

E-commerce: profili di responsabilità dei marketplace virtuali

Da anni ormai, le piattaforme di *e-commerce* hanno assunto un ruolo centrale nelle strutture di vendita delle aziende e nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Una centralità che è andata a consolidarsi, raggiungendo anche consumatori meno avvezzi, durante l'emergenza pandemica dovuta alla diffusione del COVID-19: basti pensare che, in un momento in cui la maggior parte delle imprese ha dovuto sospendere la propria attività, resta consentito il “*commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet*” ai sensi dell'allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020¹.

Risulta dunque di particolare interesse offrire una breve panoramica sul tema dei possibili profili di responsabilità delle piattaforme che offrono *marketplace* virtuali, un argomento che, di recente, ha offerto alcuni nuovi spunti di riflessione.

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza C-567/18

Lo scorso 2 aprile 2020 è stata pubblicata la sentenza C-567/18, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) all'esito della causa che aveva visto contrapposte la società tedesca Coty Germany GmbH (“Coty”) e la nota piattaforma Amazon.

Il caso origina da un rinvio alla CGUE disposto dal *Bundesgerichtshof* tedesco (Corte di Giustizia Federale) nell'ambito di un procedimento promosso da Coty, la quale, in relazione alla vendita sullo spazio “Amazon-Marketplace” del sito www.amazon.de di bottiglie di profumo Davidoff da parte di un venditore terzo senza consenso del titolare del marchio, sosteneva la responsabilità di Amazon per la conseguente violazione del marchio stesso.

In assenza di una specifica disciplina normativa per gestori dei *marketplace* virtuali, la delicata questione è stata risolta facendo riferimento all'interpretazione dell'art. 9, par. 3, del Regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea²: in particolare, si trattava di decidere se l'attività di Amazon, che si era limitata a stoccare la merce per conto del venditore senza offrirla in vendita né immetterla in commercio, potesse di per sé costituire un “*uso*” del marchio in contrasto con tale disposizione.

Nell'interpretare la normativa europea, la CGUE ha considerato, in primo luogo, che “*il verbo “usare” implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso*”. Pertanto, “*affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come ‘uso’ di tali segni*” occorre che “*l'operatore economico che effettua tale magazzinaggio*

¹ L'efficacia di tale DPCM, originariamente destinata a cessare il 25 marzo 2020, è stata via via prorogata da successivi provvedimenti: l'ultima proroga, alla data del presente *alert*, è stata disposta sino al 3 maggio 2020 dall'art. 8 del DPCM 10 aprile 2020.

² Tale norma dispone che il titolare di un marchio dell'Unione Europea può vietare a terzi di usare il marchio protetto, *inter alia*, nel contesto dell'attività di stoccaggio di prodotti finalizzata alla loro offerta o immissione sul mercato.

persegua in prima persona le finalità” vietate dalle norma, che, come ricordato, “*consistono nell’offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio*”. Pertanto, il mero stoccaggio, come nel caso di specie, costituisce attività che si limita a “*creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di un segno*” e, quindi, non integra, di per sé solo, un “*uso*” del segno medesimo.

Alla luce della suddetta interpretazione, nel contesto delle vendite *online* su spazi “*marketplace*”, l’attività del gestore della piattaforma che si limiti all’attività di magazzinaggio della merce per conto dei venditori terzi, non può ritenersi in violazione del Regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea, in mancanza di un più diretto coinvolgimento dello stesso nel processo di offerta e immissione in commercio del prodotto contraddistinto da segni identici o simili ad un segno protetto dal diritto dell’Unione Europea.

La prospettiva statunitense: un possibile cambio di rotta

La sopra delineata impostazione “tradizionale”, che depone per l’assenza di responsabilità del gestore del *marketplace*, di recente riaffermata in ambito dell’Unione Europea (“UE”), potrebbe essere a breve superata negli Stati Uniti per effetto del cosiddetto *Shop Safe Act*³. Trattasi di un progetto di legge bipartisan della Camera dei Rappresentanti presentato nello scorso mese di marzo 2020, che si propone di imporre ai gestori delle piattaforme di rivendita *online* un maggiore controllo sui prodotti commercializzati dai rivenditori terzi, come Amazon, eBay, Alibaba, JD.com, Walmart e altre piattaforme *online*.

Si tratta di un tentativo – cui ancora non abbiamo assistito in Europa – di offrire una maggiore protezione al consumatore attraverso una disciplina specifica della responsabilità del gestore di *marketplace* virtuali, che prende le mosse dalla constatazione della crescente rilevanza del commercio *online* negli Stati Uniti e della facilità, per i contraffattori, di sfruttare l’architettura delle piattaforme elettroniche per dissimulare l’illiceità dei prodotti offerti.

In particolare, il *Shop Safe Act* predica la responsabilità concorrente della piattaforma per la violazione di un marchio da parte dei rivenditori terzi in relazione all’offerta, alla vendita, alla pubblicità e alla distribuzione di prodotti che interessino la salute e la sicurezza pubblica, in assenza di preventivi accurati controlli sull’identità e affidabilità del venditore, inclusi, *inter alia*, (i) l’implementazione di strumenti digitali per lo *screening* dei prodotti commercializzati (ii) l’implementazione di ulteriori strumenti per lo *screening* dei venditori, onde eliminare dal *marketplace* i contraffattori recidivi; e (iii) l’osservanza di misure volte a garantire che i consumatori dispongano di adeguate ed accurate informazioni sui prodotti.

Nella prospettiva statunitense, si sta quindi pensando ad una responsabilizzazione dei gestori di *marketplace*, divenuti attori centrali nel mondo del commercio elettronico, mediante l’attribuzione di un ruolo di controllo e supervisione sui rivenditori terzi (benché limitatamente a quei prodotti ritenuti più sensibili in ottica di salute e sicurezza pubblica) e la correlata previsione di un chiaro quadro sanzionatorio in caso di violazione dei connessi obblighi.

³ Un acronimo per “*Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-commerce Act of 2020*”.

In prospettiva: possibili sviluppi verso una disciplina specifica sui *marketplace* in ambito UE e riflessioni conclusive

Si può considerare che la posizione assunta dalla CGUE con la recente sentenza C-567/18 sia in linea con il regime di responsabilità regolamentato dalla Direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31, incentrato sull'esonero dalla responsabilità relativa ai contenuti e alle attività illegali su cui le piattaforme che agiscono quali "*intermediari*" non hanno controllo. Se, da un lato, questo approccio ha favorito, negli anni, un contesto favorevole allo sviluppo di tali piattaforme, è quantomeno discutibile che esso possa considerarsi ancora oggi un modello adeguato⁴.

Del resto, la creazione di un mercato digitale più sicuro e improntato alla protezione dei diritti dei consumatori costituisce uno dei punti-cardine della cosiddetta "*agenda digitale europea*", ossia l'insieme di iniziative del legislatore europeo finalizzate a promuovere l'accessibilità del mondo digitale per gli utenti europei. In effetti, il tema delle piattaforme *online* è stato recentemente affrontato dal Regolamento (UE) 2019/1150⁵, il quale, se, da un lato, ha dettato una serie di utili norme per promuovere la trasparenza nei rapporti con le controparti commerciali, dall'altro lato, tuttavia, non si è occupato del regime di responsabilità dei *marketplace* per i casi di violazioni dei diritti di proprietà industriale. La questione, per il momento, sembra quindi rimandata⁶ e si attende di conoscere quando gli auspicati sviluppi normativi su questo tema delicato potranno vedere la luce sia nell'UE, sia negli U.S.A.

Ulteriori ritardi in questo senso potrebbero infatti danneggiare non solo i consumatori – i quali sempre più si affidano al commercio *online* – ma anche gli stessi *brand*, che tendono a percepire una scarsa tutela dei propri diritti di proprietà industriale da parte degli ordinamenti⁷.

Nel frattempo, soprattutto nel presente contesto di emergenza sanitaria nel quale il riposizionamento su nuovi mercati potrebbe costituire una valida strategia di ripresa, per le aziende è fondamentale valutare con particolare attenzione la normativa vigente nei singoli ordinamenti, al fine di condurre un adeguato

⁴ La Commissione ha mostrato di avere ben presente questo tema già nella propria Comunicazione del 25 maggio 2016, nel contesto della quale non ha mancato di evidenziare come, in prospettiva, "*la Commissione stabilirà il ruolo che gli intermediari potranno svolgere nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda le merci contraffatte, e prenderà in considerazione la possibilità di modificare il quadro giuridico specifico relativo all'applicazione di tali diritti*".

⁵ Tale Regolamento entrerà in vigore il 12 luglio 2020.

⁶ Non a caso, la Commissione, nella propria Comunicazione del 19 febbraio 2020, si è espressamente posta l'obiettivo di "*rafforzare e modernizzare le regole applicabili ai servizi digitali in tutta l'UE, chiarendo i ruoli e le responsabilità delle piattaforme online. La vendita di beni illeciti, pericolosi o contraffatti e la diffusione di contenuti illegali devono essere contrastate con efficacia tanto online quanto offline*".

⁷ Si veda, ad esempio, il caso di Nike che nel novembre 2019 ha deciso di cessare la vendita diretta di abbigliamento e scarpe da ginnastica su Amazon.com (cfr. Eben Novy-Williams e Spencer Soper, *Nike Pulling Its Products From Amazon in E-Commerce Pivot*, 13 novembre 2019, sul <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-13/nike-will-end-its-pilot-project-selling-products-on-amazon-site>), nonché il caso di Birkenstock, che dopo aver interrotto le vendite via Amazon negli U.S.A., a partire da gennaio 2018, ha definitivamente abbandonato anche il mercato europeo, poiché non accetta la vendita dei propri prodotti su una piattaforma che li offre contraffatti (cfr. Francesco Marino, *Contraffazione, e-commerce e il caso Birkenstock*, 24 gennaio 2018, sul <https://www.digitalic.it/internet/contraffazione-birkenstock-lascia-amazon>).

assessment degli eventuali rischi sul fronte della protezione del proprio *brand* e della tutela dei propri consumatori, che si attendono lo stesso livello di servizio e di tutela nelle vendite *online* come in quelle *offline*.

A tale riguardo, peraltro, la disciplina della proprietà industriale e del commercio elettronico (incluso il regime di responsabilità dei *marketplace*) costituisce solo uno dei molti aspetti che occorre valutare attentamente al momento dell'ingresso in un nuovo mercato.

In questo senso, sarà necessario considerare altri fattori di importanza centrale quali – solo per citarne alcuni – la protezione dei dati personali (si pensi al tema del trasferimento dei dati in contesti normativi extra-UE che possono essere meno tutelanti, ovvero al tema dell'uso dei dati personali quale corrispettivo di transazioni commerciali); le eventuali politiche restrittive, come l'uso di strumenti di *geo-blocking*; i possibili requisiti soggettivi imposti agli operatori (si pensi, ad esempio, alla necessità di essere un soggetto giuridico locale per poter aprire uno *store* su alcune piattaforme cinesi), il possibile tema di "forum shopping", se dovessero permanere le differenze tra i regimi applicabili nell'UE e nell'U.S.A., e molti altri: in un mondo globalizzato in cui il commercio elettronico è divenuto parte integrante della vita economica delle imprese e dei consumatori, nessun aspetto può essere trascurato o lasciato al caso.

Informativa legale. Il materiale contenuto in questo Client Alert è solo una rassegna generale degli argomenti trattati e non costituisce una consulenza legale o fiscale. Nessuna decisione legale o commerciale dovrebbe essere basata sul suo contenuto.

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattare una delle persone elencate di seguito:



Daniela Della Rosa

Partner - Corporate
ddellarosa@curtis.com
Milan +39 02 76 232 001



Emanuele Ballo

Associate - Litigation
eballo@curtis.com
Milan +39 02 76 232 001