



Le Opinioni Guida della Corte Suprema cinese per la risoluzione delle controversie in materia di IPR sulle piattaforme e-commerce

La diffusione dell'e-commerce e delle transazioni commerciali con modalità telematiche ha fatto emergere il problema della tutela dei diritti di proprietà intellettuale online e della responsabilità dei titolari delle grandi piattaforme di commercio elettronico per le violazioni che ivi si verificano.

Sul punto, la Legge cinese sull'e-commerce del 2019 è intervenuta con varie disposizioni volte in particolare a (I) introdurre un obbligatorio sistema interno di segnalazione delle violazioni da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale al gestore della piattaforma, che è tenuto ad intervenire adottando i rimedi necessari per la cessazione delle violazioni e a notificare la segnalazione al rivenditore operante sulla piattaforma (v. art. 42); (II) prevedere la responsabilità in solido per danni del gestore della piattaforma sia nel caso di violazioni del predetto obblighi di intervento (v. art. 42), sia nel caso in cui questi fosse consapevole delle violazioni dei venditori operanti sulla piattaforma (o avrebbe dovuto esserlo, v. art. 45).

Queste disposizioni hanno prodotto alcune incertezze operative legate soprattutto al contenuto della segnalazione da indirizzare al gestore della piattaforma e-commerce, alla definizione dei rimedi necessari che quest'ultimo deve adottare in caso di violazioni segnalate e ai casi in cui l'operatore avrebbe dovuto essere a conoscenza delle violazioni.

Tali dubbi interpretativi sulla Legge sull'e-commerce sono stati recentemente risolti dalla Suprema Corte con le Opinioni Guida N. 32/2020 del 10/09/2020.

Per quanto riguarda il primo punto, le Opinioni Guida specificano che la segnalazione che il titolare di diritti di proprietà intellettuale può inoltrare al gestore della piattaforma e-commerce in caso di violazioni deve essere formulata per iscritto e contenere, normalmente, copia del certificato comprovante il diritto di proprietà intellettuale di cui si lamenta la violazione e le prove della reale identità del titolare; le informazioni sui beni che costituiscono violazione di diritti di proprietà intellettuale; gli elementi di prova circa tale violazione; una garanzia scritta dell'autenticità della segnalazione. Nel caso in cui il diritto di proprietà industriale violato sia un brevetto, l'operatore della piattaforma e-commerce può richiedere ai titolari di tali diritti di fornire una descrizione delle caratteristiche tecniche o una comparazione tra gli elementi di design, nonché una relazione di valutazione sul brevetto per invenzione, modello di utilità o design industriale interessato etc.

Per quanto concerne la valutazione circa le misure necessarie che i gestori delle piattaforme devono implementare in caso di violazioni segnalate, a pena di responsabilità per lo stesso gestore, le Opinioni Guida specificano che i Tribunali devono tenere in considerazione gli elementi di prova della violazione; la possibilità di accertamento della violazione e la sua portata; le circostanze specifiche della violazione, compreso il carattere doloso della violazione e la sua continuità; le condizioni tecniche della piattaforma di e-commerce. Le misure necessarie da adottare devono seguire il principio della ragionevole prudenza e comprendono la rimozione del bene sospettato della violazione, il blocco o la disconnessione dei link di collegamento. Se i rivenditori sulla piattaforma hanno violato ripetutamente e deliberatamente i diritti di proprietà intellettuale, i gestori della piattaforma e-commerce hanno il diritto di adottare misure per la cessazione delle transazioni e dei servizi.

Per quanto riguarda poi il caso della responsabilità del gestore della piattaforma per “aver dovuto conoscere” l’esistenza delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, le Opinioni Guida precisano che tale circostanza si verifica nei seguenti casi: (1) mancata implementazione delle regole di protezione della proprietà intellettuale e mancata verifica della qualifica commerciale dei rivenditori operanti sulla piattaforma; (2) qualificazione di determinati shop online come negozi ufficiali (flagship store) senza verifica del possesso dei necessari diritti e approvazione; (3) mancata adozione degli strumenti tecnici volti a filtrare e intercettare beni classificati con le parole “buona imitazione” e “falso”, (4) ulteriori casi in cui l’operatore non ottemperi agli obblighi di “ragionevole controllo e diligenza”.

Le Opinioni Guida forniscono in definitiva importanti chiarimenti che consentiranno auspicabilmente una più efficace attuazione degli strumenti di contrasto alle contraffazioni online già previsti dalla Legge sull’E-commerce.

.....
Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell’Avv. Carlo D’Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l’ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D’Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all’indirizzo e-mail c.dandrea.contr@ice.it oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.