

Presupposti e condizioni del concorso nella violazione di diritti IP

Milano - 7.3.2018

Alessandro E. Cogo
Università di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza

Schema della relazione

1. A che cosa serve lo schema del concorso nel diritto IP
2. Il concorso come “rimedio” alternativo all’estensione della privativa
3. Armonizzazione UE dei diritti IP e spazio residuo per il concorso
4. I presupposti del concorso

A che cosa serve il concorso?



Colmare vuoti di tutela

Determinati da ragioni
giuridiche



Contenuto diritto IP
insufficiente

Contenuto diritto IP
aggirabile

Territorialità

Determinati da ragioni
fattuali



Difficoltà d'individuare il
contraffattore principale

Difficoltà di perseguire
il contraffattore
principale

Vuoti di tutela



Qualche esempio



Commercio di beni
contraffatti

Contraffazione
indiretta

Commercio di beni
fabbricati all'estero
utilizzando un
procedimento
brevettato in Italia

Copia privata

Pirateria online

“Divided
infringement”

Stampa 3-d

Concorso od estensione della privativa?

Estensione della privativa



Soluzione "interna"

Concorso nell'illecito



Soluzione "esterna"

Due metà del cielo



In rapporto osmotico



V. esempi: s'inizia dal concorso e si finisce per estendere gli effetti della privativa

Armonizzazione UE e concorso: c'è spazio?

Tesi maggioritaria



Sì



Il diritto UE ha armonizzato solo in parte i diritti IP

Detta regole che consentono l'individuazione del
contraffattore primario

Lascia agli Stati membri facoltà di individuare eventuali
contraffattori "secondari"

Armonizzazione UE e concorso: c'è spazio?

Tesi minoritaria



No, o quasi



Il diritto UE (inteso in senso ampio) ha armonizzato integralmente il contenuto dei diritti IP

Le regole dettate mostrano preferenza per la soluzione
“interna”

Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza della
Corte

Armonizzazione UE e concorso: c'è spazio?

Tesi minoritaria

Indicazioni normative
recenti



Atti preparatori della
contraffazione del marchio

Contraffazione
brevettuale indiretta

Giurisprudenza UE



Google France, L'Oreal e
Friskdranken

Donner

Daimler

GS Media etc.

eBay+Tommy

Google France



“Uso” del marchio



Google (AdWords) non usa ma...

“Nei limiti in cui egli ha consentito un tale uso al proprio cliente, **la sua posizione deve essere eventualmente esaminata alla luce di norme giuridiche diverse** da quelle di cui agli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, quali quelle cui fa riferimento il punto 107 della presente sentenza”.

= ISP, safe harbors

L’Oreal



“Uso” del marchio



eBay non usa ma...

“Come la Corte ha già rilevato, gli artt. 12-15 della direttiva 2000/31 **mirano a limitare le ipotesi in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile in materia, può sorgere la responsabilità** dei prestatori intermediari di servizi della società dell’informazione. **È pertanto nell’ambito di tale diritto nazionale che vanno ricercati i presupposti per accertare una siffatta responsabilità**, fermo restando però che, ai sensi dei summenzionati articoli della direttiva 2000/31, talune fattispecie non possono dar luogo a una responsabilità dei detti prestatori (sentenza Google France e Google, cit., punto 107).

= norme sul concorso?

Friskdranken



“Uso” del marchio

Imbottigliatore non usa ma...

Dal momento che siffatto prestatore consente ai suoi clienti di fare uso di segni simili a marchi, il suo ruolo non può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104, ma **va, eventualmente, esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto** (v., per analogia, sentenze citate Google France e Google, punto 57, nonché L’Oréal e a., punto 104).

= norme sul concorso?

Friskdranken



Contraffazione frazionata



“Cliente” risponde degli atti
degli altri partecipanti

“Peraltro, contrariamente a quanto paventato dalla Red Bull e dalla Commissione, la conclusione secondo cui il titolare di un marchio non può agire, sul solo fondamento della direttiva 89/104, nei confronti del prestatore di servizio non determina affatto la conseguenza di consentire al cliente di tale prestatore di aggirare la tutela offerta al suddetto titolare dalla direttiva in esame, **scindendo il processo di produzione ed affidando i vari elementi di tale processo a prestatori di servizi.** È sufficiente osservare, a tale riguardo, che **dette prestazioni potrebbero essere imputabili al citato cliente,** il quale rimane dunque responsabile ai sensi della suddetta direttiva” (§36)



No concorso, contraffazione “diretta”

Donner



Diritto di distribuzione



Commerciante

Spedizionario



Gli è imputabile l'attività dello spedizionario



Condanna per concorso nel reato non viola libertà trattato



la distribuzione “è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico” (§26)



“l'imputato è intervenuto intenzionalmente, o almeno consapevolmente, in operazioni che hanno dato luogo alla distribuzione al pubblico di opere protette” (§36)

“Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una distribuzione” (§27)

“Al medesimo può anche essere addebitata qualsiasi operazione effettuata da un terzo avente la stessa natura, qualora detto commerciante si sia rivolto specificamente al pubblico dello Stato di destinazione e non potesse ignorare la condotta di questo terzo” (§27)

Daimler



Uso del marchio nella pubblicità



Inserzionista



“per quanto riguarda la finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, emerge chiaramente da tale disposizione che essa ha come scopo di fornire al titolare uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e in questo modo di far cessare, ogni uso del suo marchio fatto da un terzo senza il suo consenso. Tuttavia, **solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto**” (§41)



= gli sono imputabili gli atti di terzi sui quali eserciti un controllo diretto o indiretto

GS Media (etc.)



Comunicazione al pubblico



Linker + fornitore di file “torrent” + fornitore di media player



E' autore della comunicazione al pubblico

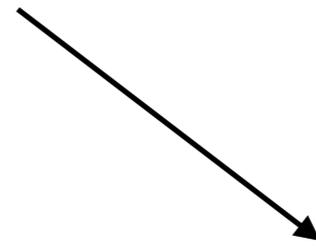
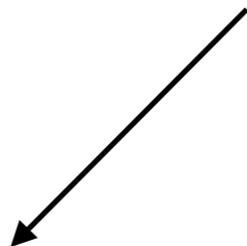
eBay + Tommy
Hilfinger



Offerta in vendita di beni contraffatti



Gestore del mercato (online oppure offline)



Neutrale

Non neutrale

Non "usa" il
marchio

In ogni caso,
inibitoria

"Usa" il
marchio?

— E il caso
Uber?

Concorre nell'uso
degli utenti?



Se è così, copre
ipotesi di possibile
concorso

In sintesi:

- Diritto UE disciplina come “contraffazione” autonoma varie ipotesi di possibile “concorso”
- La Corte UE si mostra propensa ad allargare il contenuto dei diritti IP per ottenere risultati analoghi
- La Corte UE ha elaborato inoltre regole d'imputazione di fatti altrui
 - Atti compiuti da terzi che agiscano sotto il controllo diretto o indiretto del convenuto
 - Atti compiuti da terzi per conto del convenuto
 - Atti compiuti da terzi con la consapevolezza del convenuto in esecuzione di un'operazione economica da lui orchestrata
- La Corte UE applica la disciplina delle ingiunzioni nei cfr. degli intermediari in modo da esaurire l'interesse per il “concorso” quanto meno ai fini della tutela inibitoria
 - E si tratterà di vedere se e come la Corte applicherà gli artt. 9 e 11 dir. enf. in caso di contraffazione soltanto temuta

Regole domestiche

Suggerirei di considerare tre casi
(a parte responsabilità vicaria)

Concorso di persone
alle quali siano
imputabili atti
autonomamente illeciti

Realizzazione
frazionata dell'atto
di contraffazione

Probabile soluzione
UE: è prima di tutto
problema di esistenza
della violazione

ma v. Friskdranken: f.
monosoggettiva?

Contributi atipici
all'atto di
contraffazione altrui

Basta il contributo
per l'inibitoria? o
Störerhaftung?

2055 c.c. in funzione di "incriminazione": rinvio al
diritto penale e/o ripresa di schemi stranieri?

2055 c.c. in funzione di disciplina

grazie!