

10 maggio 2019

Baker McKenzie.

Per non cadere nella rete: scenari, sfide e nuove soluzioni nel mondo della omnicanalità.

- Avv. Carlo Alberto Demichelis -



La tutela dei diritti di proprietà intellettuale online è tema ineludibile ed attualissimo, anche in vista dell'imperioso trend di sviluppo del commercio elettronico; per gli articoli di lusso in particolare, tra le prime vittime della contraffazione, le stime più attuali disegnano uno scenario al 2025 dove il canale online peserà sino al 25% delle vendite, e queste saranno influenzate nel 100% dei casi da interazioni avvenute online. Il TAXUD Customs IPR Enforcement Report 2017 sui sequestri in dogana occorsi nel 2017 – ultimo dato disponibile - pone per converso l'accento sulla notevole ascesa dei sequestri di articoli pericolosi o non sicuri, passati dal 25.8% del 2015 al 43.3% del 2017, cogliendo nella moltiplicazione di sequestri di piccole quantità di prodotti spediti per via postale un'evidente conferma dell'impatto delle vendite online su questo fenomeno.

La lotta alla contraffazione su Internet è da sempre oggetto di forti tensioni tra i protagonisti del commercio elettronico ed i titolari dei diritti; esperienze pluriennali di accordi di cooperazione hanno dato frutti limitati in relazione all'ampiezza del problema, ma hanno posto le basi per una più diffusa condivisione di informazione tra i diversi stakeholders al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno, ed in Unione Europea hanno aperto la via a un progressivo maggior coinvolgimento della Commissione nel monitoraggio degli effetti delle pratiche concordate, con Comunicazioni e Raccomandazioni che citano espressamente una prospettiva di intervento anche normativo là ove i risultati non raggiungano le aspettative. In questo contesto di sfide e scenari in rapida evoluzione, cominciano ad emergere applicazioni di strumenti di intelligenza artificiale e di blockchain volte a rendere più efficace la ricerca degli obiettivi e la gestione delle informazioni online, e più sicuro il ricorso alla Rete quale indispensabile strumento di sviluppo del mercato.

SUMMARY

9.5 EXTREME TREND STOCK

KEY SELLER NAMES

stand-out-net
ROGER MARTIN
demo external

KEY COMPANY NAMES

INFRINGING LISTINGS (82)

ALL LISTINGS (2019)

PRINT FRIENDLY PAGE

EVIDENCE PACKAGE

MANUALLY SET STATUS

MANUALLY MERGE SELLER

LOCATIONS

CONNECTION MAP

VERIFICATION TOOL

INVESTIGATIONS
SELLER ID: 44815358

2 012 0 6 0 0 0 Ex 1

CONNECTION MAP

GRAPH TABLE



82

INFRINGING LISTINGS OF 2019

- SELLER NAME (1/1)
- E-MAIL ADDRESS (1/1)
- PHONE NUMBER (2/2)
- ADDRESS (1/1)
- REGISTRANT (1/1)
- PLATFORM (16/16)

Nell'ordinamento nazionale, assume rilievo la recentissima pronuncia della Corte Suprema (sent. n. 7708/2019) che ha ulteriormente chiarito la disciplina sulla responsabilità degli ISP.

In sintesi, la Corte esplicita come gli ISP "passivi" rispondano dei danni **a titolo di cooperazione colposa mediante omissione** quando:

- a) NON agiscano prontamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso ai contenuti;
- b) abbiano conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure *aliunde*;
- c) l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde il prestatore sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico (si applica il criterio del "contatto sociale": cfr. Trib. Roma, 10/01/2019, n. 693);
- d) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Una figura avente definizione giurisprudenziale è quella del c.d. **hosting "attivo"**, la quale è sottratta al regime di esenzione di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 70/2003 (cfr. Cass. n. 7708/2019).

Ci si troverebbe di fronte a tale fattispecie ogniqualvolta fosse possibile ravvisare un certo *"indice di interferenza"* dell'ISP con i contenuti memorizzati (es. attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione etc.). Ciò viene ricollegato alla previsione di cui **all'art. 16(2) d.lgs. 70/2003** in cui si afferma che **le disposizioni di esonero di responsabilità dell'hosting provider di cui al primo comma sono escluse "se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore"** (cfr. Trib. Roma 16/12/2009 con cui si era valorizzata la rilevanza, in relazione al giudizio di responsabilità dell'hoster, delle *"regole stabilite dal provider, che consentono l'esclusione di contenuti pedopornografici, prevedono l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da Youtube, il diritto di controllare i contributi, la*

assoluta discrezionalità nell'interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio"; Trib. Milano, 9/09/2011 (caso "RTI c. Yahoo"); Trib. Milano 7/06/2011 in cui dall'analisi puntuale della “*regolamentazione contrattuale*” con cui il prestatore medesimo si riserva determinati diritti sui materiali caricati sulla propria piattaforma nonché sulla sussistenza, in un caso, di un “*servizio di segnalazione dell'eventuale illiceità del contenuto immessi di altri video correlati a quello specificamente prescelto dall'utente*” e nell'altro “*di un servizio di “segnala abuso”, visibile come link sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immesso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso*” si derivava come tali rilievi fattuali “*costituiscono tutti elementi che portano a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dagli utenti ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi*”; Trib. Roma 10/01/2019, n. 693; in senso contrario, cfr

App. Milano 07-01-2015, n. 29, in cui la Corte esclude che la maggiore complessità dei servizi offerti dagli hosting provider, conseguenza naturale dell'evoluzione tecnologica, debba necessariamente tradursi in una pretesa "attività" che valga a escludere l'applicazione delle esenzioni di responsabilità pensate per il provider meramente "passivo"; sentenza cassata da Cassazione 7708/2019).

Grazie.

Carlo Alberto Demichelis

Head of IP Advisory Italy

Tel: +39 02 76231 1

Fax: +39 02 7623 1620

Direct Fax: +39 02 76 231 501

Cell: +39 342 8014928

carloalberto.demichelis@bakermckenzie.com

www.bakermckenzie.com

Lo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie è parte di Baker & McKenzie International, una Swiss Verein con uffici sparsi nel mondo. In accordo con la comune terminologia usata nelle organizzazioni di servizi professionali, il riferimento a "partner" indica una persona che ha posizione di partner, o equivalente, in questo tipo di studi legali. Similmente, il riferimento "ufficio" indica un ufficio di qualsiasi di questi studi legali.