Amazon e, dall'altro, la natura e la portata dei servizi aggiuntivi prestati da Amazon ai venditori terzi che operano sul suo *marketplace*.

³⁰ Per un'analisi antecedente alle conclusioni rese dall'Avvocato generale Szpunar e alla decisione della Corte di giustizia, cfr. gli *opinion pieces* di A. OHLY, *Red soles, a marketplace and the categories of trade mark liability: Louboutin v Amazon before the CJEU*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2022, pp. 575-585, e E. ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trade mark law*, in *European Intellectual Property Review*, 2022, pp. 434-439.

³¹ Sentenza *Louboutin c. Amazon*, cit., punto 33.

³² *Ivi*, punti 34-36.

³³ Avvocato generale Szpunar, conclusioni del 2 giugno 2022, [cause riunite C-148/21 e C-184/21](#), *Christian Louboutin c. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21) e Amazon.com Inc., Amazon Services LLC (C-184/21)*, EU:C:2022:422.

³⁴ Sul punto, la Corte ha precisato l'irrelevanza del fatto che, nella propria precedente giurisprudenza, non avesse fatto esplicito riferimento al punto di vista dell'utente della piattaforma *online* cui è rivolta la comunicazione commerciale dell'intermediario, affermando come da ciò non si potesse desumere, *a contrario*, che tale parametro non fosse stato preso in considerazione: sentenza *Louboutin c. Amazon*, cit., punti 45-46.

Quanto al primo aspetto, elementi quali l'uniformità della presentazione degli annunci e l'apposizione, su di essi, del logo del gestore della piattaforma sono stati ritenuti tali da poter rendere difficile distinguere tra i prodotti offerti in vendita direttamente da Amazon o da venditori terzi, con la conseguenza che l'utente normalmente informato e ragionevolmente attento potrebbe percepire anche i prodotti provenienti da venditori terzi come commercializzati dal gestore in nome proprio e, quindi, che esista il collegamento tra i servizi prestati e il segno identico al marchio altrui di cui si è detto sopra³⁵. La suddetta percezione risulterebbe altresì rafforzata dall'integrazione, da parte di Amazon, degli annunci di venditori terzi nell'attività di promozione dei prodotti attraverso il loro inserimento negli elenchi dei «più venduti», «più popolari» e simili, unitamente alle proprie offerte e senza distinzioni in ragione della diversa origine³⁶. Tali considerazioni sono di tenore opposto rispetto a quanto sostenuto nelle conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, a parere del quale, pur essendo pacifiche la presentazione uniforme delle offerte sulla piattaforma Amazon e la presenza, su tutte, del logo del gestore, un utente normalmente informato e ragionevolmente attento, proprio alla luce della notorietà del gruppo Amazon quale gestore di un *marketplace*, oltre che di distributore, non sarebbe portato a ritenere gli annunci dei venditori terzi recanti il segno in violazione del marchio come parte integrante della comunicazione commerciale del gestore della piattaforma³⁷. Analoga valutazione è svolta dall'Avvocato generale riguardo l'integrazione delle offerte nelle attività promozionali delle stesse, che sarebbe percepita unicamente come una misura propria dell'organizzazione e configurazione della piattaforma³⁸.

Volgendo poi l'attenzione al secondo aspetto, relativo ai servizi prestati, nel complesso, dal gruppo Amazon, tra cui la gestione dei rapporti con gli utenti consumatori, nonché lo stoccaggio, la spedizione e i resi delle merci, la Corte di giustizia parimenti evidenzia come essi siano in grado di ingenerare l'impressione, in un utente normalmente informato e ragionevolmente attento, che i prodotti contraffatti offerti in vendita da terzi siano commercializzati dal gestore della piattaforma in nome proprio. Si potrebbe, infatti, nuovamente stabilire un collegamento tra i servizi di quest'ultimo e il segno identico al marchio altrui presente sui prodotti in questione³⁹. Sul punto, secondo l'Avvocato generale Szpunar, sarebbe invece stato necessario confermare la decisione assunta della Corte nel citato caso *Coty Germany*: la prestazione di servizi ulteriori, quali la consegna dei prodotti per conto del venditore terzo, rispetto all'ipotesi di mero stoccaggio degli stessi già valutata in quel precedente, non avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, essendo entrambe condotte che non costituiscono, da parte di Amazon, un uso vietato del

³⁵ *Ivi*, punto 51.

³⁶ *Ivi*, punto 52.

³⁷ Conclusioni Avvocato generale Szpunar, *Louboutin c. Amazon*, cit., punto 86.

³⁸ *Ivi*, punto 88.

³⁹ Sentenza *Louboutin c. Amazon*, cit., punto 55.

marchio altrui ai sensi dell'art. 9, par. 2 del RMUE, né singolarmente né complessivamente considerate⁴⁰.

La Corte di giustizia giunge pertanto ad affermare che al gestore di una piattaforma di *e-commerce*, in cui coesistono annunci propri e di venditori terzi, possa attribuirsi un «uso» di un segno identico ad un marchio UE registrato, in relazione a prodotti identici, di cui all'art. 9, par. 2, lett. *a* del RMUE, derivante dalla commercializzazione sul *marketplace*, da parte del venditore terzo, di prodotti contraffatti, senza il consenso del titolare del marchio. Ciò avviene ogniqualvolta un utente normalmente informato e ragionevolmente attento abbia la percezione che sia il gestore della piattaforma a porre in vendita, a proprio nome, la merce in questione. Come anticipato, si tratta di un importante allontanamento dai principi espressi nella giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità diretta degli intermediari *online* per violazione di un marchio, che potrebbe renderne maggiormente incerti i confini con il regime della responsabilità indiretta, ricomprendendo ipotesi che, sulla base delle precedenti decisioni, sarebbero rimaste eventualmente valutabili alla luce di questa seconda categoria.

2.1. Segue. I profili di specialità del caso *Louboutin c. Amazon*: veri o presunti?

Ponendo a confronto la decisione nel caso *Louboutin c. Amazon* con le pronunce esaminate nelle quali la responsabilità diretta degli intermediari *online* per uso del marchio altrui era stata sinora sempre esclusa, è interessante valutare se gli elementi di specificità esistenti nella fattispecie in esame, ricollegabili alle peculiarità del gruppo Amazon quale gestore di un *marketplace* «ibrido», siano tali da giustificare la diversa conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia nei termini sopra illustrati.

Nel citato precedente *Coty Germany*, il giudice dell'Unione aveva già affrontato una fattispecie riguardante la possibile responsabilità diretta della piattaforma Amazon per contraffazione di un marchio. In quel caso, tuttavia, era rimasta sostanzialmente non indagata la questione della duplice «natura» dell'intermediario fondata sulla presenza contestuale (e presentata in modo uniforme) di un canale di vendita *retail*, in cui Amazon opera come rivenditore in proprio dei prodotti, e di un *marketplace*, in cui si trovano prodotti di venditori terzi da questi offerti e commercializzati verso i clienti finali. L'approccio seguito si era infatti caratterizzato per la preferenza verso una nozione oggettiva di «uso» del marchio ai sensi dell'art. 9, par. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, applicabile ai fatti di causa⁴¹, ribadendo la necessaria sussistenza dei due requisiti, già ricordati, del controllo, diretto e indiretto, da parte del terzo sull'atto che costituisce l'uso vietato e dell'utilizzo del segno identico al marchio quantomeno

⁴⁰ Conclusioni Avvocato generale Szpunar, *Louboutin c. Amazon*, cit., punti 93-94.

⁴¹ Già prima, la Corte di giustizia si era pronunciata nello stesso senso nella sentenza *L'Oréal*, cit., punti 102-103, con riferimento però al *marketplace* gestito da eBay.

nell'ambito dalla propria comunicazione commerciale⁴². L'Avvocato generale Sánchez-Bordona nel medesimo caso aveva invece introdotto il parametro, di natura soggettiva, della percezione dell'«internauta normalmente informato e ragionevolmente avveduto», che potrebbe avere difficoltà a distinguere se i prodotti offerti sul sito di Amazon provengano dal titolare del marchio oppure da un terzo, con conseguente pregiudizio alla funzione essenziale del marchio consistente nell'indicazione di origine del prodotto⁴³. Tale prospettiva è stata, come si è visto, ripresa e discussa nel caso *Louboutin c. Amazon* anche dalla Corte di giustizia, oltre che dall'Avvocato generale Szpunar. Tanto nella sentenza quanto nelle conclusioni è emersa una convergenza nel senso di ritenere il suddetto elemento pertinente per stabilire se ad Amazon possa attribuirsi un uso vietato di un segno identico ad un marchio altrui che compare su un prodotto offerto da un venditore terzo sul *marketplace* del gestore, e che diventa, quindi, parte integrante della comunicazione commerciale di quest'ultimo⁴⁴. Nella più recente fattispecie, però, lo standard dell'utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento è stato adottato per esaminare la questione «principale» dell'uso del marchio nella comunicazione commerciale del gestore della piattaforma di *e-commerce*, che giunge così ad incorporare un parametro di valutazione soggettivo⁴⁵, e ponendosi su un differente piano rispetto a quella, separata, della violazione delle funzioni perseguite dal marchio, la quale rileva, più in generale, anche ai fini di assicurare tutela agli interessi dei consumatori e non solo dei diritti del titolare del marchio⁴⁶.

Non si può tuttavia non notare come nel caso *Louboutin c. Amazon*, che ha posto in primo piano la percezione dell'utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento, l'applicazione concreta di tale parametro da parte dell'Avvocato generale Szpunar, prima, e della Corte di giustizia, poi, abbia condotto a soluzioni di segno opposto. Se, infatti, nelle conclusioni si è ritenuto che un suddetto utente potesse essere in grado di distinguere, sul sito di Amazon, le offerte provenienti dal gestore in nome proprio e quelle di venditori terzi, pur se presentate uniformemente e recanti il logo di Amazon quale distributore, essendo in questo senso consapevole della menzionata duplice «natura» della piattaforma in questione, ciò non è invece stato confermato nella

⁴² Sentenza *Coty Germany*, cit., punti 38-39.

⁴³ Conclusioni Avvocato generale Sánchez-Bordona, *Coty Germany*, cit., punti 53-54.

⁴⁴ La Corte di giustizia., riprendendo le conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, fornisce anche una definizione di «comunicazione commerciale» di un'impresa, da intendersi come ogni forma di comunicazione destinata a terzi, finalizzata a promuovere la sua attività, o i suoi prodotti e servizi (sentenza *Louboutin c. Amazon*, cit., punto 39), che, in quanto tale, presuppone di essere analizzata sulla base della percezione dei soggetti terzi (conclusioni Avvocato generale Szpunar, *Louboutin c. Amazon*, cit., punto 59).

⁴⁵ Nei primi commenti alle questioni pregiudiziali sollevate nel caso *Louboutin c. Amazon* era invece stata sottolineata la necessità di confermare la nozione oggettiva di «uso» di un segno identico o simile al marchio registrato tale da far insorgere una responsabilità diretta ai sensi degli artt. 9, par. 2 del RMUE e 10, par. 2 della direttiva 2015/2436: così A. OHLY, *Red soles, a marketplace and the categories of trade mark liability*, cit., p. 582-583; E. ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases*, cit., p. 438.

⁴⁶ Ciò è stato posto in luce in particolare nelle conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, *Louboutin c. Amazon*, cit., punti 62-67.

decisione della Corte, secondo cui tale metodo di presentazione degli annunci costituisce un elemento determinante che rende difficoltoso, per il medesimo utente, il riconoscimento della loro diversa origine. Un esito divergente è stato raggiunto anche con riguardo alla valutazione dell'ulteriore profilo dell'offerta di servizi complementari prestati dal gruppo Amazon ai venditori terzi operanti sul suo *marketplace*. Nella decisione finale sembra trovare eco la posizione dell'Avvocato generale Sánchez-Bordona nel precedente *Coty Germany*, poi non confermata dalla Corte, secondo cui con il programma «Logistica di Amazon» si avrebbe un «coinvolgimento attivo e coordinato delle imprese del gruppo Amazon nella commercializzazione dei prodotti»⁴⁷ e non soltanto un'attività di carattere neutro di stoccaggio e trasporto di prodotti per conto di un terzo.

In assenza (almeno per ora) di una definizione uniforme dell'«utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento», risulta pertanto problematico individuare un adeguato livello di conoscenza che possa soddisfarne i relativi requisiti, soprattutto tenendo conto dei c.d. gap tecnologici esistenti tra gli utenti di internet, alla luce di svariati fattori. Ciò potrebbe, di conseguenza, influenzare in misura diversa la valutazione della sussistenza di responsabilità diretta, in capo al gestore di una piattaforma di *e-commerce* «ibrida», per violazione di un marchio altrui relativamente a prodotti contraffatti offerti da venditori terzi, diversamente dall'approccio che dovrebbe essere seguito rispetto all'intermediario operante come puro *marketplace*, oppure qualora l'intermediario *online* agisca solo come depositario dei prodotti commercializzati da terzi. Una simile differenziazione, forse non del tutto convincente, non sembrerebbe invece emergere laddove fosse mantenuta un'interpretazione oggettiva di tale responsabilità che, tuttavia, nel più recente caso esaminato, è stata esclusa sia dall'Avvocato generale Szpunar sia dalla Corte di giustizia.

3. Una panoramica delle iniziative più recenti per contrastare la contraffazione nelle vendite online.

Come accennato in apertura, le modalità di vendita attraverso canali *online*, e in particolare mediante il ricorso ai servizi delle piattaforme di *e-commerce*, registrano dati in costante ascesa non solo in termini di utilizzo da parte dei consumatori⁴⁸, ma anche di possibile proliferazione di prodotti contraffatti⁴⁹, in relazione alla quale emergono le già

⁴⁷ Conclusioni Avvocato generale Sánchez-Bordona, *Coty Germany*, cit., punto 57.

⁴⁸ Nello [studio del 2021](#) «Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits», pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), si stima che tra il 2018 e il 2020 le vendite *online* siano cresciute del 41% nelle maggiori economie mondiali, in rapporto ad un aumento del solo 1% delle vendite al dettaglio (cfr. p. 8).

⁴⁹ Con particolare riguardo al contesto europeo, lo [studio del 2021](#) «Global Trades in Fakes. A Worrying Threat», anch'esso curato congiuntamente da OCSE ed EUIPO, riporta che il volume di merce

affrontate questioni giuridiche di responsabilità dell'intermediario per violazione dei diritti di proprietà intellettuale (per quanto qui rileva, del marchio). Su un piano più generale, il fenomeno della contraffazione nel settore del commercio elettronico è oggetto di diverse iniziative, a livello politico e legislativo, elaborate in seno all'Unione europea, anche in collaborazione con altre organizzazioni internazionali come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Tra gli interventi di *policy* più rilevanti che possono essere richiamati, vi è innanzitutto il protocollo d'intesa relativo alla vendita di merci contraffatte via internet, concluso, per volontà della Commissione europea, nel 2011 e successivamente rivisto nel 2016⁵⁰, grazie al quale è stata instaurata una forma di cooperazione volontaria tra piattaforme di *e-commerce*, titolari di diritti di proprietà intellettuale e associazioni di imprese che vi hanno aderito⁵¹. Esso mira a facilitare il dialogo tra tali operatori economici promuovendo azioni di coordinamento, nonché stilando una serie di impegni volti a prevenire le fattispecie illecite attraverso i meccanismi di segnalazione e rimozione (c.d. *notice and take-down*) rispetto alle offerte di beni contraffatti, sviluppati sulla base delle norme della già citata direttiva 2000/31/CE⁵², e l'introduzione di misure proattive e deterrenti, tra cui il controllo e la valutazione delle informazioni fornite dai venditori terzi. Nell'ambito del monitoraggio periodico dell'implementazione del protocollo d'intesa⁵³, emerge come esso costituisca uno strumento utile per favorire un'efficace cooperazione tra i soggetti firmatari e abbia anche permesso l'individuazione di buone prassi con riferimento alle procedure di segnalazione e rimozione, tanto da parte delle piattaforme *online* quanto dei titolari di diritti, facilitando il ricorso alle stesse tramite, ad esempio, la possibilità di notifiche multiple e l'uso di processi automatizzati maggiormente rapidi ed efficienti, o ancora la previsione di canali di notifica privilegiati per i c.d. *trusted flaggers* (segnalatori attendibili), cioè enti specializzati nell'identificazione di offerte di prodotti contraffatti tra cui le autorità doganali e di polizia, le associazioni a tutela dei consumatori, le autorità garanti della concorrenza⁵⁴.

contraffatta importata nell'Unione nel 2019 ammontava al 5,8% del totale delle importazioni, per un valore di circa 119 miliardi di euro, di cui la maggior parte concentrata in prodotti di lusso e alta gamma quali articoli di pelletteria, abbigliamento, orologeria e gioielleria (cfr. p. 8 e la figura 5.3 a p. 56).

⁵⁰ [Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods on the internet](#), 21 June 2016.

⁵¹ L'elenco dei 32 firmatari del protocollo è reperibile [online](#). Tra le piattaforme di *e-commerce*, vi hanno aderito alcune tra le principali come Alibaba, il gruppo Amazon Europe ed eBay.

⁵² Il riferimento è, in particolare, all'esenzione da responsabilità, di cui (attualmente) all'art. 14 della direttiva *e-commerce*, a favore dei prestatori intermediari che rivestono la qualifica di *hosting providers*, a condizione che essi si attivino tempestivamente per rimuovere le informazioni illecite da essi memorizzate, o disabilitarne l'accesso, non appena ne siano al corrente.

⁵³ *Report on the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods on the internet*, [SWD\(2020\) 166 final/2](#) del 14 agosto 2020. Si è trattato del terzo monitoraggio periodico del protocollo d'intesa, dopo quelli pubblicati a novembre 2017 e aprile 2013.

⁵⁴ Con particolare riferimento a tali soggetti, cfr. il punto 5.2.4 del terzo report di monitoraggio sopra citato, in cui si evince una divergenza tra le posizioni delle piattaforme di *e-commerce* e dei titolari di diritti quanto alla possibile qualificazione anche di questi ultimi come «trusted flaggers», che, invece, sulla base delle prassi sinora consolidate sembra limitata ad autorità amministrative e di controllo.

Lungo la stessa linea di azione, la Commissione europea è successivamente intervenuta con la raccomandazione del 1° marzo 2018, finalizzata a «sviluppa[re] e consolida[re] i progressi compiuti nell'ambito degli accordi volontari tra prestatori di servizi di hosting e altri prestatori di servizi interessati in merito a diversi tipi di contenuti illegali»⁵⁵, e con iniziative specificamente mirate al contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale al di fuori dell'Unione europea. Si tratta di un ulteriore piano di incidenza che è necessario considerare quale conseguenza di un'economia fortemente globalizzata e caratterizzata da catene di approvvigionamento transnazionali. Al riguardo, facendo seguito a strategie elaborate precedentemente, la Commissione von der Leyen ha predisposto nel 2020 un piano d'azione sulla proprietà intellettuale⁵⁶, nell'ambito del quale sono state individuate due priorità di rilievo per i temi trattati nel presente lavoro, vale a dire l'impegno a «garantire un rispetto più rigoroso» di tali diritti e quello a «migliorare il fair play a livello mondiale» nelle politiche di protezione.

Sotto il primo profilo, tra le misure annunciate nel piano d'azione è stata inclusa la revisione del quadro giuridico applicabile alle ipotesi di responsabilità delle piattaforme *online*, successivamente realizzata tramite il regolamento sui servizi digitali adottato il 19 ottobre 2022⁵⁷ (nel prosieguo, anche «Digital Services Act» o «DSA»), nonché il rafforzamento della cooperazione tra i soggetti coinvolti nel settore del commercio elettronico (intermediari, titolari dei diritti, fornitori di beni e servizi, autorità di *enforcement*) attraverso l'istituzione di un «pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione», allo stato non ancora elaborato⁵⁸.

Con riferimento al secondo obiettivo prioritario, incentrato sulle relazioni commerciali con i paesi terzi e rispetto al quale la Commissione sottolinea la «posizione privilegiata» dell'Unione, attraverso il suo mercato unico, quale «normatore a livello mondiale in materia di [proprietà intellettuale]», appare interessante menzionare la scelta di ricorrere alla pubblicazione periodica di un elenco di controllo relativo alla contraffazione e alla pirateria («Counterfeit and Piracy Watch List»)⁵⁹. Il documento riporta esempi di *marketplaces* e piattaforme di *e-commerce* con sede in paesi terzi, asseritamente coinvolti in fattispecie di violazione di diritti di proprietà intellettuale, con finalità di pressione nei confronti degli intermediari *online* e di sensibilizzazione dei consumatori.

⁵⁵ [Raccomandazione \(UE\) 2018/334](#) della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online, par. 2.

⁵⁶ Comunicazione della Commissione, Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, [COM\(2020\) 760 final](#) del 27 novembre 2020.

⁵⁷ Regolamento (UE) 2022/2065, cit.

⁵⁸ Gli aggiornamenti relativi all'iniziativa, nel cui ambito è stato pubblicato anche un invito alla presentazione di contributi nel mese di febbraio 2022, sono reperibili a [questa pagina](#).

⁵⁹ Di tale *Watch List* è stata pubblicata, il 1° dicembre 2022, la terza e più recente edizione ([SWD\(2022\) 399 final](#)), stilata sulla base di segnalazioni ricevute dalla Commissione europea in risposta ad una consultazione pubblica aperta dal 15 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

Focalizzando poi l'attenzione sulla disciplina introdotta dal *Digital Services Act*⁶⁰, applicabile dal 17 febbraio 2024, si ricava un sistema che, pur senza rivoluzionare l'impianto della direttiva *e-commerce*, confermando la generale irresponsabilità in forza di presupposti diversificati per ciascuna delle categorie di prestatori di servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting*⁶¹, introduce doveri di diligenza che valgono indipendentemente dal regime di responsabilità e si rafforzano in misura proporzionale alla crescente dimensione e ambito di attività degli intermediari. Sono quindi enunciati, in primo luogo, gli obblighi rivolti a tutti gli intermediari *online* e, a seguire nella graduazione di previsioni via via più stringenti, gli obblighi indirizzati ai prestatori di servizi di *hosting* (ivi comprese le piattaforme *online*), quelli applicabili alle sole piattaforme *online* e quelli aggiuntivi per le piattaforme che permettono la conclusione di contratti a distanza tra consumatori e operatori commerciali, nonché, infine, quelli destinati alle piattaforme e ai motori di ricerca «di dimensioni molto grandi»⁶².

Oltre a norme comuni per i meccanismi di «segnalazione e azione» e per le procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illegali, che valgono per tutti i prestatori di servizi di *hosting*⁶³, le piattaforme *online* sono altresì tenute a predisporre le proprie interfacce in modo trasparente, anche per quanto concerne l'eventuale pubblicazione di comunicazioni commerciali e l'utilizzo di sistemi di raccomandazione⁶⁴. Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni per i *trusted flaggers*⁶⁵, la cui qualifica viene riconosciuta in base ad un'apposita procedura e le cui segnalazioni sono trattate dalle piattaforme *online* in via prioritaria.

Con particolare riguardo alle piattaforme che operano quali *marketplaces* ponendo in contatto consumatori e venditori per la realizzazione di transazioni commerciali su internet, è opportuno precisare che la clausola di esonero dalla responsabilità prevista per i prestatori di servizi di *hosting* non trova applicazione laddove la piattaforma presenti informazioni specifiche tali da indurre «un consumatore medio» a ritenere l'operazione

⁶⁰ Per approfondimenti, nella prospettiva del diritto dell'Unione europea, sul complessivo procedimento di adozione del regolamento e la disciplina introdotta, si rinvia, per tutti, a A.P. HELDT, *EU Digital Services Act: The White Hope of Intermediary Regulation*, in T. FLEW, F.R. MARTIN (eds.), *Digital Platform Regulation*, Cham, 2022, pp. 69-83, reperibile [online](#); G. MORGESE, *Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'UE*, in *federalismi.it*, 2022, n. 1, pp. 80-126, reperibile [online](#); G. CAGGIANO, *La proposta di Digital Services Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in C. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, Bari, pp. 3-29; C. CAUFFMAN, C. GOANTA, *A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2021, pp. 758-774.

⁶¹ Si vedano gli artt. 4, 5, 6 e 8 del DSA, destinati a sostituire gli artt. da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE secondo quanto stabilito dall'art. 89 del regolamento.

⁶² Secondo la definizione fornita dal regolamento, si tratta di piattaforme o motori di ricerca *online* con un numero medio mensile di utenti nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e designati come tali con decisione della Commissione europea (art. 33 del DSA).

⁶³ Cfr. artt. 16-18 del regolamento 2022/2065.

⁶⁴ Su cui si vedano, rispettivamente, gli artt. 26 e 27 del DSA.

⁶⁵ Sancite dall'art. 22 del DSA, il quale trova ulteriori riferimenti nei considerando 61-62.

commerciale attribuibile alla piattaforma stessa o ad operatori che agiscono sotto il suo controllo⁶⁶. La disposizione appare motivata da condivisibili finalità di tutela del consumatore, specie nei casi in cui non sia agevole identificare la natura effettivamente «neutrale» dell'intermediario *online*; tuttavia, l'indeterminatezza della sua formulazione potrebbe pregiudicarne l'attuazione in concreto⁶⁷. Rispetto a questo profilo, potrebbe essere possibile trarre elementi di continuità, a fini interpretativi, con la posizione assunta dalla Corte di giustizia nel caso *Louboutin c. Amazon* precedentemente esaminato, nel quale alla percezione soggettiva dell'«utente normalmente informato e ragionevolmente attento» è stato attribuito un ruolo decisivo per la valutazione della possibile configurabilità della responsabilità diretta di un *marketplace* «ibrido» per contraffazione di un marchio altrui ai sensi del RMUE.

Quanto poi agli obblighi «qualificati» per le piattaforme di *e-commerce*, sanciti dalla sezione 4 del capo III del DSA, sono previsti, tra l'altro: (i) la tracciabilità degli operatori commerciali sulla base del principio «know your business customer» (KYBC), in forza del quale le piattaforme sono tenute a raccogliere informazioni di identificazione dei venditori prima di consentire loro l'uso dei propri servizi di intermediazione⁶⁸; (ii) il dovere di «compiere sforzi ragionevoli» per verificare, in forma casuale, l'eventuale illegalità dei prodotti offerti sulla propria piattaforma⁶⁹; e (iii) quello di informare i consumatori dell'illegalità del prodotto acquistato sul *marketplace*, dell'identità del venditore e dei mezzi di ricorso disponibili (obbligo temporalmente circoscritto ai sei mesi precedenti il momento in cui il gestore della piattaforma è venuto a conoscenza di tale illegalità)⁷⁰.

Laddove l'intermediario possieda le ulteriori caratteristiche di «piattaforma online di dimensioni molto grandi», gli obblighi di diligenza raggiungono il livello più intenso previsto dal regolamento⁷¹ e comprendono, tra l'altro, misure di valutazione di rischi sistemici (ivi inclusa la presenza di prodotti illegali) e correlati doveri di attenuazione degli stessi, nonché la predisposizione di revisioni indipendenti sulla conformità a tali prescrizioni, da svolgere, almeno annualmente, a proprie spese.

⁶⁶ In questo senso, art. 6, par. 3, del regolamento 2022/2065, da leggersi alla luce dei considerando 23-24.

⁶⁷ Alcune indicazioni esemplificative delle casistiche riconducibili a questa esclusione dell'esenzione da responsabilità sono illustrate nel considerando 24 del regolamento 2022/2065, richiamando le ipotesi in cui l'intermediario *online* non identifichi chiaramente l'operatore commerciale secondo le prescrizioni dello stesso DSA, o riveli l'identità e le informazioni di contatto di tale operatore solo dopo la conclusione del contratto con il consumatore, o, ancora, laddove la piattaforma commercializzi il prodotto a proprio nome anziché in nome dell'operatore che lo fornirà al consumatore.

⁶⁸ Sul punto, v. art. 30 del regolamento 2022/2065. Il principio vale anche per gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi del *marketplace*, rispetto ai quali è richiesto al fornitore della piattaforma di acquisire le informazioni di identificazione entro i dodici mesi successivi alla data di applicazione del DSA (così il par. 2, seconda frase, della norma).

⁶⁹ Art. 31, par. 3, del regolamento 2022/2065.

⁷⁰ Art. 32 del DSA.

⁷¹ Previsti agli artt. 33-43 del DSA.

Anche da questo inquadramento si evince, peraltro, come molte delle citate previsioni del *Digital Services Act* siano state riprese da prassi già individuate tramite il citato protocollo d'intesa relativo alla vendita di merci contraffatte via internet, rendendo così vincolanti condotte e forme di cooperazione che le piattaforme di *e-commerce*, i titolari di diritti di proprietà intellettuale e le imprese avevano positivamente sperimentato e confermando una tendenziale uniformità nell'approccio regolatorio seguito dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito in esame.

4. Considerazioni conclusive.

L'analisi sin qui svolta, incentrata in primo luogo sul regime di responsabilità diretta, in capo ad una piattaforma di *e-commerce*, per contraffazione ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a del RMUE, come da ultimo interpretato dalla Corte di giustizia nel caso *Louboutin c. Amazon*, e completata da una panoramica delle misure, legislative e non, adottate in seno all'Unione per il contrasto alla diffusione del fenomeno della c.d. «pirateria dei marchi» nel settore del commercio elettronico, consente di formulare alcune riflessioni ulteriori quanto alle implicazioni degli sviluppi giurisprudenziali più recenti e, in chiave prospettica, alla futura applicazione del regime previsto dal *Digital Services Act*.

L'approccio seguito dal giudice dell'Unione nella sentenza esaminata porta a ritenere attribuibile al gestore di un *marketplace* «ibrido», come Amazon, la condotta vietata consistente nell'uso di un segno identico al marchio altrui nella misura in cui un utente ragionevolmente informato e attento possa stabilire un nesso tra l'annuncio del venditore terzo che utilizza il segno e i servizi della piattaforma di *e-commerce*. Come si è visto, ciò si discosta dalle precedenti decisioni in materia che avevano escluso una tale responsabilità a carico degli intermediari *online*, sia qualora agissero come *marketplaces* «puri», come eBay⁷², sia in un altro caso in cui era coinvolta nuovamente la piattaforma Amazon ma solo come depositaria della merce⁷³. È lecito chiedersi se la diversa ipotesi, come quella in esame, in cui la piattaforma incorpori sia un canale di vendita *retail* sia un *marketplace* sia tale da giustificare una lettura estensiva della nozione di uso vietato del marchio altrui, sinora rimasta subordinata all'esistenza di un controllo sull'atto che costituisce l'uso e all'utilizzo del marchio nella comunicazione commerciale dell'intermediario.

Se a ciò si aggiunge, nel momento in cui il DSA diverrà applicabile, la considerazione per cui l'esonero da responsabilità indiretta non potrà operare a favore di un gestore di un *marketplace online*, laddove un consumatore medio possa ritenere che la transazione commerciale sia riconducibile all'intermediario e non al venditore terzo, pare

⁷² Sentenza *L'Oréal*, cit.

⁷³ Sentenza *Coty c. Amazon*, cit.

emergere un profilo di convergenza tra i regimi di responsabilità in questione. Seppure rimarranno soggette a livelli diversi di armonizzazione, non può non rilevarsi un irrigidimento delle rispettive discipline rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale esistente. Da un lato, infatti, la responsabilità diretta risulta «rivisitata» nei presupposti che, come detto, si orientano fortemente in una dimensione soggettiva che valorizza la percezione dell'utente finale per stabilire se via sia stata contraffazione attraverso l'uso del segno identico al marchio altrui per prodotti identici. Dall'altro lato, invece, pur non scardinando il principio della generale esclusione da responsabilità indiretta per gli intermediari *online*, l'eccezione introdotta dall'art. 6, par. 3 del DSA per i gestori di *marketplaces* può implicare conseguenze di non poco conto sull'attribuibilità delle condotte dei venditori terzi alla stessa piattaforma, specie qualora siano di natura «ibrida» come precedentemente chiarita.

Si è fatto cenno, inoltre, all'esteso sistema di doveri di diligenza previsto dal DSA nei confronti degli intermediari *online*, in via graduata rispetto alla dimensione e ambito di attività degli stessi, volto ad introdurre un ulteriore livello di regolazione che potrebbe essere in grado di svolgere un ruolo complementare rispetto ai regimi della responsabilità diretta e indiretta, allontanandosi così dal paradigma fondato unicamente su tale distinzione binaria⁷⁴. Obblighi quali, ad esempio, la predisposizione di meccanismi di «segnalazione e azione» con canali privilegiati per i c.d. *trusted flaggers*, la previa identificazione degli operatori commerciali che utilizzano i servizi del *marketplace* e le verifiche su base casuale dell'illegalità della merce offerta in vendita potrebbero risultare strumentali, per le piattaforme di *e-commerce*, all'individuazione di prodotti contraffatti rispetto ai quali potrebbero incorrere nella responsabilità per l'uso di un segno identico al marchio altrui, sancita dal RMUE, nei termini stabiliti dalla Corte di giustizia.

Nell'attesa di verificare se la giurisprudenza successiva si attesterà sull'orientamento seguito nel caso *Louboutin c. Amazon*, nonché i più ampi effetti conseguenti all'applicazione del DSA, appare possibile individuare una duplice motivazione sottostante alla descritta linea di tendenza, che implica una generale intensificazione del controllo sugli intermediari del commercio elettronico. In prima battuta, la finalità dichiarata risiede in una maggiore tutela a favore degli utenti-consumatori dei servizi delle piattaforme digitali, nonché dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, e secondariamente, ma non per questo meno importante, si può scorgere anche una volontà di promuovere modelli regolatori e interpretativi qualificati in senso «identitario» che possano, tramite l'imposizione di standard per operare nel mercato interno, fungere da parametro di riferimento anche in prospettiva esterna, per gli

⁷⁴ Sul punto, v. anche A. OHLY, *The liability of intermediaries for trade mark infringement*, in G.B. DINWOODIE, M.D. JANIS (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Cheltenham-Northampton, 2021, pp. 396-431, spec. pp. 430-431.

ordinamenti al di fuori dell'Unione⁷⁵. Questo ulteriore obiettivo risulta, evidentemente, di più lungo termine, rispetto al quale sarà altresì necessario valutare se, e in quale misura, potranno incidere eventuali conseguenze negative, da alcuni ipotizzate⁷⁶, derivanti dalla rilettura dei presupposti della responsabilità per contraffazione del marchio, che potrebbe disincentivare i *marketplaces* «ibridi» dal ricorso a tale modello di *business* integrato, provocando un impatto sui consumatori in termini di riduzione nella scelta dei prodotti (e, forse, di aumento dei prezzi), nonché sui rivenditori terzi (specie se di dimensioni medio-piccole) che non potrebbero fruire dei servizi forniti dai gestori delle piattaforme e accedere ad un maggior numero di clienti.

⁷⁵ Sulla duplice dimensione, interna ed esterna, della sovranità digitale europea, cfr. A. BENDIEK, I. STÜRZER, *Advancing European internal and external digital sovereignty; the Brussels effect and the EU-US Trade and Technology Council*, SWP Comment 2022, no. 20, reperibile [online](#). Per ulteriori considerazioni, e più ampie di quanto possibile in questa sede, in merito all'approccio di «standard-setting» di cui le istituzioni UE si fanno portatrici, si vedano, tra gli altri, G.M. RUOTOLO, *Mercati e servizi digitali in Europa: valori fondanti e 'regimi' in competizione*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 71-75; ID., *Le proposte europee di riforma della responsabilità dei fornitori dei servizi su Internet*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2022, pp. 17-24, spec. p. 22, reperibile [online](#); F. BUONOMENNA, *Lo spazio digitale nell'Unione europea: verso un federalismo digitale dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2022, pp. 313-332, spec. pp. 330-331; F. FERRI, *Transizione digitale e valori fondanti dell'Unione: riflessioni sulla costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2022, pp. 277-326, spec. pp. 324-325. Una simile linea di tendenza, che vede l'Unione porsi come «regolatore» a livello globale, si osserva peraltro anche in altre politiche che concorrono a influenzare gli scambi commerciali internazionali, come ad esempio la concorrenza, la privacy, la tutela dei consumatori, la sostenibilità ambientale, rispetto alla quale è invalso riferirsi con la denominazione di «Brussels effect» coniata da A. BRADFORD in *The Brussels Effect. How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020.

⁷⁶ In questo senso, J. PADILLA, *Trademark Liability in Hybrid Marketplaces*, April 2022, reperibile [online](#).

ABSTRACT: Il contributo affronta la tematica della responsabilità per violazione di un marchio, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001, a carico di un gestore di una piattaforma di *e-commerce* nel caso di offerta in vendita di merce contraffatta da parte di un venditore terzo, soffermandosi in particolare sul più recente orientamento della Corte di giustizia nella decisione *Louboutin c. Amazon*, al fine di valutarne le implicazioni più generali anche alla luce di ulteriori iniziative di *policy* intraprese dalle istituzioni dell'Unione europea per il contrasto al fenomeno della «pirateria dei marchi», tra cui il nuovo regolamento sui servizi digitali che entrerà in applicazione a febbraio 2024.

PAROLE CHIAVE: *e-commerce*; piattaforme digitali; contraffazione; marchio UE; responsabilità diretta.

E-commerce platforms and trademark infringement: paradigm shifts in the liability regime under EU law?

ABSTRACT: *The paper addresses the primary liability regime for trademark infringement, governed by Regulation (EU) 2017/1001, of an e-commerce platform in the case of advertisements published by third-party sellers, especially in the light of the CJEU judgment in Louboutin v Amazon, with a view to analysing its broader implications also in the light of further policy initiatives at the EU level to fight counterfeiting in online transactions, including the new Digital Services Act set to apply from February 2024.*

KEYWORDS: *e-commerce; digital platforms; counterfeiting; EU trademark; primary liability.*