

Stretta dell'Ue sulle contraffazioni nei mercati cittadini

Pubblicato: Giovedì 7 Luglio 2016



Al gestore di un mercato inteso come area fisica può essere ingiunto di far cessare le infrazioni in materia di marchio commesse dai commercianti. I provvedimenti ingiuntivi emessi in tal senso sono soggetti alle stesse condizioni di quelli emessi nei confronti dei gestori di spazi commerciali on-line. Lo ha deciso, con una recente sentenza, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** partendo da un caso avvenuto nella Repubblica Ceca.

IL CASO – La società Delta Center è locataria dell'area di mercato “Pražská tržnice” (mercato di Praga). Essa concede in sublocazione a taluni commercianti i diversi punti vendita situati in tale area. Taluni fabbricanti e distributori di prodotti di marca hanno constatato che, nell'area del mercato di Praga, venivano vendute copie contraffatte dei loro prodotti. Essi hanno quindi chiesto ai giudici cechi di ordinare alla Delta Center di cessare di concedere in locazione punti vendita in tale area alle persone responsabili di infrazioni siffatte. Infatti, la direttiva sulla proprietà intellettuale consente ai titolari di marchi di agire in giudizio nei confronti degli intermediari i cui servizi vengono utilizzati da un terzo per violare i loro marchi.

I titolari di marchi ritengono che, come i gestori degli spazi commerciali on-line di cui alla sentenza L'Oréal , **il gestore di un'area di mercato fisica, in forza della direttiva, possa essere destinatario dell'ingiunzione giudiziaria volta a far cessare le infrazioni commesse dai commercianti** in materia di marchi e a far assumere provvedimenti atti a prevenire nuove infrazioni.

RICORSO E SENTENZA – Adito con ricorso per cassazione, il Nejvyšší soud (Corte Suprema, Repubblica Ceca) chiede alla Corte di giustizia se sia effettivamente possibile imporre al gestore di

un'area di mercato fisica di far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia di marchi e prendere provvedimenti diretti a prevenire nuove violazioni.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che l'operatore che fornisce a terzi un servizio di locazione o di sublocazione di spazi su un'area di mercato e che offre quindi a tali terzi la possibilità di vendervi merci contraffatte va qualificato come «intermediario» ai sensi della direttiva. La Corte sottolinea che è privo di rilievo il fatto che la messa a disposizione di punti vendita riguardi uno spazio commerciale on-line o un'area di mercato fisica, poiché l'ambito d'applicazione della direttiva non è limitato al commercio elettronico.

Di conseguenza, anche al gestore di un'area di mercato fisica può essere ingiunto di far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia di marchi e di prendere provvedimenti diretti a prevenire nuove infrazioni.

Del pari, la Corte osserva che le condizioni cui è subordinata l'ingiunzione emessa da un'autorità giudiziaria nei confronti di un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato sono identiche a quelle applicabili alle ingiunzioni rivolte agli intermediari su uno spazio commerciale on-line.

Pertanto, tali ingiunzioni devono non soltanto essere efficaci e dissuasive, ma anche eque e proporzionate. Di conseguenza, esse non devono essere eccessivamente costose, né creare ostacoli al commercio legittimo. Non si può neppure esigere che l'intermediario eserciti una vigilanza generale e permanente sui propri clienti. Per contro, l'intermediario può essere costretto ad adottare provvedimenti che contribuiscano ad evitare nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante. Inoltre, le ingiunzioni devono garantire il giusto equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e l'assenza di ostacoli al commercio legittimo.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it