

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

IL MARCHIO *ONLINE*: USI, TUTELE E RESPONSABILITÀ

Relatore: Ch.mo Prof. Giovanni Meruzzi

Laureanda: Michela Zanini

VR352877

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE

<i>Prefazione</i>	III
-------------------------	-----

CAPITOLO 1

IL MARCHIO – CONSIDERAZIONI GENERALI	1
---	----------

1.1. Nozione e storia.....	1
1.2. Le fonti.....	4
1.2.1. Diritto internazionale.....	4
1.2.2. Diritto europeo.....	6
1.2.3. Diritto interno.....	7
1.3. I tipi di marchi.....	8
1.4. Le funzioni del marchio.....	11

CAPITOLO 2

GLI USI	14
----------------------	-----------

2.1. Il marchio e il <i>meta-tag</i>	15
2.2. Il marchio e il fenomeno del <i>keyword advertising</i>	19
2.2.1. Il <i>leading case</i> europeo: il caso <i>Google France e Google</i>	22
2.2.2. La giurisprudenza europea dopo il caso <i>Google France e Google</i> : lo sviluppo del principio di funzionalizzazione del marchio.....	30
2.2.3. Le posizioni della giurisprudenza italiana.....	41
2.3. Il marchio e il nome a dominio.....	48
2.3.1. La natura “bifronte” del nome a dominio.....	48
2.3.1.1. La qualificazione tecnica.....	49
2.3.1.2. La qualificazione giuridica.....	51
2.3.2. Fattispecie concrete.....	57
2.3.2.1. “Semplice” conflitto marchio – nome a dominio. Il rischio di confusione....	57
2.3.2.2. Registrazione in mala fede, <i>domain grabbing</i> e <i>cybersquatting</i>	66

CAPITOLO 3

LE TUTELE.....	71
3.1. L'allargamento della tutela industriale e il suo rapporto con la difesa della concorrenza	72
3.2. Premessa: la pluralità di illeciti e la plurioffensività della condotta lesiva	76
3.3. Il rapporto tra la concorrenza sleale nel c.c. e i diritti di proprietà industriale nel CPI.....	77
3.4. Le tutele accordate	82
3.4.1. Il marchio e il <i>meta-tag</i>	82
3.4.2. Il marchio e il <i>keyword advertising</i>	84
3.4.3. Il marchio e il nome a dominio	87
3.4.4. Considerazioni e spunti di riflessione	90
3.5. Profili amministrativistici.....	93
3.5.1. I procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio	93
3.5.2. La pubblicità ingannevole e la pratica commerciale scorretta: la tutela fornita dall'Autorità Antitrust	96

CAPITOLO 4

LE RESPONSABILITÀ.....	106
4.1. Il prestatore di servizi internet: nozione e discipline applicabili.....	107
4.2. La situazione precedente all'emanazione della Direttiva 2000/31/CE.....	109
4.3. La Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico	111
4.4. La Direttiva in Italia: il D.lgs. n. 70/2003	115
4.5. La responsabilità del <i>provider</i> nelle decisioni della giurisprudenza europea in tema di uso del marchio <i>online</i>	122
4.5.1. In particolare: i provvedimenti ingiuntivi per prevenire future violazioni	126
4.6. Le posizioni della giurisprudenza italiana.....	129
4.7. Conclusioni: l'inadeguatezza della disciplina	134
<i>Bibliografia</i>.....	138
<i>Sitografia</i>	148

PREFAZIONE

Tra le normative a tutela degli operatori economici sul mercato, in particolare delle imprese, la disciplina della proprietà industriale possiede una grande rilevanza: permette infatti la tutela delle proprie invenzioni e dei propri prodotti, quindi di fatto la tutela della propria identità aziendale. Questo vale soprattutto nel mercato attuale, dove dominano le imprese che non solo puntano sullo sviluppo e rafforzamento del proprio marchio, inteso semplicemente come segno apposto sui prodotti, ma si occupano anche di valorizzare quello che oggi viene definito il *brand*, ossia sostanzialmente il complesso di sensazioni ed emozioni che l'immagine complessiva dell'azienda è in grado di suscitare nel consumatore. Se inserita correttamente nella strategia d'impresa, la forza del *brand* consente non solo di sopravvivere nel mercato e di mantenere la competitività, ma anche di creare un *business* importante e considerevoli profitti: un'immagine forte e positiva dell'azienda nel suo complesso è in grado infatti di attirare e mantenere fedeli i consumatori al di là del singolo prodotto di volta in volta reclamizzato. In un contesto simile, è evidente che il marchio gioca un ruolo da protagonista; per questo si è deciso di focalizzare l'attenzione su di esso ed in particolare sul suo uso nell'ambiente specifico della rete internet. Tale strumento ha indubbiamente cambiato il nostro modo di vivere, per quanto qui ci interessa il nostro modo sia di fare impresa, sia di essere consumatori: oltre al classico mercato reale vi è oggi un "luogo" ulteriore, senza barriere di tempo e di spazio, dove il venditore e l'acquirente possono "incontrarsi" ed interagire. Ciò comporta da un lato parecchi vantaggi e comodità, ma dall'altro nuove possibilità di illeciti e di soprusi, a danno delle imprese e dei singoli utenti, che il mondo del diritto è chiamato ad individuare e contrastare con forza. La diversità dell'ambiente, dei mezzi utilizzati e delle

figure coinvolte nell'illecito implica però la necessità di nuovi strumenti nelle mani del giurista: nuove conoscenze, nuove norme, nuove interpretazioni delle discipline già esistenti. Il nostro studio si concentrerà quindi prima di tutto sugli usi illeciti del marchio *online* più significativi, che hanno attirato l'attenzione della giurisprudenza europea e nazionale; successivamente si analizzeranno le tutele che la stessa giurisprudenza ha accordato nei casi concreti e le responsabilità che sorgono da tali comportamenti, in particolare le responsabilità che possono configurarsi a carico del fornitore di servizi telematici, che come vedremo sono oggetto di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. In un quadro in continuo e repentino mutamento, il giurista è tenuto ad un costante approfondimento e ad un approccio multisetoriale, che gli consenta di conoscere appieno il mondo telematico e di trovare un soddisfacente equilibrio tra gli innumerevoli interessi in gioco: delle imprese, dei concorrenti, degli intermediari telematici e degli utenti consumatori.

CAPITOLO 1

IL MARCHIO – CONSIDERAZIONI GENERALI

SOMMARIO: 1.1. Nozione e storia. - 1.2. Le fonti. - 1.2.1. Diritto internazionale. - 1.2.2. Diritto europeo. - 1.2.3. Diritto interno. - 1.3. I tipi di marchi. - 1.4. Le funzioni del marchio.

1.1. Nozione e storia

Il marchio rappresenta uno dei segni distintivi d'impresa tipici, per cui la legge italiana, in ciò seguendo la legislazione internazionale e comunitaria, prevede un'apposita espressa disciplina. Volendo darne una definizione generale, esso può essere inteso come il segno che si appone sul prodotto (o sulla sua confezione) o, nel caso di servizi, il segno che li contraddistingue: è ciò che nel linguaggio comune si definisce "marca".

Storicamente il marchio nasce dall'esigenza dei produttori, inizialmente degli artigiani, di contraddistinguere le proprie merci. Il bisogno di identificazione e di distinzione è un connotato tipico delle società organizzate, in cui ogni individuo necessita di uno strumento per potersi differenziare e per essere riconosciuto. Se questo aspetto è importante nei rapporti quotidiani strettamente personali, dove il soggetto viene identificato grazie al proprio nome (o alle proprie generalità anagrafiche), esso risulta essenziale sul mercato, inteso come luogo di produzione e di scambio di beni e servizi; qui infatti la capacità di distinguersi dai concorrenti e di valorizzare il proprio prodotto è alla base della sopravvivenza stessa del soggetto agente.

I primi usi del marchio risalgono all'epoca medievale, dove le corporazioni imponevano ai propri membri l'adozione di specifici segni distintivi collettivi e individuali. Tuttavia in questa fase il marchio non contraddistingueva tanto la merce del singolo, ma serviva piuttosto ad identificare la corporazione nel suo complesso e a riconoscere il produttore, nel caso di opere svolte in violazione degli *standard* previsti dalla corporazione stessa.

Con la scomparsa delle corporazioni e l'avvento del libero mercato, verificatisi a partire dalla Rivoluzione francese, i commercianti conquistano la libertà di scegliere il proprio segno distintivo; il marchio comincia quindi ad assumere la qualificazione che oggi conosciamo. La sua forza raggiunge l'apice agli inizi dell'Ottocento, con la Rivoluzione industriale e l'espansione del moderno capitalismo. La produzione di massa e la conseguente intensificazione della distribuzione commerciale fanno sì che la distanza tra il produttore e l'acquirente sia sempre maggiore; il marchio apposto sui prodotti diventa perciò il segno che permette di instaurare il contatto tra questi due soggetti, che non si incontrano più all'interno della bottega artigiana come avveniva in passato. In un mondo sempre più "allargato", dove i nuovi mezzi di trasporto consentono di raggiungere luoghi prima lontani, il marchio inoltre è la risorsa con cui il produttore penetra nei nuovi mercati, espandendo sempre più le proprie reti di vendita. In questa fase risulta chiaro quanto il marchio favorisca i meccanismi del mercato, "nella prospettiva micro dell'acquirente, agevolando il reperimento dei prodotti da questi preferiti; in quella macro del sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti¹". Esso comincia così a suscitare l'interesse del mondo del diritto e da qui originano le prime normative in materia (cfr. *infra*). Per tutto il primo Novecento il marchio acquista via via un'importanza crescente, resa evidente dalle numerose modifiche alle leggi emanate in precedenza; il quadro così strutturato viene però

¹ Così RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, vol. I, p. 6.

rivoluzionato e trasformato dalla c.d. società della comunicazione globale, che nasce e si sviluppa nell'ultimo quarto del XX secolo. I mezzi di comunicazione sono sempre più efficienti e veloci, anche grazie ad un nuovo strumento, la rete internet, che permette la comunicazione da una parte all'altra del pianeta in modo nuovo, comodo e completo. In un contesto simile, l'imprenditore trova nel marchio un alleato con cui sfidare la concorrenza e mantenere i rapporti con i clienti già acquisiti, che giorno dopo giorno vengono bombardati da un volume sempre maggiore di pubblicità e da prodotti alternativi. Inoltre, i titolari di marchi divenuti celebri cominciano a chiedere una tutela maggiore del proprio segno distintivo, per evitare che i concorrenti possano indebitamente avvantaggiarsi di una fama non loro, spesso raggiunta per mezzo di un ingente uso di risorse. Ecco quindi che il marchio non svolge più solo la funzione di indicatore d'origine del prodotto come in passato; la giurisprudenza risponde alle richieste dei titolari delle privative accordando maggiori tutele sulla base di nuove funzioni attribuite al marchio stesso, come quella di pubblicità o di garanzia qualitativa. Si assiste allora ad un rafforzamento delle posizioni dei titolari dei diritti sui marchi, che a prima vista sembra contrastare con il gioco della concorrenza². Il diritto tenta di trovare un punto di equilibrio tra le diverse istanze: dei titolari, di venir protetti da usi altrui che possono minare la notorietà del segno; dei consumatori, di poter essere certi della provenienza e della qualità di un prodotto; dei concorrenti, di avere la possibilità di entrare nel mercato e di giocare la propria partita. La pluralità degli interessi coinvolti non è tuttavia l'unico fattore di complessità della disciplina. La protezione data dal diritto nazionale è legata al principio di territorialità: il diritto italiano tutela i soggetti all'interno dello Stato italiano. Per quanto riguarda il diritto dei segni distintivi, in particolar modo del marchio, tale principio comporta che la registrazione in Italia permette al titolare di

² Il rapporto tra questi due aspetti verrà analizzato successivamente, nel capitolo dedicato alle tutele.

esercitare i propri diritti solo in territorio nazionale. È chiaro che tale aspetto si pone in contrasto con le esigenze del commercio, che ormai ha raggiunto una dimensione globale e travalica i confini statali. Anche a livello internazionale ed europeo si è preso atto di tale ostacolo e sono stati emanati provvedimenti di diversa natura, nel tentativo di trovare una soluzione condivisa. Quanto detto rende ora opportuno quantomeno un accenno alle diverse fonti da cui discende la disciplina attuale, precisando che l'argomento non sarà trattato con il grado di analisi che una valutazione approfondita richiederebbe, stante la natura del nostro studio.

1.2. Le fonti

La disciplina dei marchi oggi vigente in Italia deve essere ricondotta a tre tipologie di fonti: internazionali, europee ed interne.

1.2.1. Diritto internazionale

A livello internazionale il primo passo è stato compiuto con la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (di seguito CUP), alla quale oggi aderiscono ben 175 Stati³. Essa ha delineato i primi principi base per una tutela internazionale del marchio; in particolar modo ha previsto il principio del trattamento nazionale e la c.d. priorità unionista. Secondo il primo i soggetti stabiliti in uno Stato dell'Unione godono in tutti gli altri Stati dell'Unione degli stessi vantaggi che tali Stati prevedono per i propri cittadini (ovviamente per quanto riguarda la protezione della

³ Il testo originario è stato più volte modificato ed è oggi vigente in Italia in base alla legge 28 aprile 1976, n. 424.

proprietà industriale). In base alla seconda, invece, se un soggetto ha depositato una domanda di registrazione in uno degli Stati dell'Unione gode della possibilità di registrare il marchio anche negli altri Stati entro sei mesi, venendo in tal periodo favorito rispetto ad eventuali concorrenti⁴. Il principale punto debole di questa previsione consiste nel fatto che il registrante è comunque tenuto a compiere tante registrazioni, una per ogni Stato, con conseguente aggravio di procedure e costi. A tale inconveniente ha cercato di porre rimedio l'Accordo di Madrid, siglato nel 1891⁵, col quale si è prevista una procedura di registrazione unitaria da svolgersi presso un apposito ufficio dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Se la richiesta di registrazione ha esito favorevole, il richiedente viene ad avere non un marchio unitario ma un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato in base alla disciplina del Paese in questione⁶. All'Accordo è seguito il Protocollo di Madrid del 1989, divenuto operante nel 1996, il quale ha risolto alcune critiche che venivano mosse al primo⁷. Altri due testi importanti sono il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994, che disciplina i requisiti che possono avere le domande di registrazione dei marchi, e l'Accordo di Nizza del 1957, importante perché ha introdotto una classificazione merceologica dei prodotti e servizi a cui anche il nostro Stato oggi fa riferimento. Infine merita attenzione l'Accordo TRIPs, firmato a Marrakech nell'aprile del 1994, a cui hanno aderito parecchi Paesi non tanto per l'Accordo in sé ma per il desiderio di entrare a partecipare all'OMC, che prevede come condizione indispensabile proprio l'adesione all'Accordo TRIPs. Tale Accordo amplia il raggio di applicazione di quanto previsto dalla CUP, in quanto impone ai propri aderenti di

⁴ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 11.

⁵ Anche questo testo ha subito variazioni; ad esso oggi aderiscono poco meno di 100 Stati. In Italia è vigente in forza della l. 424/1976.

⁶ Ancora RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 13.

⁷ In particolare si criticava la necessità del rinvio dell'inizio della procedura internazionale fino al momento della prima registrazione, anziché al momento del deposito della domanda: questione risolta dal Protocollo, che ha previsto che la registrazione internazionale possa aver luogo già a seguito del deposito della domanda nel Paese d'origine.

conformarvisi; esso inoltre stabilisce degli obblighi reciproci più intensi per gli Stati membri e una tutela più ampia per i marchi rinomati. In Italia è stato attuato con il D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 e le disposizioni corrispondenti sono state inserite nel Codice della Proprietà Industriale. Nel Codice oggi si trova anche la disciplina riguardante le domande internazionali depositate in Italia e che designano l'Italia (artt. 17, 171 e 174 CPI).

1.2.2. Diritto europeo

Il diritto dei marchi ha iniziato ad essere oggetto di studio e riflessione da parte delle istituzioni europee già pochi anni dopo i Trattati di Roma del 1957 (i lavori di armonizzazione in materia hanno avuto avvio nel 1964); ciò in quanto i diritti nazionali permettevano di bloccare alle frontiere le importazioni parallele, costituendo così un ostacolo al raggiungimento di uno degli obiettivi fondamentali già della Comunità Economica Europea, ossia la creazione di un mercato comune. La prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi è la n. 89/104/CEE, sostituita poi dalla Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, che ha ricodificato la prima senza introdurre modifiche di contenuto. Tra le due è stato emanato un ulteriore documento, la Direttiva 2004/48/CE, riguardante procedure e sanzioni dei diversi settori della proprietà intellettuale (c.d. Direttiva *enforcement*). L'uso dello strumento della direttiva ha permesso al legislatore europeo di eliminare le disparità contrastanti col mercato comune, mantenendo le normative nazionali. Nella prima Direttiva del 1989 inoltre si possono intravedere le due prospettive, a cui sopra si è accennato: da un lato la tutela della concorrenza, dall'altro la tutela rafforzata per i titolari del marchio. Da questo punto di vista un ruolo importante è svolto anche dalla giurisprudenza europea,

che interpreta il diritto comunitario tenendo in considerazione entrambe le prospettive e cercando un equilibrio tra i diversi interessi, come vedremo nel prosieguo della trattazione.

Oltre all'armonizzazione delle norme nazionali, si è pensato poi di introdurre un nuovo segno, che fosse unico in tutti gli Stati: con il Regolamento n. 40/94/CE⁸ è stato creato un nuovo marchio, unitario, valido in tutti i Paesi membri dell'Unione. La sua disciplina in molti aspetti ricalca quanto previsto dalla direttiva di armonizzazione, per questo spesso le due discipline vengono trattate parallelamente. Con questa nuova figura sono certo aumentate le possibilità di tutela per i titolari dei marchi, ma nel contempo si sono anche moltiplicate le possibilità di coesistenza tra marchi confondibili, con il conseguente accrescimento del rischio di eventuali conflitti; questo rappresenta un ulteriore fattore di complessità della disciplina in esame⁹.

1.2.3. Diritto interno

La prima legge italiana in tema di marchi risale al 1868, in linea con lo sviluppo del marchio avvenuto nel secolo XIX. La normativa è stata poi rinnovata nel 1942 con l'inserimento di alcuni articoli nel Codice Civile e l'emanazione del R.d. 21 giugno 1942 n. 929 (c.d. legge marchi). Negli anni Novanta sono state attuate le normative europee: la Direttiva 89/104/CEE è stata trasfusa nel nostro ordinamento dapprima con il D.lgs. n. 480/1992, seguito dal Codice della Proprietà Industriale (di seguito CPI), emanato con il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in cui sono confluite le precedenti norme in materia di

⁸ Avendo subito numerose modificazioni, il Regolamento è stato ricodificato con il Regolamento n. 207/09, entrato in vigore il 14 aprile 2009.

⁹ Ancora RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 27.

marchi. Il Codice ha subito diverse modifiche, le più rilevanti ad opera del D.lgs. n. 140/2006 di attuazione della Direttiva *enforcement*. Recentemente esso è stato integrato con le norme contenute nel Regolamento di attuazione del CPI, adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33/2010, ed è stato ulteriormente modificato con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 131 (c.d. decreto correttivo). Il Codice risulta dunque essere ad oggi il testo di riferimento in materia di marchi, insieme agli artt. 2569-2574 c.c..

1.3. I tipi di marchi

Il marchio può assumere diverse configurazioni, che ora andremo ad esaminare, limitandoci a richiamare solo le più significative. Per compiere questa analisi è opportuno premettere due considerazioni. Innanzitutto, alcune tipologie sono previste a livello legislativo, mentre per altre non si ha una precisa disposizione normativa di riferimento. In secondo luogo, alcune di queste distinzioni risultano oggi difficili da compiere in concreto a causa della realtà dei mercati attuale e delle diverse funzioni riconducibili ad un unico marchio¹⁰. La prima distinzione che si richiama è tra il marchio di fabbrica ed il marchio di commercio. Il primo, anche detto marchio di produzione, è quello che viene apposto dal produttore del bene, invece il secondo viene adottato dall'intermediario (solitamente il commerciante che offre in vendita il prodotto)¹¹. La nostra legislazione parla poi di "prodotti e servizi": si può quindi distinguere il marchio di produzione dal marchio di servizio¹². Tuttavia talvolta simile distinzione non è agevole, ad esempio nel caso di marchi della moda, dove il marchio richiama sia l'attività in senso stretto

¹⁰ La trasformazione dei mercati rispetto al modello ottocentesco ha reso inadeguata anche la distinzione, che sopravvive nella nostra legislazione, tra i tre segni distintivi principali, ossia marchio, ditta ed insegna.

¹¹ Ancora RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 38.

¹² Ancora RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 39.

produttiva sia l'opera creativa ed estetica. Ancora, il marchio può essere generale o speciale¹³. Prendiamo il caso della Nutella, famosa cioccolata spalmabile prodotta dalla Ferrero: sul vasetto possiamo vedere il marchio generale Ferrero, indicante tutti i diversi prodotti dell'impresa, ed il marchio speciale Nutella, che invece contraddistingue il singolo prodotto. Spesso capita che i due marchi siano uniti in un'unica espressione, come nel caso delle vetture prodotte dalla Fiat: Fiat Punto, Fiat Panda e così via. Un marchio particolare è il marchio complesso, che si differenzia dal marchio semplice perché è un segno che risulta da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è però affidata a uno di essi, costituente il c.d. cuore¹⁴. Tra le ulteriori distinzioni che si potrebbero compiere (figurativi e denominativi, bidimensionali e tridimensionali, ecc.) quella che ci preme evidenziare è tra marchio registrato e marchio non registrato (detto anche marchio di fatto), che anzi dal punto di vista normativo è la distinzione essenziale, primaria, che compie lo stesso CPI in apertura, nell'art. 2. I diritti di marchio previsti dalla legge, in particolare il diritto di esclusiva, si acquistano infatti a seguito della procedura di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; tuttavia è offerta una protezione anche in mancanza di registrazione. A riguardo, l'art. 2569 c.c. rimanda all'art. 2571 c.c., che tutela il marchio non registrato nei limiti del c.d. preuso, mentre il CPI afferma di proteggere, ricorrendone i presupposti, anche i “segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine” (art. 2 comma 4° CPI). La disciplina del marchio di fatto presenta peculiarità specifiche che non verranno affrontate in questa tesi¹⁵; per questo nel prosieguo la trattazione riguarderà solamente il marchio

¹³ Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 236.

¹⁴ Per una trattazione esaustiva dell'argomento vedi RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 577 e ss..

¹⁵ Ne tratta, in diverse parti dell'opera, RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit.

registrato e a questo si farà riferimento quando si analizzeranno gli usi e le tutele del marchio in internet.

Infine menzioniamo la distinzione tra marchio ordinario e marchio rinomato (o notorio, nel linguaggio del legislatore europeo)¹⁶, che farà da sfondo alla maggior parte del nostro lavoro. Abbiamo già avuto occasione di accennare come negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento delle tutele per i titolari di marchi, in special misura per i titolari dei marchi celebri; nei capitoli successivi si vedranno nello specifico le singole norme che prevedono questa distinzione, emanate dalle istituzioni comunitarie e nazionali, e l'interpretazione di esse fornita dalla giurisprudenza nell'ambiente internet. Un profilo problematico attiene al significato preciso da dare alla nozione di notorietà, su cui parecchio si è discusso sia in dottrina sia in giurisprudenza. Qui basti riportare alcuni tra gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione per dichiarare la sussistenza dello stato di notorietà: innanzitutto la significativa conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato ai prodotti e servizi in questione, inoltre la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, la durata del suo uso, gli investimenti utilizzati per promuoverlo¹⁷.

¹⁶ Nel nostro studio useremo questi due termini come sinonimi, con la consapevolezza che la dottrina più attenta, analizzandoli, ha individuato anche dei punti di distacco. In tal senso vedi RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 729.

¹⁷ Per un'analisi approfondita vedi RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 720 e ss..

1.4. Le funzioni del marchio

Già dalla lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti il marchio è possibile capirne la funzione prioritaria, quella che viene definita anche funzione classica: la funzione distintiva¹⁸. L'art. 2596 comma 1° infatti recita: “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”. Il verbo “distinguere” si ritrova anche in diversi articoli del CPI, ad esempio l'art. 7, secondo il quale possono essere registrati come marchi solo quei segni che sono “atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”. Una simile funzione è perfettamente in linea con la struttura del diritto sul marchio, che come ogni diritto sui segni distintivi è costruito come diritto di esclusiva: solo il titolare del marchio può apporre quest'ultimo sui propri prodotti e può agire contro i soggetti che impiegano lo stesso segno senza il suo consenso; inoltre la funzione distintiva è confermata dal fatto che la tutela viene solitamente accordata nel caso in cui l'adozione del segno da parte del terzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico, quando cioè la funzione distintiva viene pregiudicata. A livello di ricostruzione teorica generale di questa funzione venivano date due letture. Secondo la prima il marchio distingueva i beni nel senso che ne rendeva evidente l'origine e la provenienza, consentendo agli acquirenti di collegare il prodotto all'impresa che lo produce; essendo tale impresa l'unica a poter usare il marchio, il consumatore può essere sicuro della provenienza del prodotto. La seconda prospettiva, invece, intendeva la funzione distintiva più che altro come riferita alle caratteristiche specifiche del prodotto; all'acquirente infatti interesserebbe non tanto la provenienza quanto la possibilità di riconoscere il prodotto tramite il marchio e ripetere

¹⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 152.

così le proprie scelte felici, evitando quelle che lo hanno deluso. In entrambi i casi comunque la funzione rimaneva la stessa, ossia appunto quella di identificare il bene¹⁹.

Con l'armonizzazione europea il panorama cambia e si introducono nuove funzioni del marchio; ne facciamo qui un accenno, rinviando al capitolo successivo l'analisi giurisprudenziale di queste funzioni in riferimento agli usi considerati nel nostro studio. Sostanzialmente si inizia a tutelare anche il valore pubblicitario incorporato nel segno, tenendo in considerazione la qualità e quantità dell'investimento pubblicitario e promozionale. La novità inizialmente riguarda i marchi notori, per i quali si prevede una tutela ultramerceologica, che prescinde dalla confusione, basata sul solo presupposto che l'uso da parte del terzo consenta di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza o dal carattere distintivo del marchio o rechi pregiudizio agli stessi²⁰. Successivamente, tuttavia, la Corte di Giustizia europea individua un'altra ipotesi, per la quale si prevede una tutela allargata: il caso di doppia identità, ossia quando si verifica un uso di un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli offerti dal titolare. In origine si fa specifico riferimento ai casi di "pirateria", in cui, si dice, l'acquirente è ben consapevole di comprare un bene non originale; perciò la protezione viene qui accordata a prescindere da un rischio di confusione, in quanto si vogliono evitare forme di agganciamento parassitario al marchio altrui²¹. Col passare del tempo tuttavia questa disciplina è applicata anche a fenomeni diversi, che esulano dalla pirateria (ne vedremo un esempio nei capitoli successivi, dove parleremo di uso del marchio come *keyword* nei servizi di

¹⁹ Secondo alcuni autori, la funzione di indicazione d'origine non trova riscontro nella legge vigente, che prevede sia la possibilità di cedere liberamente il marchio, anche isolatamente dall'impresa titolare, sia la possibilità di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da imprenditori diversi. Per poter parlare ancora di funzione distintiva, allora, bisognerebbe ritenere centrali le norme del CPI che vietano l'inganno al pubblico, perché tramite esse viene garantita la veridicità del messaggio trasmesso dal marchio. Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 155 e ss..

²⁰ Delle novità apportate dalla legislazione comunitaria e delle conseguenze di questa normativa parleremo in modo approfondito nei capitoli successivi.

²¹ Così RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., vol. II, p. 1188.

posizionamento a pagamento); così oggi possiamo dire che nei casi di doppia identità le nuove funzioni del marchio, che la giurisprudenza europea identifica come funzioni di “comunicazione, investimento o pubblicità”, vengono tenute in considerazione anche per i marchi che non godono di notorietà. Parte della dottrina, inoltre, ha evidenziato che queste funzioni si riflettono anche su più livelli della disciplina complessiva della materia, ad esempio sotto il profilo dell’acquisto del diritto, della sua circolazione ed estinzione. Da questa considerazione si deduce la rilevanza delle funzioni stesse per ogni tipologia di marchio, a prescindere dalla rinomanza o dalla doppia identità²². Infine in ambito europeo si è identificata un’ulteriore funzione, ossia quella di garanzia qualitativa; ad essa vengono ricollegate quelle disposizioni che vietano un uso del marchio che vada ad ingannare il pubblico. Inoltre di qualità parla anche l’art. 23 CPI, secondo cui il titolare può agire contro il licenziatario nel caso in cui quest’ultimo non rispetti il contratto di licenza relativamente alla qualità dei prodotti. Pur se tale funzione ha trovato espresso riconoscimento nel diritto armonizzato, nella pratica tuttavia si esita ad attribuirla al marchio, poiché si ritiene che un riconoscimento simile potrebbe avere risvolti di notevole rilievo²³.

Per comprendere l’incidenza diretta di queste nuove funzioni nei casi concreti, e in generale la struttura del sistema oggi vigente, si ritiene necessario analizzare le tutele accordate; a ciò è dedicato il terzo capitolo.

²² RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 57.

²³ Le norme vietanti l’inganno al pubblico vengono così collegate al principio di veridicità del marchio o come costitutive del c.d. statuto di non decettività del marchio. In tal senso RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 59.

CAPITOLO 2

GLI USI

SOMMARIO: 2.1. Il marchio e il *meta-tag*. - 2.2. Il marchio e il fenomeno del *keyword advertising*. - 2.2.1. Il *leading case* europeo: il caso *Google France e Google*. - 2.2.2. La giurisprudenza europea dopo il caso *Google France e Google*: lo sviluppo del principio di funzionalizzazione del marchio. - 2.2.3. Le posizioni della giurisprudenza italiana. - 2.3. Il marchio e il nome a dominio. - 2.3.1. La natura “bifronte” del nome a dominio. - 2.3.1.1. La qualificazione tecnica. - 2.3.1.2. La qualificazione giuridica. - 2.3.2. Fattispecie concrete. - 2.3.2.1. “Semplice” conflitto marchio – nome a dominio. Il rischio di confusione. - 2.3.2.2. Registrazione in mala fede, *domain grabbing* e *cybersquatting*.

È indubbio che la nascita della rete internet abbia cambiato per sempre il nostro modo di vivere; questo mezzo di comunicazione si è fatto strada velocemente nella vita quotidiana delle persone, diventando in pochi anni un compagno indispensabile di vita, non solo a livello professionale ma anche strettamente personale²⁴. Esso inoltre, come in generale tutto il mondo tecnologico, si evolve a ritmi definibili impressionanti, permettendoci di migliorare continuamente le nostre condizioni di vita. Questa dinamicità tuttavia fatica a conciliarsi con il diritto, che agisce solo una volta che il fatto è avvenuto, avendo una funzione stabilizzante dei rapporti economici e sociali; la giurisprudenza (e ancor più il legislatore) ha faticato, e tuttora fatica non poco, a rispondere a tempo debito e in modo adeguato alle nuove fattispecie che via via si susseguono, con la conseguenza che alle volte quanto statuito viene poco dopo relegato in disparte o addirittura è già superato da una nuova fattispecie. Questo si nota anche nella materia oggetto del nostro studio, il

²⁴ Vedi l'enorme diffusione dei *social network*.

diritto dei marchi, anch'esso rivoluzionato dall'avvento di internet. In rete il marchio viene utilizzato con modalità particolari che meritano di essere analizzate; è interessante vedere come dapprima la giurisprudenza, poi talvolta il legislatore, abbiano reagito all'affermarsi di questi nuovi usi, interpretando la normativa già esistente o elaborando norme *ad hoc*. Tralasciando gli usi più banali, per i quali si può con facilità applicare quanto stabilito per i marchi nel mondo reale, analizzeremo gli usi più ricorrenti e singolari, dove l'interprete ha dovuto compiere uno sforzo maggiore.

2.1. Il marchio e il meta-tag

Il termine *meta-tag* identifica una parole chiave, codificata nel linguaggio della rete ed inserita nel codice HTML del sito *web*, che il motore di ricerca utilizza nel momento in cui seleziona ed indicizza i risultati in seguito ad una ricerca effettuata dall'utente²⁵. Tale parola chiave non è visibile sul sito o esternamente al navigante, in quanto è inserita nel codice HTML ad uso esclusivo del motore di ricerca (a meno che l'utente non abbia la possibilità, rara, di visualizzare le pagine *web* in versione HTML). Il *meta-tag* viene scelto ed inserito dal creatore del sito; egli quindi molto probabilmente opterà per quelle parole che descrivono i contenuti ed i servizi offerti ma soprattutto che gli permetteranno di essere più visibile e facilmente rintracciabile nella rete. Essendo egli libero di scegliere i termini che preferisce, molto spesso accade che un segno distintivo altrui, specie un marchio noto di un'impresa, venga inserito tra le parole chiave, in modo che il sito venga incluso frequentemente nei risultati delle ricerche; questo comportamento però potrebbe configurare un uso improprio del segno distintivo. Tale ipotesi è stata sottoposta all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, le quali ne hanno dichiarato la natura

²⁵ Così Trib. Roma, 18 gennaio 2001, in *Dir. informaz. e informat.*, 2001, p. 550, con nota di SAMMARCO.

illecita sotto diversi profili, *in primis* concorrenza sleale e contraffazione di marchio. Uno dei primi provvedimenti italiani in materia risulta essere l'ordinanza del Tribunale di Roma 18 gennaio 2001 nel caso *Genertel*²⁶, dove la Corte ha ravvisato nell'utilizzo del marchio altrui come *meta-tag* un indebito agganciamento, contrario alla correttezza professionale, sanzionabile *ex art.* 2598 n.3 c.c.. L'esigenza prevalente e meritevole di tutela consiste nella possibilità che "ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria [...] dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri".

Tra le tante pronunce che si sono susseguite negli anni successivi, interessante è l'ordinanza del Tribunale di Milano 8 febbraio 2002 nel caso *Technoform*²⁷, che ha suscitato reazioni e critiche da parte della dottrina. Il giudice ha infatti confermato l'illecito concorrenziale per agganciamento con la notorietà altrui, idoneo a determinare uno sviamento di clientela. Tuttavia, egli ha escluso la configurabilità della contraffazione, in quanto l'uso del marchio come *meta-tag* non costituisce un uso del segno in funzione di marchio e cioè in funzione distintiva, essendo la parola chiave non visibile esternamente. Tale decisione è stata criticata da diversi autori, secondo i quali un'interpretazione ampia dell'art. 20 CPI consente invece di attribuire al *meta-tag* una "funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente"²⁸, facendo riferimento alla teoria anglosassone del c.d. *invisible trademark infringement*. Inoltre, sebbene la parola chiave non sia visibile, nel momento in cui l'utente utilizza il motore di ricerca la funzione distintiva del *meta-tag* si

²⁶ Trib. Roma, 18 gennaio 2001, cit.

²⁷ Trib. Milano, 08 febbraio 2002, in *Dir. informaz. e informat.*, 2002, p. 555, con nota di SAMMARCO.

²⁸ Così TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 547, e TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Dir. Internet*, 2008, p. 306.

esteriorizza, provocando una lesione al diritto esclusivo del titolare del marchio in violazione dell'art 21 comma 2° CPI, che introduce un vero e proprio statuto di non decettività del marchio²⁹. Giunge a riconoscere l'esistenza della contraffazione anche un altro Autore, il quale afferma che la tutela apprestata al marchio ha, tra gli altri, anche lo scopo di difendere dallo sviamento della clientela; di conseguenza qualsiasi utilizzo del marchio come mezzo di usurpazione della clientela rappresenta una contraffazione dello stesso³⁰. Nonostante queste opinioni contrarie, il giudice milanese ha confermato il proprio orientamento in una sentenza più recente³¹, dichiarando la mancanza di contraffazione appunto perché difetta nell'uso del *meta-tag* ogni funzione distintiva di servizi e prodotti propria del marchio.

Sotto il profilo della concorrenza sleale, la dottrina prevalente fa riferimento al terzo comma dell'art. 2598 c.c.; tuttavia c'è anche chi riconosce un uso confusorio *ex* 2598 comma 1°, poiché si configura un "uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri", ma anche in quanto si ha una situazione in cui un concorrente "compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente". Qui la confusione si può generare in diversi momenti: secondo alcuni l'utente è spinto a credere che esista un collegamento, in realtà insussistente, tra i prodotti e servizi offerti nel sito in questione e quelli del sito del marchio ricercato, con rischio di sviamento della clientela. Secondo altri, invece, si ha confusione già inizialmente, quando l'utente visualizza tra i risultati

²⁹ TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 395.

³⁰ SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2001, p. 562.

³¹ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 20 febbraio 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 375, con nota di TOSI.

della propria ricerca i siti “meta-tagati” anche se poi, una volta giunto sul sito, si rende subito conto che non sussiste alcun legame tra i siti³².

Parte della dottrina, rimasta minoritaria, ha ravvisato inoltre nell’uso in questione anche un’ipotesi di pubblicità occulta, riferendosi a due norme del capo II, oggi modificato, del Codice del Consumo, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. In particolare, si richiamavano l’art. 20, che definiva la pubblicità “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi”, e l’art. 23, secondo cui la pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale³³. Se si ritiene che il *meta-tag* svolga una funzione pubblicitaria, in quanto mezzo che permette al sito di essere maggiormente visibile in rete, è possibile allora rinvenire non solo un caso di pubblicità occulta ma anche una contraffazione del marchio *ex art. 20, comma 2° CPI*, in base al quale il titolare del marchio può vietare a terzi “di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità”³⁴.

La rassegna giurisprudenziale e l’opera dottrinale in materia di *meta-tag*, anche se interessanti per comprendere l’elaborazione giuridica riguardante il mondo di internet, di cui il *meta-tag* stesso costituisce uno strumento, oggi risultano superate nella pratica quotidiana, in quanto l’incessante e rapido sviluppo tecnologico ha reso ormai desueta

³² Questa è nota come teoria della *pre-sale* (o *initial interest*) *confusion*; tale confusione ricorre quando il marchio è usato “to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of the confusion”: così la US Court of Appeal for the 9th Circuit nel caso *Dr. Seuss v. Penguin Books*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997).

³³ BONOMO, *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, p. 247; L. PEYRON, *I metatag di internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, in *Giur. it.*, 1998, p. 739.

³⁴ TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, cit.

questa tecnica. Da alcuni anni, infatti, i principali motori di ricerca, tra tutti Google, non tengono più in considerazione il *meta-tag* per il *ranking* delle pagine *web*³⁵; le indicazioni da esso fornite tendono ad essere intenzionalmente trascurate dall'algoritmo di funzionamento adottato dai motori di ricerca, in quanto rispecchiano la rappresentazione del contenuto prescelta dal titolare del sito più che la realtà effettuale. La giurisprudenza più recente ha preso atto di tale fatto, incentrando il proprio giudizio non più sull'uso del marchio come *meta-tag* ma su altri comportamenti, ad esempio l'uso nei servizi di posizionamento a pagamento, di cui si parlerà tra poco³⁶. Insomma, l'elaborazione in materia di *meta-tag* costituisce uno degli esempi che rende evidente la difficoltà del diritto di essere aggiornato e tenere il passo all'interno di un universo, come quello virtuale, in costante e repentino mutamento.

2.2. *Il marchio e il fenomeno del keyword advertising*

Il *keyword advertising* è un fenomeno complesso che consiste essenzialmente nell'uso pubblicitario di parole chiave in rete. Qualsiasi soggetto titolare di un sito (detto inserzionista) ha la possibilità di acquistare tali parole chiave, da associare al proprio sito, in modo che nei risultati delle ricerche aventi ad oggetto le parole chiave in questione rientri anche un annuncio pubblicitario rinvianti al sito³⁷. Sviluppatosi negli ultimi anni, esso si differenzia dall'utilizzo di parole chiave come *meta-tag* soprattutto per i seguenti aspetti: in primo luogo, se il *meta-tag* è invisibile all'utente, nell'ipotesi in esame invece

³⁵ Cfr. sul punto il comunicato emanato dalla stessa Google il 21 settembre 2009, reperibile in Internet all'URL: <http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-metatag.HTML>.

³⁶ Cfr. Trib. Palermo, sez. spec. prop. ind. e int., 7 giugno 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 179, con nota di GUARDÌ.

³⁷ Vedi TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. Ind.*, 2010, p. 441; RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1604.

il navigante riconosce i siti per i quali è stata selezionata una parola chiave, in quanto il motore di ricerca li inserisce in una speciale finestra, a lato o nella parte alta dello schermo, riservata ai *link* c.d. sponsorizzati (cfr. *infra*). In questo modo il soggetto riesce a percepire la differenza tra i risultati naturali della ricerca e quelli che derivano da dinamiche estranee al normale funzionamento del motore, operazione difficile nel caso di *meta-tag* poiché esso altera il risultato della normale ricerca, ingenerando una presunzione di pertinenza rispetto alla *query* effettuata e di conseguenza un rischio di confusione nell'utente. In secondo luogo, nel caso del *meta-tag* è l'impresa titolare del sito che in autonomia inserisce la parola chiave nel codice HTML, per risultare più visibile in rete, mentre nel *keyword advertising* agisce anche un terzo soggetto, ossia il motore di ricerca, il quale appronta misure tecniche e programmi specifici per ottenere questo risultato. Anzi, basta analizzare l'opera di Google, uno dei motori di ricerca più utilizzati attualmente, per capire quanto il *keyword advertising* sia un aspetto non solo importante ma proprio fondamentale nel meccanismo di funzionamento del motore stesso. Il funzionamento di base di quest'ultimo, ed in genere di tutti i motori di ricerca, è noto: l'utente digita l'oggetto della ricerca nello spazio dedicato ed in ordine decrescente compare una lista dei siti che hanno attinenza con la parola digitata, con i relativi *link* di collegamento. Per fare ciò, il motore di ricerca si basa su un particolare algoritmo che tiene conto di diversi fattori, come il numero di *link* che rimandano a quel sito o il numero di visitatori; esso viene alimentato dall'opera automatizzata di strumenti (ad esempio *bot* e *crawler*) che scandagliano la rete e inseriscono in una griglia di riferimento tutti i contenuti dei siti (cosiddetta indicizzazione). I risultati che l'utente visualizza in base a questo meccanismo rappresentano i risultati "naturali" della ricerca. Accanto a questi ultimi spesso però accade di trovare, solitamente in alto sullo schermo, altre indicazioni di siti con i rispettivi *link*, che costituiscono i risultati "sponsorizzati". Essi sono

riconoscibili in quanto evidenziati da una particolare scritta o colore, oppure inseriti in specifici riquadri (attualmente sono contrassegnati dalla scritta “Ann.” contenuta in un piccolo rettangolo giallo e sono divisi dagli altri risultati mediante una leggera linea orizzontale che attraversa la schermata). Chiunque ha la possibilità di inserire il proprio sito (o per meglio dire il proprio annuncio pubblicitario) tra questi tipi di risultati grazie al servizio di posizionamento “AdWords”, gestito dalla stessa Google. Tale servizio consente all’inserzionista di acquistare, sulla base di un’asta del tutto automatizzata, la parola chiave desiderata, pagando un corrispettivo correlato a vari fattori. Tale pagamento è calcolato in funzione, in particolare, del c.d. “prezzo massimo per *click*” che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con Google, l’inserzionista ha dichiarato di essere disposto a pagare. L’ordine di collocazione dell’annuncio all’interno della lista dipende anch’esso dal prezzo massimo per *click* pagato ma anche dal numero di volte in cui il *link* è stato selezionato in precedenza e dalla qualità dell’annuncio³⁸. Da quanto esposto risulta evidente che da un lato questa piattaforma, sebbene i costi di acquisto delle *keywords* non siano particolarmente elevati, permette al motore di ricerca di avere dei considerevoli introiti; è risaputo infatti che l’intero sistema Google trae gran parte della propria linfa vitale dalle rendite derivanti dalla pubblicità. Dall’altro lato, è chiaro che la parola chiave scelta risulta avere un’importanza strategica, soprattutto per quelle imprese di piccole dimensioni e poco conosciute, che senza l’utilizzo di servizi come “AdWords” avrebbero in rete una scarsa visibilità. Ma c’è di più. Nel momento della scelta è molto probabile che l’impresa, così come avveniva per il *meta-tag*, prediliga parole famose, spesso ricercate dagli utenti; nel caso specifico delle attività commerciali, non è raro che esse corrispondano a marchi o altri segni distintivi d’impresa. Ecco quindi che il fenomeno del *keyword advertising*

³⁸ Vedi TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p 1604.

solleva quesiti delicati in materia di diritto dei marchi e chiama al confronto le Corti nazionali ed europee.

2.2.1. Il leading case europeo: il caso Google France e Google

La sentenza *Google France e Google*³⁹ rappresenta la prima pronuncia della Corte di Giustizia riguardante il rapporto tra *keyword advertising* e segni distintivi d'impresa. Essa concerne tre rinvii pregiudiziali, riuniti per la trattazione avanti al giudice comunitario, operati dalla Corte di Cassazione francese, aventi come elemento in comune l'uso da parte di soggetti terzi, senza il consenso del titolare, di marchi registrati come parole chiave all'interno di un servizio di posizionamento a pagamento. La fattispecie oggetto della causa C-236/08 concerneva i marchi della Louis Vuitton Malletier SA ed i *link* sponsorizzati in questione rimandavano a siti che vendevano prodotti contraffatti (repliche delle borse Vuitton). Nella controversia oggetto della seconda causa, le parole chiave (corrispondenti a marchi) utilizzate erano "*Bourse des Vorse*", "*Bourse des voyages*" e "*BDV*" e conducevano con *link* sponsorizzati a siti dei concorrenti delle società Viaticum e Luteciel. Infine nella causa C-238/08 il marchio usato come *keyword* era "*Eurochallenges*", che contraddistingue servizi di agenzia matrimoniale. Anche in questa fattispecie l'inserimento della parola chiave faceva apparire nella rubrica dei *link* sponsorizzati annunci relativi a siti di concorrenti del titolare del marchio. In tutti e tre i casi Google è stata condannata per contraffazione di marchio con sentenze di tribunali francesi di primo e di secondo grado. In seguito ai relativi ricorsi, proposti da Google

³⁹ CGUE, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-02417*.

innanzi alla *Cour de Cassation*, quest'ultima ha deciso di sospendere i procedimenti davanti a sé per sottoporre alla Corte di Giustizia, in sintesi, i seguenti quesiti:

- se Google, nell'esercizio del servizio di posizionamento, faccia uso, ai sensi dell'art. 5, n. 1 lett a) della Direttiva 89/104⁴⁰, e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 40/94⁴¹ dei marchi altrui e se, conseguentemente, i titolari dei marchi dispongano della facoltà di vietare il suddetto uso;
- se sussista una analoga responsabilità in relazione ai marchi che godono di notorietà;
- in caso di risposta negativa al primo quesito, se Google, nello svolgimento del servizio di posizionamento a pagamento, possa essere considerato fornitore di un servizio della "società dell'informazione" (consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite dagli inserzionisti), ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31 e, in quanto tale, non responsabile fino al momento in cui il titolare del marchio non informi dell'eventuale uso illecito del marchio da parte dell'inserzionista.

La sentenza non è di agevole lettura, anche perché la Corte ha affrontato congiuntamente tre casi simili che però presentavano alcune difformità, legate principalmente al fatto che il primo marchio (Vuitton) gode dello stato di rinomanza (o di notorietà, nel linguaggio utilizzato dal legislatore europeo), mentre i marchi implicati nelle altre due cause non godono di tale *status*. Inoltre, la Corte ha dovuto valutare la sussistenza della responsabilità sotto due profili, quello dell'inserzionista e quello del motore di ricerca.

⁴⁰ Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1998, sul riavvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di marchi di impresa, oggi sostituita dalla più recente Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Rinviando la trattazione degli aspetti riguardanti la responsabilità ai capitoli successivi, essenziale risulta ora esaminare la prima tra le questioni pregiudiziali, ossia la sussistenza o meno nel caso di *keyword advertising* di un uso del marchio altrui, ai sensi della legislazione europea, idoneo a ledere i diritti di privativa spettanti al titolare. Da questo punto di vista si può notare un interessante divario tra le conclusioni assunte dall'Avvocato Generale M. Poiares Maduro e la decisione della Corte, che riflettono due diversi approcci alla materia in esame. Il primo infatti ritiene che sussista un “uso di un marchio quando quest'ultimo viene riprodotto e, in particolare, quando viene utilizzato un segno ad esso identico o simile. Si può affermare che anche le parole chiave che coincidono con un marchio lo riproducono. Nelle presenti cause, pertanto, e contrariamente a quanto affermato dalla Google, sussiste un uso dei marchi interessati⁴²”. Prima di valutare l'esistenza delle altre condizioni essenziali atte a configurare una violazione di marchio, egli si sofferma ampiamente sul numero di usi del segno, che vanno esaminati distintamente sia per individuare con precisione eventuali casi di contraffazione, sia per evitare una sovrapposizione intenzionale⁴³. Gli usi identificati sono tre, uno da parte dell'inserzionista e due da parte di Google: “a) quando la Google consente agli inserzionisti di selezionare parole chiave di modo che gli annunci dei loro siti vengano presentati quali risultati di ricerche che includono tali parole chiave [...] e b) quando la Google visualizza tali annunci, unitamente ai risultati naturali presentati in risposta alle dette parole chiave⁴⁴.” L'uso da parte dell'inserzionista invece consiste nel selezionare parole chiave coincidenti con marchi d'impresa altrui. Per quanto riguarda

⁴² Cfr. paragrafo 40 delle Conclusioni, consultabili all'indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5b0ee6fe7a88e4699a952ea1ba5a72c21.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchaKe0?text=&docid=73281&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=934605>.

⁴³ Secondo l'Avvocato Generale, la tendenza a sovrapporre i diversi usi del marchio cela “la reale intenzione dei titolari dei marchi”, che è quella di “dimostrare una qualche forma di «contributory infringement»” da parte del motore di ricerca; cfr. paragrafo 58 delle Conclusioni.

⁴⁴ Cfr. paragrafo 55 delle Conclusioni.

l'uso *sub a*), secondo l'Avvocato esso è interno al funzionamento dell'*AdWords*; ad entrare in contatto, ponendo in essere un uso del segno “nel commercio”, sono solo Google e gli inserzionisti, ai quali il motore di ricerca fornisce il servizio di posizionamento. Conseguentemente, non è possibile ravvisare un uso contraffattorio del segno, causa la mancanza del requisito dell'uso per prodotti o servizi identici o somiglianti con quelli per i quali è stato registrato il marchio *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, della Direttiva 89/104. Le stesse considerazioni privano di rilevanza contraffattoria anche l'uso da parte dell'inserzionista, che è speculare all'uso appena commentato. In quanto all'uso *sub b*), l'Avvocato Generale giunge ad affermare che esso non configura una violazione del marchio in quanto non è atto a pregiudicare la funzione di indicazione d'origine del marchio a causa di un rischio di confusione; tale pregiudizio rappresenta una delle condizioni cui è subordinata l'esistenza di una violazione di marchio⁴⁵. Infatti nelle Conclusioni si legge: “gli utenti di Internet sono consapevoli del fatto che dovranno vagliare i risultati naturali delle loro ricerche, che spesso raggiungono cifre elevate. Essi possono attendersi che alcuni di tali risultati naturali corrisponderanno al sito del titolare del marchio (o di un'impresa economicamente collegata), ma certamente non lo penseranno per tutti i risultati naturali [...]. Gli utenti di Internet vagliano gli annunci allo stesso modo in cui vagliano i risultati naturali.” Pertanto ne consegue che “né la visualizzazione di annunci, né la visualizzazione di risultati naturali in risposta a parole chiave che coincidono con marchi di impresa generano un rischio di confusione sull'origine dei prodotti e servizi⁴⁶”. Questa conclusione non priverebbe di tutela i titolari dei marchi, i quali, ove riscontrassero l'uso illecito dei marchi stessi nel rapporto con gli utenti di Internet, potrebbero contestare non tanto il servizio di posizionamento, quanto il contenuto del sito “sponsorizzato”. La posizione dell'Avvocato Generale, quindi, risulta

⁴⁵ Cfr. paragrafo 49 della Sentenza.

⁴⁶ Cfr. paragrafi 87, 90 e 92 delle Conclusioni.

molto analitica, approfondita e si differenzia da quella della Corte che invece è stata definita, da parte della dottrina, come una “semplificazione radicale” della complessità giuridica delle fattispecie in esame⁴⁷. Ricordando il percorso seguito dalla giurisprudenza comunitaria precedente, i giudici europei richiamano i tre requisiti che devono ricorrere affinché un uso del marchio senza il consenso del titolare costituisca contraffazione: occorre che sia un uso a) nel commercio, b) per prodotti o servizi e che sia c) idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio. Già guardando al primo requisito si delinea una netta distinzione tra la posizione di Google e quella degli inserzionisti. Secondo la Corte, si ha un uso nel commercio quando detto uso “si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico⁴⁸”; non c’è dubbio perciò che l’attività dell’inserzionista integri questo requisito, poiché il segno, cui corrisponde la parola chiave, è lo strumento che permette la visualizzazione pubblicitaria. Lo stesso non vale, invece, per il prestatore di servizio, il quale consente ai propri clienti di utilizzare il segno, creando le condizioni tecniche necessarie, ma non ne fa egli stesso un uso. Ciò sebbene il motore di ricerca percepisca un compenso per tale servizio, elemento che dimostra soltanto che esso opera nel commercio, ma non che utilizza il segno. Di conseguenza, in mancanza di detto requisito, Google non compie una autonoma violazione della normativa marchi e l’analisi delle altre due condizioni prosegue solo per gli inserzionisti. Il ragionamento della Corte ha suscitato non poche perplessità in dottrina, la quale critica soprattutto l’affermazione che l’uso effettuato dal *provider* non costituisca un uso del segno. Secondo un Autore, la memorizzazione della parola chiave operata dal prestatore corrisponde tecnicamente ad una riproduzione del segno, operazione che andrebbe a suo

⁴⁷ Così RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., p. 1606. Parla invece di “analisi olistica” SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 745.

⁴⁸ Cfr. paragrafo 50 della sentenza.

avviso inclusa nell'ampia nozione di uso del segno stesso⁴⁹. A parere di altri se, come dichiarato dalla Corte, la condizione è soddisfatta quando l'uso viene fatto nell'ambito di un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico, tale ipotesi ricorre anche nella presentazione di annunci da parte di Google, la quale percepisce un corrispettivo ogni volta che un utente clicca sull'annuncio e visita il sito *web*⁵⁰.

Passando al secondo requisito, ovvero l'uso "per prodotti o servizi", esso si ritiene sussistente nel caso in esame, visto che l'inserzionista tramite l'uso del segno altrui "mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola chiave quale termine di ricerca, selezionino [...] il *link* pubblicitario di detto inserzionista⁵¹", dove sono offerti i beni da questi commercializzati. L'uso del segno come parola chiave nell'ambito del servizio di *keyword advertising* può essere assimilato agli usi contraffattori del marchio indicati all'art. 5 n. 3 della Direttiva 89/104, poiché esso contiene un elenco esemplificativo che può certamente essere arricchito con usi non prevedibili al momento di redazione delle norme. La stessa Corte in precedenti sentenze ha dichiarato che un inserzionista che utilizzi un segno identico o simile al marchio di un concorrente al fine di identificare, in modo esplicito o implicito, i prodotti o i servizi offerti da quest'ultimo e di comparare gli stessi con i propri prodotti o servizi, fa un uso di detto segno "per prodotti o servizi". Più in generale, inoltre, la Corte ha già affermato che un uso per prodotti o servizi identici ricorre tutte le volte che l'uso del segno determina la creazione di un nesso tra il segno medesimo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti⁵². Anche questa conclusione ha

⁴⁹ Inoltre, la Corte sarebbe caduta nell'equivoco di fondere in un'unica valutazione i due diversi aspetti riguardanti da un lato l'esistenza dell'uso, dall'altro gli attributi qualificativi dello stesso, ovvero l'uso "per prodotti e servizi" e "in funzione di marchio". SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 746.

⁵⁰ Così COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 82.

⁵¹ Cfr. paragrafo 67 della sentenza.

⁵² Cfr. paragrafo 72 della sentenza.

incontrato qualche opinione discordante, secondo la quale, almeno nel caso in cui il marchio non sia riprodotto nell'annuncio, la parola chiave viene utilizzata per promuovere il sito, non i prodotti e servizi in esso offerti; l'uso andrebbe quindi ricondotto ad una fattispecie di concorrenza sleale, non alla contraffazione⁵³.

Infine i giudici si soffermano sul terzo requisito, chiarendo che per valutare se si ha contraffazione occorre ricercare la sussistenza di un pregiudizio non solo alla funzione essenziale del marchio, ossia quella di indicazione d'origine, ma anche alle altre funzioni tutelate dall'ordinamento, di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità⁵⁴. Questo aspetto è particolarmente importante perché mostra come la protezione accordata al titolare del marchio non sia assoluta, ma funzionalizzata, dipendente dalle funzioni attribuite al marchio stesso; inoltre, non rileva l'uso del segno in funzione distintiva o meno ma si guarda all'impatto dell'uso in questione sugli interessi del titolare del marchio anteriore. Nel caso di utilizzo del marchio nell'ambito del servizio di *keyword advertising*, la Corte ritiene che vengano in rilievo e vadano analizzate in particolare le funzioni di indicazione d'origine e di pubblicità⁵⁵. Il pregiudizio alla prima dipende dal modo in cui è strutturato l'annuncio pubblicitario: si è davanti ad una violazione del marchio “quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo⁵⁶”. La valutazione del concreto pregiudizio viene rimessa al giudice nazionale, che

⁵³ Così SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 747 e 748.

⁵⁴ Vedi CGCE, 18 giugno 2009, causa C-487/07, in *Raccolta della giurisprudenza 2009 I-05185*, par. 58.

⁵⁵ Alcuni autori sottolineano come nell'analisi la Corte sembra essersi dimenticata della funzione di garanzia di qualità dei prodotti o servizi. Vedi TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 445, nota 22 e RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., pag. 1608, nota 33.

⁵⁶ CGUE, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, cit., paragrafo 84.

lo dovrà ravvisare nei casi in cui l'annuncio adombri la sussistenza di un collegamento tra il terzo e il titolare del marchio e dove esso sia talmente vago da impedire all'utente di conoscere la provenienza dei prodotti/servizi⁵⁷. Per quanto riguarda invece la funzione di pubblicità, la Corte ha concluso che l'uso in questione non è idoneo a far sorgere un pregiudizio, nonostante ci possano essere ripercussioni sull'attività pubblicitaria del titolare del marchio, in quanto i suoi prodotti rimangono comunque visibili all'utente grazie alla loro apparizione tra i risultati naturali della ricerca. Questa soluzione è apparsa a più voci poco convincente; maggiormente persuasiva è la posizione assunta dall'Avvocato Generale, il quale, allo scopo di verificare il pregiudizio, propone di compiere un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio e quelli degli utenti del cyberspazio, con particolare riferimento alla libertà di commercio e di espressione⁵⁸. Infine viene liquidato rapidamente il quesito pregiudiziale riguardante i marchi notori: la Corte fa riferimento a quanto dichiarato per i marchi non dotati di notorietà, in particolare alla mancanza di un "uso" da parte di Google⁵⁹.

Nonostante le opinioni talora dissenzienti della dottrina e la presenza di aspetti che probabilmente necessitano di maggiori chiarimenti, la sentenza in commento ha avuto l'indubbio merito di riconoscere che il *keyword advertising*, posto in essere dai motori di ricerca, costituisce un'attività di per sé lecita; l'eventuale illiceità può derivare dal carattere ingannevole dell'annuncio pubblicitario, o in generale dal ricorrere di fattispecie di concorrenza sleale. Alcuni commentatori hanno parlato di una vittoria non solo per Google, ma per tutto il mondo della rete, a nostro avviso correttamente. Già l'Avvocato

⁵⁷ Spedicato ha intravisto in quest'ultima ipotesi l'imposizione da parte della Corte di un onere di differenziazione del proprio prodotto gravante sull'inserzionista: cfr. SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., pag. 749.

⁵⁸ Cfr. paragrafi 102 e ss. delle Conclusioni.

⁵⁹ Cfr. paragrafi 104 e 105 delle Conclusioni.

Generale, infatti, aveva paventato il rischio che una decisione diversa, che dichiarasse l'illiceità *tout court* del fenomeno in questione, finisse per arrecare disagi a tutti gli utenti, poiché avrebbe colpito l'intero sistema di funzionamento del motore di ricerca, basato proprio sulla parola chiave come strumento principale per l'organizzazione e visualizzazione delle informazioni⁶⁰. Riguardo poi alla tutela dei titolari delle privative sui segni distintivi, è da sottolineare la centralità attribuita alle funzioni del marchio, come criteri per la verifica di eventuali pregiudizi, elemento che evidenzia la volontà del legislatore europeo di bilanciare i diritti riconosciuti dalla normativa marchi con diritti fondamentali a livello europeo, come la difesa della concorrenza e la libera circolazione delle merci.

2.2.2. La giurisprudenza europea dopo il caso Google France e Google: lo sviluppo del principio di funzionalizzazione del marchio

Dopo questa sentenza, che in quanto deliberata dalla Grande Sezione è dotata di un peso notevole e di autorevolezza sicuramente maggiore delle decisioni delle Sezioni semplici, la Corte si è pronunciata nuovamente sul tema in esame appena due giorni dopo, con la sentenza *BergSpechte*. La controversia riguardava due società, la Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH e la trekking.at Reisen GmbH, dove la prima risultava titolare del marchio "BergSpechte"⁶¹. Questa lamentava che digitando tale parola nel motore di ricerca compariva tra i *link* sponsorizzati un annuncio della convenuta con relativo *link* al sito, in cui essa offriva, come la parte attrice, il servizio di organizzazione di viaggi c.d. «*outdoor*». I giudici richiamano la sentenza

⁶⁰ Cfr. paragrafi 70 e ss. delle Conclusioni.

⁶¹ CGUE, 25 marzo 2010, causa C-278/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-02517*.

Google France e Google, confermando il principio di diritto ivi enucleato, ovvero che “il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista – sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo⁶²”.

A distanza di pochi mesi la Corte si è ritrovata ad affrontare un altro caso simile, il c.d. caso *Portakabin*, che tuttavia presenta alcune specificità che lo rendono degno di nota⁶³. Protagoniste sono sempre due società, entrambe operanti nel settore del commercio di costruzioni mobili. L’attrice, la società Portakabin, produce e fornisce edifici mobili ed è titolare dell’omonimo marchio, mentre la Primakabin, convenuta, oltre alla produzione e alla commercializzazione dei propri prefabbricati, quali ricoveri per cantieri o container ad uso ufficio, dedica una parte della sua attività alla locazione ed alla vendita di unità modulari di seconda mano, tra cui quelle prodotte dalla Portakabin. Quest’ultima conviene in giudizio la Primabakin, sostenendo che essa ha violato i diritti sul marchio con la scelta di tale marchio come parola chiave nell’ambito del servizio “*AdWords*”. I quesiti pregiudiziali sottoposti all’attenzione dei giudici sono più d’uno; la risposta al primo (se un uso del segno come parola chiave nel servizio di posizionamento corrisponde ad un “uso” ai sensi della Direttiva 89/104) fornisce l’occasione per ribadire il principio di diritto di cui *supra*. La particolarità del caso in questione sta nel fatto che tra le parole

⁶² Cfr. paragrafo 41 della sentenza.

⁶³ CGUE, 8 luglio 2010, causa C-558/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-06963*.

chiave “acquistate” dalla società convenuta non compare solo il marchio dell’attrice ma anche parole che riproducono il marchio con piccole varianti: “portacabin”, “portokabin” e “portocabin”. Il giudice olandese investito della questione ha quindi chiesto alla Corte se il titolare del marchio sia legittimato, alle stesse condizioni previste nel caso di *keyword* identica al marchio, anche a vietare un simile uso. Ricordando, sulla base della pregressa giurisprudenza, che un segno è identico ad un marchio anche “quando considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio⁶⁴”, viene rimesso al giudice di merito nazionale il compito di valutare se i segni suddetti possano essere qualificati come identici in base a questo criterio. In caso di risposta affermativa, si applicherà l’art. 5 n.1 lett a) della Direttiva 89/104. Nel caso invece di assenza d’identità, il giudice dovrà valutare se essi sono simili al marchio, così da poter applicare la lettera b) della stessa disposizione, che prevede che il titolare possa vietarne l’uso solo qualora sussista un rischio di confusione.

Il giudice del rinvio poi sottopone alla Corte altre due questioni, a cui in questa sede si accenna brevemente per ragioni di completezza. In sostanza, il giudice chiede se l’inserzionista si possa valere delle deroghe previste dagli articoli 6 e 7 della Direttiva citata⁶⁵. In entrambi i casi, la Corte afferma che di regola chi pone in essere un uso

⁶⁴ Cfr. paragrafo 47 della sentenza.

⁶⁵ L’articolo 6 prevede che “il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio ; c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.

L’articolo 7 invece prevede, al paragrafo 1, che “il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”. Al paragrafo 2 si legge: “il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”.

suscettibile di divieto ai sensi dell'art. 5 non possa avvalersi di tali deroghe. Tuttavia, è ancora una volta il giudice nazionale a dover verificare, nella prima ipotesi, se la società, tramite l'utilizzo della parola chiave, abbia fatto uso di indicazioni a carattere descrittivo in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale⁶⁶; nel secondo caso, se sussiste un motivo legittimo che permette al titolare del marchio di opporsi all'uso⁶⁷. Il legittimo motivo può sussistere, ad esempio, quando l'uso da parte dell'inserzionista rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio o quando dia l'impressione che esista un collegamento economico tra l'inserzionista stesso e il titolare del marchio, e in particolare che la sua impresa appartenga alla rete di distribuzione di tale titolare o che esista un rapporto speciale fra le due imprese. Il giudice nazionale, cui spetta valutare se sussista un siffatto motivo, non può, però, dal semplice fatto che un inserzionista utilizza un marchio altrui con l'aggiunta di termini come «usato» o «d'occasione», dedurre automaticamente l'esistenza di tale motivo; né si può vietare ad un rivenditore specializzato nella vendita di prodotti d'occasione di un marchio altrui di utilizzare tale marchio per annunciare al pubblico attività di rivendita comprendenti anche la vendita di altri prodotti d'occasione, a meno che la rivendita di questi altri prodotti non rischi di menomare gravemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare intorno al proprio marchio. Nel caso invece di smarchiatura⁶⁸ il titolare del marchio ha tutto il diritto di opporsi a che il rivenditore utilizzi il marchio stesso per annunciare la rivendita in questione.

⁶⁶ Cfr. paragrafo 72 della sentenza.

⁶⁷ Cfr. paragrafo 82 della sentenza.

⁶⁸ Si parla di "smarchiatura" quando il rivenditore rimuove, senza il consenso del titolare di un marchio e senza un legittimo motivo, la menzione di tale marchio apposta sui prodotti e la sostituisce con un'etichetta recante il proprio nome, di modo che il marchio del fabbricante dei prodotti in questione venga interamente occultato. Cfr. paragrafo 93 della sentenza.

Il fenomeno del *keyword advertising* torna ad interessare la Grande sezione della Corte di Giustizia circa un anno dopo, con una pronuncia molto attesa dagli esperti del diritto dei marchi e dai commercianti “virtuali”. La sentenza *L’Oreal SA v. Ebay International AG*⁶⁹, infatti, costituisce un punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale. La particolarità del caso in questione è data dal fatto che tra i tre soggetti figuranti anche nei casi precedenti, ovvero il titolare del marchio, l’inserzionista e il prestatore del servizio di posizionamento, qui se ne aggiunge un quarto, ossia il gestore di un mercato *online*. Come è noto, Ebay gestisce un mercato elettronico in cui chiunque, dopo essersi iscritto al sito, può vendere i prodotti più svariati; la vendita avviene attraverso aste oppure a prezzo fisso ed Ebay riscuote una percentuale sulle transazioni. Per pubblicizzare alcuni prodotti offerti sul proprio sito, Ebay ha acquistato parole chiave da taluni servizi di posizionamento a pagamento, tra cui l’*AdWords* di Google. Si ripropone, quindi, il solito dilemma: *quid iuris* nel caso in cui le parole chiave corrispondano a marchi d’impresa? L’Oreal, produttore e fornitore di profumi, cosmetici e prodotti per la cura dei capelli, cita in giudizio Ebay, ritenendolo responsabile per la violazione delle norme sui marchi. La *High Court of Justice* (England & Wales), *Chancery Division*, pone ai giudici europei diverse domande pregiudiziali, alcune delle quali riguardano strettamente l’uso del marchio come *keyword*: in particolare si chiede se “il titolare di un marchio può vietare [ex art. 5, n. 1, lett. a), della Direttiva 89/104 e art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94] al gestore di un mercato online di fare pubblicità – mediante una parola chiave che è identica al suddetto marchio e che è stata selezionata, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, da tale gestore senza il consenso del titolare del marchio – al suddetto mercato online e ai prodotti recanti tale marchio in esso proposti⁷⁰”. La Corte dichiara che in casi del genere il gestore va ritenuto un

⁶⁹ CGUE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, in *Raccolta della giurisprudenza 2011 I-06011*.

⁷⁰ Cfr. paragrafo 86 della sentenza.

inserzionista; è necessario, poi, distinguere i prodotti o servizi che Ebay promuove tramite l'uso della parola chiave. Se promuove infatti il suo servizio, cioè quello di mettere a disposizione un mercato *online*, egli non compie un uso "per prodotti o servizi" identici o simili (una delle tre condizioni affinché si configuri un'ipotesi di violazione del marchio *ex art. 5 n. 1*); detto uso potrà eventualmente essere valutato ai sensi dell'art. 5 n. 2, che prevede una tutela più ampia nel caso di marchio che goda di notorietà. Nel caso invece in cui Ebay promuova i prodotti offerti sul suo sito, si configura un uso "per prodotti o servizi" identici rientrante nell'ambito delle norme summenzionate, applicabili laddove l'uso abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra detto segno e tale servizio (nesso che a parere della Corte sussiste nella causa in esame). Infine la Corte richiama le pronunce *Google France e Google e Portakabin*, affermando che l'uso è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio quando rende difficile per l'utente conoscere la provenienza dei prodotti/servizi. Questa conclusione costituisce uno dei punti forti della sentenza in commento: il percorso argomentativo porta a stabilire che i gestori di servizi *online* possono essere ritenuti responsabili per gli annunci degli utenti, se la pubblicità non mostra chiaramente la provenienza dei beni offerti. La dottrina non ha mancato di avanzare qualche perplessità a riguardo, insinuando il dubbio che così facendo si imponga a carico del gestore un regime di responsabilità oggettiva per le contraffazioni poste in essere dall'utente⁷¹.

Quanto detto finora riguarda l'acquisto di parole chiave da parte del gestore del mercato *online*. Lo ricordiamo, per differenziare e rendere più comprensibile la successiva domanda pregiudiziale posta dal giudice inglese. Con questa chiede infatti se Ebay fa "uso" del segno (sempre ai sensi della Direttiva europea) quando quest'ultimo compare

⁷¹ Così DI PAOLA-PALMIERI, (*In tema di uso dei marchi nei sistemi di comunicazione attraverso Internet*), in *Foro it.*, 2012, IV, 348.

sul sito del gestore stesso. La Corte dedica non molto spazio alla questione, concludendo che “il gestore di un mercato *online* non fa «uso», ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94, dei segni identici o simili a marchi che figurano in offerte in vendita che compaiono sul suo sito”, poiché l’uso in tali casi ha luogo ad opera dei clienti venditori del gestore di tale mercato e non ad opera del gestore stesso⁷².

La sentenza in commento offre infine uno spunto prezioso anche sotto un ulteriore punto di vista, ossia quello della c.d. tutela funzionalizzata del marchio. Sembra infatti che qui la Corte vada a trattare della funzione di investimento del marchio, laddove viene interrogata sulla facoltà per il titolare del marchio di vietare la commercializzazione dei propri prodotti privati dell’imballaggio originale. Si statuisce in primo luogo che la mancanza dell’imballaggio può pregiudicare la funzione di indicazione d’origine, dando luogo ad un’ipotesi di violazione del marchio; oltre a ciò, si afferma che il titolare può opporsi alla commercializzazione anche in mancanza di detto pregiudizio, “laddove dimostri che la rimozione dell’imballaggio ha arrecato pregiudizio all’immagine del prodotto in questione e quindi alla reputazione del marchio⁷³” (anche in questo caso il concreto pregiudizio andrà apprezzato dal giudice del rinvio). Con questa pronuncia quindi la Corte aggiunge al novero delle funzioni protette un nuovo tassello (*rectius*, specifica meglio una delle funzioni già nominate in sentenze precedenti⁷⁴), che va sicuramente a rafforzare la posizione dei titolari dei diritti sui marchi.

L’attenzione alla funzione di investimento del marchio si rinviene anche nell’ultima sentenza che viene qui esaminata, ossia la sentenza *Interflora*⁷⁵. La disputa riguarda la

⁷² Cfr. paragrafi 98-105 della sentenza.

⁷³ Cfr. paragrafo 83 della sentenza.

⁷⁴ Con riferimento alle funzioni del marchio, la Corte richiama spesso la sentenza CGCE, 18 giugno 2009, causa C-487/07, cit., par. 58.

⁷⁵ CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, in *Raccolta della giurisprudenza 2011 I-08625*.

Interflora, nota società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo, e la società Marks & Spencer (M&S), uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. La prima lamenta una violazione del proprio marchio Interflora, marchio nazionale nel Regno Unito nonché marchio comunitario, avvenuta ad opera della convenuta tramite l'acquisto di parole chiave corrispondenti e simili (con varianti marginali) a detto marchio nell'ambito del servizio *AdWords* di Google; inserendo tali termini, tra i *link* sponsorizzati appare un annuncio pubblicitario della M&S. L'Interflora ha proposto una domanda dinanzi alla *High Court of Justice* (England & Wales), *Chancery Division*, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia alcuni quesiti pregiudiziali con i quali si chiede sostanzialmente i) se il titolare di un marchio abbia il diritto di vietare di far apparire – a partire da una parola chiave identica a tale marchio – un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato; ii) se il titolare di un marchio che gode di notorietà abbia la possibilità di far valere il suddetto diritto; iii) se siano rilevanti la circostanza che detto annuncio pubblicitario possa indurre una parte del pubblico interessato a ritenere erroneamente che l'inserzionista faccia parte della rete commerciale del titolare del marchio e la circostanza che il prestatore del servizio di posizionamento non consenta ai titolari di marchi di opporsi alla selezione, quali parole chiave, di segni identici a questi ultimi. Anche in questo caso, come nei precedenti analizzati, la normativa che viene in rilievo è rappresentata dall'art. 5 della Direttiva 89/104 e l'art. 9 del Regolamento n. 40/94. Inizialmente la Corte si sofferma sulla distinzione tra la tutela offerta dalla lettera a) dell'art. 5 e quella della lettera b). La prima prevede l'ipotesi della c.d. “doppia identità”, in cui un terzo fa uso di un segno identico ad un marchio per prodotti e servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato: in tal caso la protezione data al titolare è “assoluta”, mentre, laddove non sussista questa duplice identità, solo l'esistenza

di un rischio di confusione consente al titolare di far utilmente valere il proprio diritto esclusivo. Il concetto di tutela “assoluta” è stato poi contestualizzato dalla Corte nel senso che il titolare può vietare solo quegli usi che pregiudicano o possono pregiudicare le funzioni del marchio: indicazione d’origine, garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità (e abbiamo visto che questa interpretazione è stata ribadita in più occasioni). Nell’analisi della funzione di indicazione di origine e di pubblicità, i giudici europei riportano quanto statuito nei casi precedenti (*Google France e Google e Portakabin*): il concreto pregiudizio alla funzione di indicazione d’origine dipende da come l’annuncio è presentato⁷⁶, mentre la funzione di pubblicità non viene compromessa dall’uso del segno nell’ambito di un servizio come quello considerato. Per giungere a quest’ultima affermazione la Corte però argomenta in modo parzialmente differente rispetto alle sentenze precedenti: dichiara infatti che, pur essendo il marchio un elemento essenziale del sistema di concorrenza sana e leale, esso non ha lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche intrinseche al gioco della concorrenza, come la pubblicità in questione (che cioè parte da parole chiave corrispondenti a marchi altrui), che in generale ha lo scopo di proporre alternative ai prodotti o servizi dei titolari dei marchi. In quest’ottica, dunque, il *keyword advertising* viene inquadrato come legittima pratica adottata sul mercato dagli operatori economici per proporre al pubblico dei consumatori utenti delle alternative rispetto ai prodotti o ai servizi offerti dai titolari dei marchi.

Come accennato *supra*, per la prima volta viene qui esplicitamente focalizzata l’ulteriore funzione del marchio, quella di investimento. Essa viene violata quando “l’uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato

⁷⁶ L’unico aspetto di novità è dato forse dall’inserimento di ulteriori criteri, a cui il giudice nazionale può far riferimento nella valutazione sulla sussistenza della violazione; cfr. paragrafi 50 e seguenti della sentenza.

registrato intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli⁷⁷. Il titolare della privativa può quindi opporsi all'uso del segno quando esso lede o mette in pericolo la conservazione della reputazione; non può invece intervenire se il concorrente agisce nel rispetto della leale concorrenza e della funzione di indicazione d'origine, costringendolo solamente ad adeguare i propri sforzi per acquisire e mantenere la reputazione sul mercato. Risulta considerevole questa affermazione di principio da parte della Corte, che costituisce uno strumento ulteriore di tutela per i titolari del marchio; tuttavia parte della dottrina ha sottolineato come le indicazioni sul contenuto della violazione della funzione non brillino per specificità, rendendo così probabili, oltre che necessari, ulteriori interventi giurisprudenziali in materia⁷⁸.

Infine la Corte offre un'interpretazione anche dell'art. 5 n. 2 e art. 9 n. 1 lett c), che riguardano l'ipotesi di marchio dotato di notorietà, applicabili nella causa in commento poiché il marchio Interflora gode di tale *status*. Queste norme disegnano una tutela del marchio più ampia, definita ultramerceologica: infatti prevedono la possibilità per il titolare del segno di vietare l'uso di segni identici o simili anche per prodotti o servizi non simili, qualora detto uso arrechi pregiudizio o tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, a prescindere da un rischio di confusione (a differenza dei marchi ordinari, dunque, non occorre verificare il pregiudizio alle funzioni del marchio). Il pregiudizio a parere della Corte si configura nel caso di diluizione, ossia quando l'uso da parte del terzo fa sì che il marchio non riesca più a distinguere determinati prodotti, a creare nella mente dei consumatori un'associazione immediata ad un certo prodotto; in sostanza, quando il marchio diventa un termine

⁷⁷ Cfr. paragrafo 62 della sentenza.

⁷⁸ Così DI PAOLA-PALMIERI, (*In tema di uso dei marchi nei sistemi di comunicazione attraverso Internet*), cit., pag. 350-351.

generico. Per valutare se l'uso del segno come parola chiave raggiunge un tale effetto, il giudice del rinvio dovrà guardare al modo in cui è strutturato l'annuncio pubblicitario: la capacità distintiva del marchio risulterà ridotta allorquando un utente non riesca a capire che i prodotti offerti derivano da un concorrente del titolare del marchio. Per quanto riguarda la seconda condizione, quella del vantaggio (c.d. parassitismo), secondo i giudici è indubbio che i concorrenti, nell'acquistare una *keyword* corrispondente al marchio notorio, agiscano al fine di trarre vantaggio dalla notorietà. Tuttavia, tale uso non va considerato indebito se il terzo propone un'alternativa, senza provocare diluizione, corrosione o pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto in tali casi egli agisce in condizioni di concorrenza leale. Al contrario si ha uso illecito quando il concorrente faccia un uso immotivato del segno al solo fine di avvantaggiarsi in modo del tutto gratuito del suo potere attrattivo, ad esempio vendendo imitazioni dei prodotti del titolare del marchio.

La disamina delle sentenze europee in materia di *keyword advertising* ci mostra, quindi, come si stia ampliando la tutela del marchio, sviluppando quella tendenza che oggi viene definita tutela funzionalizzata del marchio stesso. Questo tipo di protezione si sposa perfettamente col tentativo del legislatore europeo di interpretare la normativa marchi non solo in un'ottica "proprietaria", ma anche ricordando i suoi riflessi concorrenziali. In linea con questo elemento, il giudizio che il giudice del rinvio è chiamato a compiere si basa non esclusivamente sull'uso del marchio come parola chiave in sé e per sé considerato, quanto piuttosto sull'uso della *keyword* in quanto strumento che permette di visualizzare l'annuncio pubblicitario; la legittimità dell'uso del marchio come parola chiave dipende dalla struttura delle iniziative pubblicitarie. L'annuncio deve risultare chiaro all'utente e permettergli di comprendere la provenienza dei prodotti o servizi, salvaguardando così non solo l'essenziale funzione di indicazione d'origine, ma anche la "nuove" funzioni di

comunicazione, investimento, pubblicità, garanzia qualitativa. Insomma, è la correttezza dell'informazione promozionale a scriminare le condotte illecite da quelle lecite. Quanto commentato *supra* mostra come questo criterio sia costantemente affermato dai giudici europei sia per i marchi ordinari sia per quelli che godono di notorietà.

Come sempre, la Corte pone delle linee guida per l'interpretazione delle norme: spetta poi ai singoli giudici nazionali graduare le modalità d'intervento, in modo da trovare un soddisfacente equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Interessante risulta perciò, a questo punto, analizzare le decisioni della giurisprudenza italiana riguardo al fenomeno in esame.

2.2.3. Le posizioni della giurisprudenza italiana

Una delle prime pronunce di merito italiane è stata emanata l'11 marzo 2009 dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Milano ed è significativa in quanto precede la giurisprudenza comunitaria esaminata *supra*⁷⁹. La disputa vedeva attrici le società Win Rent spa e Avis Autonoleggio spa, imprese attive nel settore del noleggio degli autoveicoli e licenziatarie per l'Italia dei marchi "Sixt" e "Avis", che convenivano in giudizio le società Zanox.de AG e Zanox srl, il sig. Beaussant Rolande e Rodea Multimedia Sarl, soggetti incaricati da Sixt per la pubblicizzazione e la commercializzazione in Internet dei servizi offerti, nonché Google Italy srl, Google Inc. e Google UK Ltd. Le prime lamentavano la contraffazione del proprio marchio Avis attraverso l'uso di una parola chiave corrispondente a tale marchio nell'ambito della piattaforma *AdWords* di Google; inserendo tale termine, si poteva visualizzare tra i

⁷⁹ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 11 marzo 2009, in *Giur. it.*, 2010, p. 125, con nota di MANTELERO.

risultati sponsorizzati un *link* rinvianti al sito della Sixt. A detta delle attrici, il comportamento dei convenuti aveva inoltre causato loro gravi danni economici e d'immagine, integrando anche una fattispecie di concorrenza sleale, quanto ad Avis per la perdita di clientela, che era stata sviata verso Sixt, e quanto a Sixt perché il pubblico del settore aveva ritenuto di addossarle la responsabilità dell'illecita iniziativa. Rinviando ai capitoli riguardanti la responsabilità degli *ISP* ogni questione riguardante l'operato e la responsabilità di Google, qui esclusa per mancanza di legittimazione passiva, i giudici milanesi hanno dichiarato che il servizio gestito da Google è di per sé lecito; infatti nelle condizioni generali del servizio Google invita all'osservanza delle norme che tutelano la proprietà industriale e intellettuale. La libera scelta della parola chiave da parte degli utenti andrà poi valutata, dal punto di vista della sua rilevanza giuridica, nel caso in cui essa ricada su segni distintivi altrui. Nel caso in esame è stato ravvisato sia un illecito contraffattorio, sia un illecito concorrenziale. Sotto il primo profilo, l'illiceità è stata ricondotta all'art. 21, n. 2 CPI, in quanto il segno veniva utilizzato con funzione distintiva di servizi e prodotti, tipica del marchio, in modo tale da poter creare confusione sul mercato. Nella sentenza si legge: “[Risulta] infatti pacifico in causa che, “cliccando” sul marchio Avis del link sponsorizzato, si venisse reindirizzati al sito “Sixt”, così da rendere concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione”. Sotto il secondo profilo il giudicante ha, inoltre, ritenuto sussistente un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., in quanto l'uso in questione costituisce attività appropriativa di pregi e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui attività d'impresa. Questa sentenza è stata oggetto di osservazioni da parte di un Autore, secondo il quale non è chiaro quale sia l'uso del segno che il giudice ha ritenuto illecito. Se è l'uso del termine nell'annuncio pubblicitario correlato al *link*, non ci sarebbe niente

di innovativo nella pronuncia in esame, non essendoci differenza tra un tale uso ed altri usi facilmente qualificabili come illeciti; se invece il giudice ha fatto riferimento all'atto dell'inserzionista di selezione della parola chiave, difficilmente si potrebbe parlare di prodotti e servizi identici o affini, in quanto l'uso in questione si risolverebbe in un rapporto interno tra Google e gli inserzionisti, che non andrebbe ad includere il pubblico⁸⁰. A conclusioni simili a quelle della sentenza commentata è pervenuto anche il Tribunale di Bologna, sezione specializzata diritto industriale, con la pronuncia datata 1 luglio 2011⁸¹; tuttavia, in questo caso i giudici hanno fatto pieno riferimento alla giurisprudenza europea, in particolare al caso *Google France e Google*. Ci limitiamo ad esporre quanto statuito, evitando la descrizione dei fatti in causa poiché nella sostanza corrispondono agli altri casi già esaminati di uso di parola chiave corrispondente a marchio all'interno del servizio *AdWords*. Il Collegio ha ravvisato nella fattispecie in esame un caso di violazione del marchio *ex art. 20 CPI*, in quanto l'annuncio pubblicitario realizzato dalla società convenuta utilizzando la parola chiave in questione era tale da non consentire all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se essa fosse impresa terza rispetto alla titolare del marchio o, al contrario, se essa fosse impresa in qualche modo collegata ad essa. Ciò poiché il sito presentava, da un lato, una insufficiente comunicazione di informazioni in ordine ai rapporti tra le due imprese e, dall'altro, in ragione della presenza dello slogan "crepe nei muri?", slogan generico, inadatto a consentire l'immediata diversità tra le due società concorrenti (anzi, lo slogan era stato in precedenza utilizzato proprio dall'attrice). Il giudice così ha concluso: "l'annuncio pubblicitario inserito da Geosec attraverso l'utilizzo della parola

⁸⁰ SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 741; da notare come l'argomento che fa leva su un uso "interno" del segno venga utilizzato dall'Avvocato Generale nelle Conclusioni del caso *Google France e Google*, vedi paragrafi 66 e 67.

⁸¹ Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 1 luglio 2011, consultabile nella banca dati *Leggi d'Italia (Gruppo Wolters Kluwer)*.

“kappazeta”, in ragione del tenore eccessivamente vago, deve ritenersi idoneo a determinare confusione nei confronti dell'utente interessato ad ottenere informazioni in ordine alla attività commerciale e ai prodotti della società attrice, sussistendo un potenziale rischio di associazione”. La condotta posta in essere dalla convenuta integrava, altresì, una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., poiché l'uso del segno era potenzialmente idoneo ad agganciare l'utente, causando così uno sviamento di clientela e un vantaggio concorrenziale per il concorrente.

Infine riportiamo altre due decisioni, deliberate nel 2013 a distanza di due mesi l'una dall'altra; la prima è un'ordinanza resa in un procedimento cautelare dal Tribunale di Milano⁸², la seconda è una sentenza dal Tribunale di Palermo⁸³. Il primo caso riguardava la società Remail srl, titolare del marchio “Remail”, che accusava il convenuto di contraffazione del proprio marchio mediante l'acquisto di tale parola chiave su *AdWords* per pubblicizzare servizi dello stesso tipo di quelli offerti dall'attrice. La Corte ha ravvisato in effetti una contraffazione, affermando in primo luogo che il convenuto ha utilizzato il segno in funzione distintiva, attirando i navigatori sul proprio sito *web*, che offre servizi simili a quelli del titolare. Da questo punto di vista la decisione sembra differenziarsi dagli orientamenti della giurisprudenza europea, che indica la necessità di valutare la violazione in base al pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio, non in base all'uso in funzione distintiva o meno. Inoltre, parte della dottrina⁸⁴ ha osservato che non è stata specificata la modalità con cui il soggetto ha reindirizzato gli utenti al proprio sito, mentre la stessa Corte di Giustizia europea ha previsto che la violazione della funzione pubblicitaria non si ha solo col semplice uso del segno per proporre

⁸² Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 23 aprile 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 179, con nota di GUARDÌ.

⁸³ Trib. Palermo, sez. spec. prop. ind. e int., 7 giugno 2013, cit..

⁸⁴ Questa posizione è espressa da GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del “service provider” nell'ambito del “keyword advertising”*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 205.

un'alternativa ai prodotti del titolare del marchio, ma con specifici comportamenti scorretti, come la vendita di imitazioni o la diluizione del segno⁸⁵. Tale critica non sembra condivisibile, o quantomeno sembra mal posta, in quanto il giudice milanese successivamente ha aggiunto che l'uso in questione è idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale tra i servizi offerti e la società attrice, ingenerando un rischio di confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi; guardando ai principi comunitari, sembra quindi che ci sia una funzione del marchio che viene pregiudicata, ed è quella essenziale, ovvero la funzione di indicazione d'origine. Appare dunque ripresa e confermata la giurisprudenza europea, al contrario di quanto traspariva inizialmente. Sorge invece qualche dubbio in relazione alla riconduzione della contraffazione all'art. 21 comma 2° CPI. Tale disposizione, infatti, più che prevedere ipotesi di violazione da parte di un terzo pone dei limiti al titolare del diritto di marchio (come rende evidente la stessa rubrica dell'articolo); al più poteva essere richiamato il primo comma dell'art. 21, che indica gli usi conformi alla correttezza professionale che non possono essere vietati al terzo. Visto che l'uso del convenuto costituiva contraffazione, sarebbe probabilmente stato maggiormente appropriato il riferimento all'art. 20 comma 1°⁸⁶.

Il caso deciso dal Tribunale di Palermo presenta una particolarità degna di nota: i giudici hanno compiuto una distinzione tra il periodo in cui l'inserzionista ha usato la *dynamic keyword insertion* e il periodo in cui non ne ha fatto uso, statuendo la sua responsabilità solo nel primo periodo. La *dynamic keyword insertion* è una funzione inerente al servizio *AdWords* che permette che la parola chiave oggetto della ricerca appaia anche come titolo dell'annuncio pubblicitario, al fine di rendere più efficace la pubblicità stessa. Nel

⁸⁵ Cfr. sentenza Interflora; nella sentenza, tuttavia, quanto detto riguarda la specifica ipotesi di marchio rinomato, ipotesi che non sembra configurarsi nel caso in esame.

⁸⁶ GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del "service provider" nell'ambito del "keyword advertising"*, cit., p. 207.

momento in cui l'inserzionista non ha utilizzato tale funzione, secondo i giudici non si configura un illecito di tipo contraffattorio né concorrenziale. In particolare, richiamando le tre funzioni del marchio analizzate dalle sentenze europee, l'uso di parole chiave corrispondenti al marchio nell'ambito del *keyword advertising* non è idoneo a ledere la funzione di pubblicità poiché in sé è un meccanismo lecito facente parte delle normali dinamiche concorrenziali del mercato⁸⁷. Non sono inoltre pregiudicate nemmeno le altre due funzioni di indicazione d'origine e di investimento, poiché il modo in cui l'annuncio pubblicitario era formulato consentiva perfettamente all'utente mediamente informato e ragionevolmente attento di capire che i servizi offerti provenivano da un concorrente del titolare del marchio, e che tra le due imprese non sussisteva alcun collegamento economico. Per lo stesso motivo si è ritenuto che non vi siano state diluizione, corrosione e parassitismo (pregiudizi che possono essere arrecati al marchio dotato di rinomanza). Il giudizio della Corte cambia radicalmente in riferimento al momento dell'impiego della tecnica della *dynamic keyword insertion*. Essa richiede che l'inserzionista specifichi un URL di visualizzazione da mostrare ai clienti e un URL di destinazione, che viene utilizzato per determinare dove le persone vengono indirizzate quando fanno *clic* sull'annuncio; la parola chiave scelta viene visualizzata come titolo dell'annuncio stesso. In questo caso impiegare il marchio come *keyword* equivale ad agganciare il proprio sito al marchio stesso, sfruttandone la notorietà; inoltre un'operazione di questo tipo può generare confusione ed indurre in errore il pubblico, integrando così sia un illecito concorrenziale per appropriazione di pregi altrui e, in generale, per condotta sleale e scorretta⁸⁸, sia un illecito contraffattorio, a causa della confusione sulla provenienza dei servizi.

⁸⁷ Cfr. sentenza *Interflora*.

⁸⁸ GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del "service provider" nell'ambito del "keyword advertising"*, cit., p. 207 e ss.. L'Autore si sofferma ampiamente su questa fattispecie, evidenziando la

La pronuncia palermitana risulta essere la più recente in tema di *keyword advertising*. Volendo riassumere in alcune battute quanto analizzato, si può affermare che il percorso giurisprudenziale italiano ricalca sostanzialmente quello della giurisprudenza europea, a cui si fa quasi sempre riferimento, seppur con qualche difformità da una sentenza all'altra. Anzi, si è visto come già prima del *leading case Google France e Google* in Italia si era giunti al riconoscimento della liceità del fenomeno in esame, fondamentale non solo per il funzionamento dei servizi di posizionamento ma anche per il funzionamento dell'intero motore di ricerca⁸⁹. Come insegna la Corte europea, inoltre, l'attenzione è rivolta principalmente all'attività pubblicitaria e alla sua modalità di esternazione al pubblico, integrando contraffazione e concorrenza sleale le ipotesi di annunci pubblicitari non chiari, poco comprensibili sull'origine dei prodotti. Da questo punto di vista, si può evidenziare un aspetto di criticità: soprattutto nelle sentenze più recenti, non si riesce a focalizzare analiticamente ciò che integra concorrenza sleale (prevista dal codice civile) e ciò che invece integra contraffazione (disciplinata dalla normativa sui segni distintivi), in special modo per quanto riguarda il marchio rinomato; manca una chiara specificazione e distinzione tra le funzioni e i concetti, e di conseguenza una distinzione anche tra le tutele offerte. Come afferma l'Autore da ultimo citato, ciò rappresenta un ulteriore elemento a sostegno dell'interpretazione proconcorrenziale data ai diritti di privativa⁹⁰. La lettura a favore della concorrenza viene supportata anche dal riconoscimento da parte del giudice palermitano del fatto che l'uso di parole chiave in questione rientra a pieno titolo tra le pratiche pubblicitarie lecite, come previsto nel caso *Interflora*. La tecnologia

mancanza di chiarezza da parte del giudice palermitano riguardo all'ipotesi specifica presa in considerazione e valutando la validità o meno di ciascun comma dell'art. 2598 c.c. applicati al caso di specie.

⁸⁹ Nelle Conclusioni del caso *Google France e Google*, l'Avvocato Generale esprimeva il rischio che una decisione diversa, che cioè dichiarasse l'illiceità *tout court* del *keyword advertising*, comportasse conseguenze di non poco rilievo sul funzionamento e sull'uso dei motori di ricerca, strumenti essenziali per la società attuale; cfr. paragrafi 71 e 121 e seguenti.

⁹⁰ GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del "service provider" nell'ambito del "keyword advertising"*, cit., p. 205.

evolve rapidamente; per questo, sicuramente la materia è destinata a sviluppi e specificazioni ulteriori, come già si può vedere nel caso deciso dal Tribunale di Palermo, dove viene in rilievo la nuova funzione *dynamic keyword insertion*.

2.3. Il marchio e il nome a dominio

Negli ultimi decenni si è assistito alla crescita esponenziale di un nuovo mercato, quello virtuale. Sono sempre più rare, infatti, le imprese che non si dotano di un proprio sito internet dove pubblicizzare e spesso offrire in vendita i propri prodotti. Per essere visibile, riconosciuta e riconoscibile dagli utenti, è naturale che l'impresa scelga come proprio "nome su internet" un termine corrispondente ad un proprio segno distintivo, specialmente al marchio, essendo esso il segno che identifica l'attività e i prodotti e servizi. Ecco perché risulta ora essenziale analizzare il nome a dominio, per capire il suo ruolo, la sua qualificazione nel mondo giuridico, e come la (scarsa) disciplina ad esso dedicata si rapporti con le norme a tutela del marchio. Analizzeremo *in primis* la sua natura, per poi soffermarci sui casi concreti in cui esso viene in contatto e in conflitto con il marchio.

2.3.1. La natura "bifronte" del nome a dominio

Il nome a dominio rappresenta l'indirizzo telematico scelto liberamente dall'utente di internet per la sua reperibilità, riferibilità ed identificazione sulla rete. Se pensiamo alla nostra esperienza quotidiana, esso corrisponde al nome del sito che vediamo in alto nello schermo, nello spazio dedicato (per intendersi, il nome che segue il *www*). Può essere

analizzato sotto due diversi punti di vista, quello strettamente tecnico e quello giuridico; da qui la definizione della sua natura come “bifronte”.

2.3.1.1. La qualificazione tecnica

Guardando alla sua qualificazione tecnica, il nome a dominio ha essenzialmente lo scopo di rendere più agevole per gli utenti l'accesso alle risorse internet. Infatti ogni computer presente sulla rete internet è identificato da un indirizzo IP (*Internet Protocol*), formato da un preciso numero di *bit*; è quindi un codice di tipo numerico, di difficile memorizzazione (ad esempio, 192.168.255.0). Per questo motivo, è stato creato un sistema (il c.d. *DNS, Domain Name System*) per tradurre gli indirizzi numerici in stringhe di caratteri alfanumerici combinati tra loro. Il nome a dominio, dunque, è un indirizzo alfanumerico corrispondente ad uno specifico indirizzo IP. Esso è costituito da un *Top Level Domain (TLD)* e da un *Second Level Domain (SLD)*. Il primo è la parte che si visualizza alla fine della stringa e può essere di due tipi: generico o geografico. I domini di primo livello generici (c.d. *gTLD*) sono dei suffissi generici che solitamente si differenziano in base al settore di pertinenza del sito e vengono usati da particolari classi: ad esempio *.com* per le attività commerciali, *.edu* per enti di ricerca ed università e così via. Quelli geografici invece (*country code TLD – ccTLD*) fanno riferimento ad uno Stato specifico, come *.it* per l'Italia o *.uk* per il Regno Unito. Il dominio di secondo livello, posto a sinistra del *TLD*, è la parte scelta liberamente dall'utente, il cosiddetto “cuore” del nome a dominio. Dell'assegnazione dei nomi a dominio si occupa a livello internazionale l'*ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)*, società senza fine di lucro che agisce in forza di un legame contrattuale con il governo degli Stati Uniti d'America; essa fissa le regole della rete ed attribuisce blocchi di indirizzi IP ad

organizzatori macroregionali (Europa, Asia-Pacifico, America e resto del mondo), i quali, a loro volta, li allocano alle rispettive autorità nazionali o locali (chiamate *Registration Authority - RA*), che provvedono concretamente all'assegnazione agli utenti finali. In Italia tale compito è stato attribuito all'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IITCNR), che lo svolge quotidianamente attraverso un organismo *ad hoc*, denominato Registro.it⁹¹. Esso si occupa dell'assegnazione e gestione dei domini *.it* e della relativa infrastruttura tecnica, compresa la gestione delle vicende successive alla prima registrazione, come il trasferimento, la modifica e la cancellazione⁹². Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio si basa su due principi fondamentali e tra loro consequenziali:

- il principio di unicità del nome a dominio: non possono esistere due indirizzi internet identici (ovvero con lo stesso *SLD*);
- il principio del *first come, first served*: il nome a dominio viene assegnato a chi per primo ne fa richiesta (quindi si segue l'ordine cronologico delle richieste)⁹³.

Chiunque può richiedere la registrazione di un nome a dominio, rivolgendosi a delle organizzazioni specifiche, accreditate presso la RA italiana, che in forza di un contratto con quest'ultima offrono agli utenti diversi servizi, che vanno dalla semplice registrazione del nome a dominio alla realizzazione di siti *web*, alla fornitura di connettività internet,

⁹¹ Esso opera in stretto collegamento con il Ministero dello Sviluppo Economico.

⁹² Inizialmente le procedure operative e i regolamenti in base ai quali operava la RA erano stabiliti da un ulteriore organismo definito *Naming Authority (NA)*. Il vecchio sistema basato sul dualismo RA e NA fu sostituito nel 2004 da un nuovo sistema nel quale l'Internet Governance del *ccTLD .it* era accentrata nel "Registro del *ccTLD .it*", nel cui ambito fu costituita una "Commissione per le regole e procedure tecniche del Registro del *ccTLD .it*" (Commissione Regole)", con funzioni consultive, il cui compito era quello di proporre al Direttore del Registro le norme per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio italiani. Successivamente tale commissione è stata sostituita dal Comitato di Indirizzo del Registro (CIR).

⁹³ Le norme di *Naming* prevedono la possibilità di derogare all'oggettivo criterio temporale qualora la registrazione abbia avuto finalità speculativa. Cfr. GALLI, *Sui nomi di dominio in Internet*, in *Rass. Dir. civ.*, 2006, p. 676.

all'erogazione di servizi altamente specializzati⁹⁴. La presenza di tali soggetti, che fanno da tramite tra la RA e l'utente finale, pone dei delicati problemi circa la loro responsabilità, diretta o concorrente, nel caso di compimento di un illecito. Questo aspetto verrà ampiamente analizzato nel capitolo riguardante la responsabilità, naturalmente dal punto di vista che qui interessa, ossia la violazione dei diritti di proprietà sul marchio.

2.3.1.2. *La qualificazione giuridica*

Dopo i primi anni di sviluppo della rete internet come rete di telecomunicazione, in poco tempo le aziende hanno capito che il mondo virtuale poteva diventare un'opportunità di *business*. Si sono però presto scontrate con un problema: la registrazione dei nomi a dominio segue delle regole proprie, soprattutto di tipo tecnico-convenzionale, che non sempre tengono in considerazione e si trovano in armonia con le norme legislative a tutela dei segni distintivi dell'impresa. Tale problema non si è manifestato solo in Italia; uno dei primi casi, che ha reso evidente la necessità di un intervento legislativo, si è verificato negli Stati Uniti, dove un giornalista ha acquistato il diritto di uso sul dominio "mcdonalds.com", usufruendo così del nome dell'impresa multinazionale di *fast food*. Le intenzioni del giornalista erano esclusivamente dimostrative, così il ricavato della vendita del dominio è stato devoluto in beneficenza; è stato comunque raggiunto il fine stabilito, ossia quello di mettere in luce un fenomeno che se non regolamentato a dovere poteva degenerare in fattispecie illecite⁹⁵. Tornando in Italia, inizialmente il rapporto tra nome a

⁹⁴ Questi fornitori di servizi internet sono definiti con diversi termini: *Registrar, Maintainer, Provider*. I primi due termini si riferiscono nello specifico alla registrazione del nome a dominio; la differenza consiste sostanzialmente nella modalità di registrazione, sincrona il primo, asincrona il secondo. Il termine *Provider* configura più propriamente colui che fornisce il collegamento ad internet ed eventualmente una serie di servizi ulteriori.

⁹⁵ Così in effetti è stato: alcune imprese sono state costrette ad acquistare il nome a dominio corrispondente al proprio segno distintivo pagando un compenso talvolta spropositato rispetto a quello che avrebbero pagato per una "nuova" registrazione.

dominio e diritto dei segni distintivi è parso problematico, stante anche la mancanza di una disciplina riguardante appunto il nome a dominio. Questo ha portato la giurisprudenza, chiamata a risolvere le controversie in materia, ad emanare delle decisioni non univoche e talvolta in antitesi con i principi generali in materia di diritto industriale. Prima dell'avvento del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) in giurisprudenza si erano sviluppati due filoni interpretativi. Il primo, rimasto minoritario, riteneva che il nome a dominio non potesse essere assimilato ad un segno distintivo dell'impresa, essendo paragonabile alla via, al numero civico, al numero di telefono; i favorevoli a tale lettura intravedevano nel nome a dominio solo un mezzo tecnico, un mero indirizzo che permetteva agli interessati di "raggiungere" la pagina dell'azienda, allo stesso modo di un normale indirizzo nel mondo reale⁹⁶. Questa lettura è stata poi superata e si è fatto strada il secondo filone, di gran lunga maggioritario, che invece reputava il nome a dominio assimilabile ai segni distintivi dell'impresa. In tal senso, il *leading case* è rappresentato da un'ordinanza emessa nel 1997 dal Tribunale di Milano (caso *Amadeus*)⁹⁷, dove il giudice ha riconosciuto la capacità distintiva del nome a dominio affermando che "non sembra fondatamente contestabile che il *domain name* nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito, atto a concorrere all'identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) [...]". Tra i sostenitori di questa tesi tuttavia non vi era concordia circa lo specifico segno a cui il nome a dominio andasse ricollegato. Un primo orientamento richiama l'insegna, poiché spesso il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente⁹⁸; si è tuttavia osservato che non sempre il sito contrassegnato dal nome a dominio è strumento di per sé idoneo

⁹⁶ In questo senso Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in *Dir. ind.*, 2000, p. 331; Trib. Firenze, sez. dist. Empoli, 23 novembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 1902.

⁹⁷ Trib. Milano, 10 giugno 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 923

⁹⁸ Così Trib. Milano, 10 giugno 1997, cit..

all'esercizio di un'attività economica. Altri facevano invece riferimento al marchio, perché come quest'ultimo anche il nome a dominio assolve una funzione induttiva, comunicando informazioni e suggestioni su un prodotto o servizio⁹⁹. Anche questa assimilazione incontrava però degli ostacoli: ad esempio, sono diversi i presupposti e le regole per la registrazione del marchio, davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e del *domain name* per opera della RA (da ricordare che il primo opera sulla base di regole pubblicitarie, il secondo sulla base di regole di natura privatistica e convenzionale). Inoltre a differenza del marchio il nome a dominio non può essere registrato per una classe determinata di prodotti e di servizi. Un terzo orientamento ha ricondotto il nome a dominio alla figura del segno distintivo atipico, avendo esso un valore giuridico autonomo, irriducibile ai segni distintivi esistenti; in particolare, secondo alcuni presenterebbe insieme i caratteri di contrassegno di un prodotto o di un servizio, analoghi a quelli di un marchio, e di identificazione dell'impresa stessa, analoghi a quelli della ditta e dell'insegna¹⁰⁰. Da ultimo, in alcune pronunce si preferiva non dare ai nomi a dominio una qualificazione unitaria: “si deve escludere che al nome di dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto – a seconda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del sito – potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo del marchio d'impresa; nelle altre e diverse ipotesi [...] verrà certamente a mancare la *ratio* sottesa all'equiparazione del nome a dominio ai segni distintivi d'impresa, con conseguente, e del tutto legittima, diversa qualificazione del nome a dominio¹⁰¹”. In ogni caso, il tentativo di inquadrare il

⁹⁹ Così Trib. Catanzaro, 12 febbraio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 4409, 640; Trib. Roma, 27 febbraio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 4412, 715; Trib. Roma, 10 febbraio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p. 4800, 225.

¹⁰⁰ Cfr. GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 303.

¹⁰¹ Sono queste le conclusioni raggiunte da Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 634, in *Corriere giur.*, 2004, 6, p. 786, con nota di MAIETTA.

nome a dominio entro un'unica categoria (o meglio, di collegarlo ad un segno specifico) risulta poco utile ai fini della risoluzione dei conflitti con gli altri segni distintivi: la dottrina e la giurisprudenza più attente non hanno tardato a sottolineare che, qualunque sia il segno distintivo a cui il nome in questione viene collegato, il risultato pratico non cambia, stante il principio di unitarietà dei segni distintivi, che prima di essere consacrato nel CPI aveva già trovato accogliamento nella giurisprudenza¹⁰².

Nel redigere il Codice della Proprietà Industriale il legislatore ha recepito gli indirizzi prevalenti in giurisprudenza, inserendo a pieno titolo il nome a dominio tra i segni distintivi (in dottrina si è parlato di segno distintivo parzialmente tipico e di segno distintivo tipico non titolato, distinto dalla categoria dei diritti titolati, derivanti cioè dalla registrazione e brevettazione, previsti dai primi tre commi dell'art. 2¹⁰³). La disciplina ivi inserita non è di certo completa ed esaustiva; sono pochi infatti gli articoli che si riferiscono, direttamente ed indirettamente, al nome a dominio. Quanto alle norme generali vanno richiamati:

- l'art. 1, secondo cui la proprietà industriale comprende anche gli "altri" segni distintivi diversi dal marchio;
- l'art. 2, comma 4°, punto di riferimento per chi inserisce il nome a dominio tra i segni distintivi tipici non titolati, secondo cui "sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine";

¹⁰² Secondo altra dottrina tuttavia rimane comunque importante trovare una precisa qualificazione giuridica per i nomi a dominio, soprattutto per stabilire la disciplina applicabile; così CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in (a cura di) RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet giuridica, Milano, 2011, p. 420.

¹⁰³ Nel primo senso RICOLFI, *I segni distintivi di Impresa. Marchio Ditta Insegna*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012; nel secondo senso CASABURI, *Nomi a dominio internet e tutela della proprietà industriale*, in *Giur. merito*, 2008, p. 1497.

- il capo III sulla tutela giurisdizionale, che salvo diversa previsione si riferisce a tutti i diritti di proprietà industriale.

Nominano invece nello specifico il nome a dominio:

- l'art. 12, comma 1°, lett b), secondo il quale non possono essere registrati come marchi, in quanto carenti del requisito della novità, segni che “siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”;
- l'art. 22, che enuclea il principio di unitarietà dei segni distintivi e include il nome a dominio tra i segni distintivi il cui utilizzo è vietato in presenza di particolari condizioni; il primo comma riguarda i marchi ordinari e vieta di adottare un segno “uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”; il secondo comma invece riguarda i marchi dotati di rinomanza, estendendo il divieto di cui al comma 1° all'adozione di “un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”;

- l'art. 118, comma 6°, che prevede che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione;
- l'art. 133, dove si legge che “l'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento”.

In origine l'espressione “nome a dominio” era accompagnata dal termine “aziendale”, per esplicitare in modo chiaro che quanto previsto dal CPI riguarda solo i *domain names* usati in ambito commerciale e pubblicitario e non quelli di cui si fa un uso “civile”. Per questi ultimi l'equiparazione nomi a dominio – segni distintivi d'impresa sarebbe fuori luogo, in quanto secondo una dottrina essi sono al di fuori del mondo imprenditoriale¹⁰⁴. Tale distinzione sembra esser stata confermata e rafforzata da una modifica apportata dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha sostituito la parola “aziendale” con le attuali “di un sito usato nell'attività economica”¹⁰⁵. Ciò ha inoltre formalizzato l'ampliamento dell'ambito di applicazione di queste norme, che era già stato anticipato dall'interpretazione estensiva della giurisprudenza.

Sebbene dunque il Codice non introduca una definizione sostanziale del nome a dominio, esso contiene un espresso riconoscimento giuridico del nome a dominio come autonomo

¹⁰⁴ Secondo la stessa dottrina, tuttavia, anch'essi possono interferire negativamente sugli altrui interessi economici; essendo la tutela dei segni distintivi una tutela assoluta, le norme industrialistiche troveranno applicazione in via analogica. Vedi CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 339.

¹⁰⁵ Solo all'art. 118 comma 6° si legge ancora l'aggettivo “aziendale”.

segno distintivo. Questo comporta che, come accade per tutti i diritti di proprietà industriale, anche il nome a dominio gode della tutela processuale prevista dal capo III. Inoltre la sua disciplina, per quanto non espressamente previsto, si fonda sulle norme dettate per il marchio registrato in via diretta e non analogica, naturalmente adattandole alle peculiarità di internet.

2.3.2. Fattispecie concrete

Giunti a questo punto, possiamo analizzare le ipotesi più interessanti in cui il nome a dominio entra in conflitto con il marchio, facendo riferimento ai casi concreti portati davanti ai Tribunali nazionali. Ricordiamo che i soggetti che si ritengono lesi dall'assegnazione di un *domain name* hanno uno strumento ulteriore di tutela; oltre al giudice ordinario, infatti, possono servirsi delle procedure stragiudiziali messe a disposizione sia da *ICANN* sia da Registro.it. Di questi procedimenti si parlerà più avanti, nel capitolo dedicato alle tutele. Si rimanda a tale sede anche la trattazione riguardante l'applicabilità ai casi in questione delle norme sulla concorrenza sleale.

2.3.2.1. "Semplice" conflitto marchio – nome a dominio. Il rischio di confusione

È questa l'ipotesi basilare, più frequente, che ha interessato la giurisprudenza italiana a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. L'abbiamo definita semplice per distinguerla da altre fattispecie specifiche, dove la registrazione viene fatta con particolari intenti lesivi (vedi i casi di *domain grabbing* o *cybersquatting*). Accade talvolta che chi si appresta a registrare il proprio marchio come nome a dominio riscontri che un identico nome a dominio è già stato registrato da altri soggetti, che possono essere concorrenti ma

anche terzi che operano in settori commerciali diversi, stante il principio dell'unicità della registrazione. Questo fenomeno non deriva da una qualche colpa ascrivibile alla *Registration Authority* competente; i controlli che essa è tenuta a svolgere al momento della richiesta di registrazione, infatti, sono solo di tipo tecnico e non riguardano la presenza di preesistenti diritti di privativa o di altro genere sul nome prescelto dal richiedente. In questo caso, in base alla regola del *first come first served*, il titolare del marchio non avrebbe alcuna possibilità di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio sulla rete telematica, il che costituisce un problema non di poco conto, considerata l'importanza che ha assunto la rete internet sia come strumento pubblicitario sia come "luogo" di vendita diretta dei propri prodotti e servizi. Ciò risulta particolarmente evidente nel caso di marchio dotato di rinomanza, dove con il comportamento considerato colui che non è il legittimo titolare si avvantaggia indebitamente di tale notorietà. Prima dell'avvento del CPI, in giurisprudenza si distinguevano sostanzialmente due filoni. Il primo riteneva che nel caso in esame fosse ravvisabile sempre una contraffazione del marchio, in quanto un uso di questo genere fa sì che l'attività del terzo sia ricollegata a quella del titolare del marchio, comportando per il terzo un immediato e indebito beneficio. In definitiva, solo il titolare del marchio avrebbe il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e quindi anche in internet¹⁰⁶. Per lo stesso motivo gli stessi giudici configuravano poi anche un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 1. Un altro orientamento invece, per evitare che il divieto diventasse troppo generalizzato e colpisse qualsiasi uso di nome a dominio corrispondente a marchio, anche identificativo di beni o servizi completamente diversi o sconosciuti al grande pubblico, faceva riferimento all'affinità merceologica tra i beni e servizi offerti dai soggetti entrati in conflitto o al mercato economico di riferimento¹⁰⁷.

¹⁰⁶ SAMMARCO, *Il regime giuridico dei "nomi a dominio"*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 72 e ss..

¹⁰⁷ SAMMARCO, *Il regime giuridico dei "nomi a dominio"*, cit., p. 75.

Questi due criteri, tuttavia, a causa della particolarità di internet non erano ben definiti e rischiavano di diventare approssimativi e discrezionali: quello dell'affinità perché la struttura della rete è idonea a creare degli accostamenti tra segni distintivi che possono ingenerare confusione anche in caso di prodotti o servizi diversi, quello del mercato di riferimento perché internet ha creato una sorta di mercato universale, che comporta il superamento del concetto di mercato geografico come inteso nel mondo reale. Da sottolineare, inoltre, che la maggior parte dei provvedimenti sono stati emessi dalla giurisprudenza a seguito di procedimenti cautelari, a partire dal 1996; la prima decisione di merito si è avuta solo nel febbraio del 2002¹⁰⁸.

Il CPI ha parzialmente risolto alcuni aspetti problematici proprio sancendo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi; attualmente dunque il titolare del marchio può vietare ad un terzo di adottare come nome a dominio di un sito usato nell'attività economica un segno uguale o simile al proprio marchio "se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Per i marchi notori, la tutela si estende anche ai prodotti o servizi non affini "se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi" (art. 22 CPI).

Sembrerebbe perciò riportabile in questa sede tutto quello che è stato detto riguardo al marchio ordinario. Tuttavia la natura delle rete internet impone la necessità della disamina di un aspetto in particolare, presupposto per la configurabilità dell'illecito contraffattorio

¹⁰⁸ Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, in *Giur. merito*, 2002, p. 1265.

(perlomeno nel caso di marchio ordinario), su cui anche i giudici si sono soffermati nelle loro decisioni e su cui spesso si rinvengono opinioni differenti: il rischio di confusione.

Abbiamo visto che per i marchi ordinari l'art. 22 CPI richiede, come presupposto per il divieto di utilizzo di un segno uguale o simile al marchio, il rischio di confusione, che può derivare dall'identità o dall'affinità tra l'attività di impresa dei titolari dei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato. Nel caso in cui il segno in questione sia un nome a dominio l'accertamento di tale rischio assume dei caratteri peculiari ed è oggetto di pareri contrastanti. Innanzitutto è evidente che il giudizio di confondibilità tra i segni va incentrato solo sulle parole, non su qualunque segno grafico, poiché il nome a dominio ha una struttura rigida formata esclusivamente da combinazioni di lettere. Nel caso di marchio complesso, ossia un marchio che risulta da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, si fa riferimento quindi solo alla parte denominativa, che va confrontata con il termine che costituisce il dominio di secondo livello¹⁰⁹. Da questo punto di vista la portata dell'art. 7 CPI viene ridimensionata, essendo irrilevanti gli eventuali segni grafici; inoltre, sono idonee ad evitare il rischio di confusione solo quelle modifiche che investono la parte denominativa del marchio¹¹⁰. Alla stessa conclusione parte della dottrina è giunta prendendo le mosse da un'altra considerazione: la confusione per l'utente si genera nel momento in cui, a seguito della digitazione della parola sul motore di ricerca o dell'intero nome a dominio, visualizza i risultati sullo schermo; di conseguenza è solo la parte denominativa ad avere rilievo, perché una volta aperto il sito le differenziazioni grafiche sono ininfluenti, essendosi già

¹⁰⁹ Così CASABURI, *Nomi a dominio internet e tutela della proprietà industriale*, cit., p.1503.

¹¹⁰ Con riferimento alla disciplina previgente, in particolare all'art. 16 l.m., DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 102, 103.

verificata la confusione derivante dall'agganciamento con il segno altrui¹¹¹. La tesi appena citata merita un approfondimento poiché gioca un ruolo importante nella valutazione della confondibilità nell'ambiente internet e in più di una sentenza è stata richiamata ed utilizzata dai giudici. Essa si basa sulla convinzione che nella rete il pregiudizio per il titolare del marchio utilizzato dal terzo si configuri al momento in cui l'utente visualizza i risultati della propria ricerca: è in questo momento, infatti, che il navigatore può essere confuso e "scambiare" il sito del terzo per il sito oggetto della sua ricerca. Il fatto che aprendo il sito egli si renda conto che esso non corrisponde a quanto cercato non ha nessuna rilevanza, perché la confusione si è già verificata in precedenza al momento del contatto. Questa teoria ha avuto origine negli Stati Uniti: le Corti americane parlano di "*pre-sale (o initial interest) confusion*", confusione che ricorre quando il marchio è usato "*to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of the confusion*"¹¹². In Italia un'attenta dottrina, guardando alla particolarità di internet, ha sottolineato un aspetto parzialmente diverso e ha parlato di "agganciamento" al marchio altrui; si è affermato che ciò che teme l'imprenditore in internet non è solo il fatto di essere confuso con altri ma il fatto che i consumatori, tra i risultati della ricerca, visualizzino offerte (sia di prodotti identici o simili, ma anche di prodotti diversi) che li scostano dalla loro prima ricerca¹¹³. Il rischio principale quindi consiste nello sviamento di clientela, che comporta una perdita per l'imprenditore sia in termini di vendita in senso stretto dei propri prodotti e servizi sia in termini di valore pubblicitario del sito, che sappiamo dipende anche dal numero di accessi

¹¹¹ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 102.

¹¹² Così la US Court of Appeal for the 9th Circuit nel caso *Dr. Seuss v. Penguin Books*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997).

¹¹³ Questa tesi è sostenuta da P. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 731 e ss. ed è analizzata in GALLI, *Sui nomi di dominio in internet*, cit., p. 673 e ss..

al sito stesso¹¹⁴. Secondo alcuni questa tesi andrebbe completamente differenziata dalla teoria della *pre-sale confusion*¹¹⁵, mentre altri, a nostro avviso correttamente, ritengono che rappresenti una specificazione a cui si giunge partendo dallo stesso concetto, ossia il contatto al momento del primo approccio al sito del terzo. Non è mancato poi chi non ha condiviso quanto richiamato, rilevando che l'effetto di sviamento così inteso può verificarsi anche nel mondo reale ad opera delle normali vetrine dei negozi; inoltre il navigatore in internet ha piena consapevolezza dei collegamenti che possono crearsi tra i siti in riferimento al tema cercato, in base ai quali il motore di ricerca indicizza i risultati¹¹⁶. Se guardiamo alla giurisprudenza italiana dell'ultimo ventennio, notiamo che in diverse pronunce si è fondata l'illiceità dell'uso del marchio altrui quale nome a dominio sulla confusione derivante dal primo contatto. Tuttavia è opportuno sottolineare che le prime sentenze richiamavano questa teoria in riferimento al marchio dotato di rinomanza, per il quale già l'art. 1 legge marchi prevedeva una protezione illimitata dal punto di vista merceologico (per esso oggi il CPI richiede l'indebito vantaggio per il terzo tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio stesso o il pregiudizio arrecato agli stessi, a prescindere dal rischio di confusione). Così il Tribunale di Napoli, in un giudizio riguardante il marchio rinomato Playboy, sentenziava: “in materia di contraffazione del marchio e di suo sfruttamento in ambito telematico, il rischio di confusione-associazione si manifesta con modalità peculiari in Internet. In questo campo, occorre fare riferimento alla c.d. “presale” o “initial confusion”, che consiste nella confusione del marchio tutelato al momento dell'approccio dell'utente, con un sito che richiama, come nome di dominio, lo stesso nome del marchio tutelato e propone servizi

¹¹⁴ La perdita di valore pubblicitario è evidenziata in ALBERTINI, *Sulla contraffazione del marchio “Striscia la notizia” tramite domain name (con cenni all'uso “civile” di internet)*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, p. 570.

¹¹⁵ Cfr. DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 104.

¹¹⁶ Così GALLI, *Sui nomi di dominio in internet*, cit., p. 674.

analoghi. [...] L'utente [...], collegatosi al sito in contraffazione, attratto dal *domain name*, identico a quello della notissima rivista dell'attrice, potrebbe presto dubitare dei collegamenti tra l'uno e l'altro [...]. Tuttavia a questo punto si sono già verificati sia gli effetti pregiudizievoli per la Playboy - nel senso sopra evidenziato - che il vantaggio parassitario per il sito del contraffattore che, altrimenti, non sarebbe stato contattato¹¹⁷». Un'altra pronuncia che si è espressa in tal senso è stata emanata dal Tribunale di Bologna¹¹⁸; essa riguardava i marchi Riminifera e Fierarimini, classificati dal giudice come marchi notori. Anche qui il giudice ha affermato che “in ambito telematico l'effetto utile per il titolare del sito è il momento del contatto; specularmente, il pregiudizio per il titolare del segno imitato, non sta tanto nel fatto che rischia di essere confuso con altri ma [...] che il consumatore, cercando prodotti di un certo genere, approdi a servizi e offerte più o meno succedanee, che lo distolgano dall'obbiettivo primario». Anche diversi autori in dottrina sono dello stesso parere: ad esempio un primo Autore fa specifico riferimento ai “*domain names* costituenti contraffazione dei marchi di rinomanza”¹¹⁹, altri inquadrano la tesi della *presale confusion* nella tutela conferita al titolare dall'art. 20 comma 1° lett. c)¹²⁰. Tuttavia in alcuni casi i giudici hanno applicato la teoria in esame senza specificare lo *status* di rinomanza del marchio contraffatto; pare quindi che la confusione da contatto sia stata in queste ipotesi l'elemento su cui si è fondata la valutazione sulla sussistenza del rischio di confusione, condizione essenziale per la configurazione dell'illecito contraffattorio riguardante marchi ordinari. Così si è pronunciato il Tribunale di Roma¹²¹, il quale richiama appunto la sentenza del Tribunale partenopeo del 2002 ma senza parlare

¹¹⁷ Trib. Napoli, cit.. Tale orientamento è stato confermato dallo stesso Tribunale con la sentenza 18 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 73, con nota di DE CATA.

¹¹⁸ Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 14 novembre 2008, in *Dir. ind.*, 2009, p. 325, con nota di ALARI GHIGI.

¹¹⁹ CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, cit., p. 339 e ss..

¹²⁰ ALBERTINI, *Sulla contraffazione del marchio “Striscia la notizia” tramite domain name (con cenni all'uso “civile” di internet)*, cit., p. 570.

¹²¹ Trib. Roma, sez. spec. prop. ind. e int., 3 dicembre 2012, in *Riv. giur. sarda*, 2014, p. 297, con nota di COCCO.

di rinomanza¹²². Data la scarsità delle pronunce possiamo affermare che almeno per orale applicazione della teoria della *pre-sale confusion* costituisce un orientamento minoritario; secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti per poter considerare la registrazione del *domain name* come contraffattoria occorre il rischio di confusione merceologica (nel caso, lo ribadiamo, di marchio ordinario)¹²³. Anche l'orientamento maggioritario tuttavia evidenzia che il giudizio di identità/affinità tra prodotti e servizi va comunque compiuto in base a criteri piuttosto ampi, in particolare va compiuto con riferimento non solo ai beni offerti dal sito ma anche ai beni a cui l'utente può giungere una volta collegato al sito; quindi la valutazione deve estendersi ad esempio anche ai *link* ipertestuali¹²⁴.

Di irrilevanza della confusione merceologica si è poi parlato in dottrina ma in un senso diverso da quello finora considerato. È stato infatti affermato che tra marchio e *domain name* l'interferenza è immediata, si determina cioè con la semplice registrazione del *domain name*, a prescindere dall'uso; al contrario, nel caso di contraffazione con un segno distintivo tradizionale, il segno, oltre ad essere registrato, deve essere stato effettivamente utilizzato. In internet invece già la registrazione impedisce in modo assoluto al titolare del marchio di usarlo anche in rete come nuovo ed ulteriore segno distintivo. Da questo rilievo parte della dottrina ha dedotto che in rete il marchio rileva al di là di ogni rischio di confusione merceologica; tuttavia anch'essa è rimasta minoritaria, essendo prevalente

¹²² È importante sottolineare che nel caso concreto sembrerebbe essere davanti ad un ipotesi di doppia identità, con possibilità quindi di applicare la lettera a) dell'art. 20 comma 1° CPI. Tuttavia il giudice cautelare ha preferito applicare la lettera b) dell'articolo citato, individuando il rischio di associazione facendo riferimento alla *pre-sale confusion*.

¹²³ Così CASABURI, *Nomi a dominio internet e tutela della proprietà industriale*, cit., p. 1504.

¹²⁴ In GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, cit., p. 304, si cita anche la dottrina di diverso avviso.

l'orientamento che ritiene sì che sia sufficiente la mera registrazione, ma richiede comunque la confusione merceologica¹²⁵.

Un filone minoritario ha inoltre fatto leva sulla lettera dell'art. 22 CPI, che parla di rischio di confusione – associazione, per affermare che tale rischio va interpretato in modo ampio, sì da comprendere tutte le ipotesi in cui l'utente istituisce un qualsiasi genere di collegamento, anche solo un'associazione mentale, pur con la consapevolezza della diversa provenienza dei prodotti¹²⁶. Noi tuttavia riteniamo che anche qui sia necessario distinguere tra marchi notori e ordinari, operazione non sempre tenuta nella considerazione che merita, la cui mancanza causa a parer nostro non pochi fraintendimenti: se quanto detto può essere sicuramente valido nel caso dei primi (in particolare nel caso in cui si riesca a dimostrare che tale associazione comporta un pregiudizio o arreca vantaggio indebito), non lo stesso vale per i secondi, per i quali anche la Corte di Cassazione ha affermato che il rischio di associazione “non è un concetto alternativo a quello di confusione, ma un aspetto di esso”¹²⁷. Per la giurisprudenza prevalente, quindi, non si dà rischio di associazione se non ricorre rischio di confusione.

In tema di confondibilità un ultimo accenno va dedicato alla rilevanza del *Top Level Domain*, ossia la parte finale del nome a dominio, ulteriore aspetto su cui si riscontrano diversi punti di vista. In giurisprudenza infatti è pressoché pacifico che il *TLD* non ha alcuna rilevanza in quanto è un termine generico, non avente di conseguenza valenza distintiva, ma solo funzione organizzativa nell'attribuzione del nome a dominio; la

¹²⁵ Per una rassegna delle decisioni giurisprudenziali che hanno affrontato questo aspetto si veda GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, cit., p. 304 e TAVOLARO, *Costituisce contraffazione di marchio anche l'adozione di domain name altrui*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 231.

¹²⁶ Cfr. DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 107.

¹²⁷ Cfr. SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, cit., p. 735, note 21 e 22.

presenza dunque di tale suffisso non può in alcun modo configurarsi come modifica del marchio idonea ad evitare il rischio di confusione, essendo la parte significativa rappresentata dal cuore del nome a dominio, il *Second Level Domain*¹²⁸. Per parte della dottrina invece anche il *TLD* può avere una rilevanza: sia quello generico sia quello geografico possono infatti assolvere una funzione di differenziazione. In questo modo, non andrebbe considerato illegittimo il nome a dominio registrato con *TLD* geografico che fa riferimento ad un ambito territoriale diverso da quello in cui rileva la registrazione del marchio oppure con *TLD* generico del tutto disomogeneo rispetto alla classe di appartenenza per cui è registrato il marchio. Altri mostrano di attribuire rilevanza al *TLD* affermando che non si può qualificare il nome a dominio come segno distintivo d'impresa senza prima guardare alla uniformità tra *TLD* scelto e attività svolta; inoltre si propone il divieto per la stessa persona di registrare più nomi a dominio con differenti *TLD* al fine di tutelare l'affidamento dei terzi¹²⁹. La maggioranza della dottrina comunque sostiene la tesi giurisprudenziale della irrilevanza del *TLD*¹³⁰.

2.3.2.2. *Registrazione in mala fede, domain grabbing e cybersquatting*

Da quanto detto *supra* circa il giudizio di confondibilità nel caso di marchio ordinario, consegue che è lecita la registrazione di un marchio altrui come nome a dominio se il soggetto registrante opera in un settore merceologico completamente diverso da quello del titolare del marchio stesso, sì da rendere impossibile un rischio di confusione per i consumatori. Così ad esempio il titolare di un marchio non potrà vantare il diritto di

¹²⁸ Cfr. COCCO, *Brevi note in tema di conflitto tra segni distintivi, con particolare riferimento ai nomi a dominio*, in *Riv. giur. sarda*, 2014, fasc. 2, p. 317.

¹²⁹ Così GALLI, *Sui nomi di dominio in Internet*, cit., p. 684 e ss..

¹³⁰ La conferma più recente ci viene data da RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, vol. II, p. 1205; si esprime in tal senso anche ALARI GHIGI, *Il principio dell'unitarietà dei segni distintivi*, in *Dir. ind.*, 2009, p. 338.

registrazione del marchio stesso come *domain name* se un altro soggetto, titolare di marchio identico o simile ma per prodotti e servizi diversi, abbia già proceduto alla registrazione, stante il principio tecnico del *first come first served*. Tuttavia le regole di *Naming* impongono di ritenere viziata la registrazione nel caso in cui il registrante abbia agito in mala fede, al solo scopo cioè di nuocere o comunque arrecare disturbo al titolare del marchio (e con la consapevolezza dell'esistenza del diritto di quest'ultimo); in questa ipotesi, la registrazione va ritenuta illegittima, a prescindere da un rischio di confusione merceologica. Nella pratica si sono registrati due fenomeni, verificatisi soprattutto nel periodo di massimo sviluppo dei siti *web* (anni Novanta): il *domain grabbing* e il *cybersquatting*. Spesso queste due espressioni sono usate come sinonimi perché entrambe indicano l'accaparramento di un nome a dominio in modo da renderne impossibile la registrazione ai titolari dei diritti; tuttavia si può operare una distinzione sulla base del fine perseguito dal registrante. Il *cybersquatting* consiste nella registrazione da parte di chi non vanta alcun diritto sul nome stesso, al fine di rivendere poi il nome a dominio al titolare dei diritti ad un prezzo elevato, di gran lunga più alto di quello che sarebbe stato speso per la registrazione. Il *domain grabbing* invece rappresenta l'occupazione dei segni distintivi, solitamente di quelli più famosi, per sfruttarne la notorietà e rendere il proprio sito più visibile o più appetibile. Attualmente il Regolamento per l'assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel *ccTLD .it*¹³¹, redatto da Registro.it, dichiara che “il Registro ripudia l'accaparramento sistematico ed il *cybersquatting*” (punto 5 art. 1.2.3); inoltre prevede la possibilità, per chi ritiene che un suo diritto sia stato leso dalla registrazione, di avanzare un'opposizione (art. 5). La concreta procedura di opposizione è disciplinata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel *ccTLD .it*, avente la stessa provenienza, il quale inserisce la registrazione in mala fede tra le ipotesi specifiche

¹³¹ La versione più aggiornata, a cui si fa riferimento, è la versione 7.1 del 3 novembre 2014.

per cui si prevede la riassegnazione del nome a dominio ed elenca esemplificativamente le prove della mala fede¹³². Dal canto suo il CPI prevede espressamente che la richiesta in mala fede da cui è derivata la registrazione di un nome a dominio è causa di revoca o di trasferimento della registrazione stessa all'avente diritto (art. 118, comma 6°, CPI)¹³³; inoltre la registrazione illegittima autorizza l'autorità giudiziaria a disporre in via cautelare sia l'inibitoria dell'uso del nome a dominio sia il suo trasferimento provvisorio, in base al disposto dell'art. 133 CPI. La giurisprudenza è stata più volte chiamata a risolvere casi di questo tipo: qui riportiamo due pronunce, una del Tribunale di Venezia, l'altra del Tribunale di Milano. La prima¹³⁴, più recente, riguardava una società che lamentava l'usurpazione del proprio dominio internet da parte dell'ex presidente del C.d.A. Quest'ultimo aveva provveduto a registrare a proprio nome il nome a dominio corrispondente alla denominazione sociale e al marchio di fatto adottato dalla società; successivamente egli aveva chiesto alla società a) di predisporre un'offerta economica per l'acquisto della titolarità di detto dominio e b) di autorizzarlo al trasferimento del dominio ad un nuovo Registrar. Tale operazione di trasferimento causava il cambiamento delle credenziali di accesso al pannello di controllo che non erano conosciute dalla società ma solo dall'ex presidente. La società quindi agiva in via cautelare per chiedere l'inibitoria dell'uso del dominio, l'ordine alla RA italiana, ex art. 133 CPI, di trasferire ad essa ricorrente il nome stesso e l'ordine al nuovo Registrar di revocare le credenziali concesse all'usurpatore con attribuzione di nuove credenziali ad essa ricorrente. Il Tribunale ha accolto la domanda e con ordinanza ha dichiarato sussistente una registrazione in mala fede. In particolare, il giudice ha statuito che la registrazione era

¹³² La versione più aggiornata, a cui si fa riferimento, è la versione 2.1 del 3 novembre 2014.

¹³³ L'art. 118 comma 6° è esaminato, con una certa approssimazione, da CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, cit., p. 442, che ne prevede l'applicabilità in caso di *cybersquatting* e in caso di registrazione in violazione dell'art. 22 CPI, cioè nei casi di mancanza di novità del nome a dominio.

¹³⁴ Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 27 maggio 2013, in *Dir. ind.*, 2014, p. 166, con nota di BELLOMUNNO.

stata fatta nell'interesse della società, come poteva desumersi da numerosi indizi di prova: il dominio corrispondeva al marchio di fatto utilizzato dalla società sin dalla sua costituzione nonché alla sua denominazione sociale ed inoltre gli oneri economici della registrazione e dei rinnovi del dominio erano stati tutti sostenuti dalla società. Il Tribunale ha reputato decisivo anche il fatto che la costituzione della società era avvenuta solo qualche giorno prima della registrazione del nome a dominio. Tali circostanze erano tutte note al soggetto che materialmente aveva effettuato la registrazione che, quindi, era ben consapevole che tale registrazione era stata effettuata nell'interesse della società. Esse inoltre, a parere del Tribunale, rendono sussumibile la fattispecie in questione nell'alveo dell'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'art. 3.7 del Regolamento di risoluzione delle dispute nel *ccTLD.it*, che prevede espressamente tra le "Prove della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede" circostanze simili a quelle verificatesi nel caso di specie¹³⁵. Infine si è ritenuto che il comportamento del resistente principale, che aveva utilizzato un dominio corrispondente alla preesistente denominazione della società e al marchio di fatto della stessa, dovesse considerarsi una violazione dei predetti segni distintivi aziendali in virtù del principio dell'unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 CPI. Il giudice ha dunque inibito al resistente principale l'uso del dominio contestato (*ex* 133 CPI), ha ordinato alla RA il trasferimento ed al nuovo Registrar di revocare al resistente principale le credenziali per l'accesso con l'attribuzione di nuove credenziali alla società ricorrente¹³⁶.

¹³⁵ La lettera a) dell'art. 3.7 di detto Regolamento stabilisce che saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, se dimostrate, le "circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio".

¹³⁶ BELLOMUNNO, *Un caso di deposito del dominio in mala fede*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 168.

Il secondo caso¹³⁷, risolto dal Tribunale di Milano qualche anno prima, riguardava un caso di *domain grabbing*, definito dai giudici come “registrazione, presso la Naming Authority, del marchio altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno”. È stato statuito che tale pratica “costituisce in sé e per sé atto di contraffazione – censurabile ai sensi degli art. 22 CPI – anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo”. Il Tribunale ha perciò inibito l’uso del nome a dominio e disposto il trasferimento al legittimo titolare ai sensi dell’art. 118, comma 6°, CPI (che sembra essere stato applicato per la prima volta proprio in questa sede).

Alla luce delle norme *supra* esaminate e della giurisprudenza formatasi sul tema possiamo quindi affermare che la mala fede rende privo di significato il requisito della confusione merceologica, in quanto viene a configurarsi un caso di abuso del diritto¹³⁸; il comportamento integra in sé un illecito contraffattorio, sanzionabile con le norme previste dal CPI.

¹³⁷ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 20 febbraio 2009, cit..

¹³⁸ TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 523.

CAPITOLO 3

LE TUTELE

SOMMARIO: 3.1. L'allargamento della tutela industriale e il suo rapporto con la difesa della concorrenza. - 3.2. Premessa: la pluralità di illeciti e la plurioffensività della condotta lesiva. - 3.3. Il rapporto tra la concorrenza sleale nel c.c. e i diritti di proprietà industriale nel CPI. - 3.4. Le tutele accordate. - 3.4.1. Il marchio e il *meta-tag*. - 3.4.2. Il marchio e il *keyword advertising*. - 3.4.3. Il marchio e il nome a dominio. - 3.4.4. Considerazioni e spunti di riflessione. - 3.5. Profili amministrativi. - 3.5.1. I procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio. - 3.5.2. La pubblicità ingannevole e la pratica commerciale scorretta: la tutela fornita dall'Autorità Antitrust.

Ci apprestiamo ora ad affrontare il tema delle tutele previste dalla legge in favore dei soggetti che vengono lesi dall'uso illecito del marchio in ambiente digitale, *in primis* i titolari dei diritti di marchio. Prima di esaminarle nello specifico, sembra utile dar conto delle tendenze che si sono sviluppate negli ultimi decenni, specialmente a seguito dell'armonizzazione comunitaria ad opera della direttiva 89/104/CEE, a cui si è già accennato nei capitoli precedenti.

3.1. *L'allargamento della tutela industriale e il suo rapporto con la difesa della concorrenza*

Diverse voci in dottrina hanno evidenziato che negli ultimi decenni si è sviluppata la tendenza all'aumento delle tutele nei confronti dei titolari delle private¹³⁹; dal secondo dopoguerra in poi, infatti, l'intero diritto industriale ha subito delle modificazioni rilevanti che lo hanno portato ad allontanarsi dal suo assetto "classico". Per quanto riguarda il diritto dei marchi, in particolare a partire dagli anni Settanta gli operatori economici cominciano a capire che il marchio può assumere un enorme valore attrattivo se viene lanciato sul mercato per mezzo di grandi campagne pubblicitarie. Si intuisce che esso può essere utilizzato non solo per mostrare il legame tra il bene e l'impresa produttrice, tramite l'identificazione del prodotto, ma che può generare grandi profitti anche tramite lo sfruttamento del suo valore puramente commerciale e suggestivo, a prescindere dallo stretto legame con l'azienda; il marchio si trasforma da semplice segno distintivo a simbolo, denotativo di un complesso di valori¹⁴⁰. In un contesto simile la tutela classica, basata sulla sola funzione distintiva, non è più in grado di proteggere queste nuove opportunità di guadagno. Il legislatore così recepisce le nuove prospettive, riformando di conseguenza la disciplina: il diritto di marchio diventa conseguibile e trasferibile come bene in sé¹⁴¹, in forza della rilevanza attribuita alle nuove funzioni del marchio, di cui abbiamo trattato nei capitoli precedenti. È evidente che il riconoscimento di tali funzioni

¹³⁹ Vedi GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 73; SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 733; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 8.

¹⁴⁰ Così SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 734.

¹⁴¹ In particolare, il d.lgs. 480/1992 modifica alcuni articoli della legge marchi: l'art.15, riguardante il trasferimento del marchio e la licenza, e l'art. 22, disponendo che possa "ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso". Si è legittimata, inoltre, l'esistenza di marchi unicamente destinati al puro *merchandising*. Così GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, cit., p. 78.

comporta un rafforzamento della tutela dei diritti in esame; da qui le diverse critiche e preoccupazioni sollevate da alcuni autori, che si inseriscono all'interno di una tematica oggetto di dibattiti già dall'Ottocento: il rapporto tra diritti di privativa e concorrenza¹⁴². Il cuore della questione è facile da individuare: ogni diritto di privativa si configura come esclusiva ed è quindi per sua natura idoneo a creare una situazione di monopolio, che è per definizione incompatibile con il principio della libera concorrenza. Nel primo capitolo abbiamo visto che ai primordi la disciplina dei marchi era funzionale all'ottimale allocazione dei beni sul mercato e contribuiva all'efficienza e trasparenza del sistema; da quando tuttavia la funzione di indicazione d'origine non costituisce più l'unico limite e presupposto della protezione¹⁴³, si dubita che la disciplina sia ancora "la risultante di una valutazione storicamente operata dal legislatore riguardo alla "compatibilità" del "monopolio" conferito dall'esclusiva con i contrapposti principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza"¹⁴⁴. È stato quindi affermato che la nuova normativa rischia di "frustrare le propensioni concorrenziali dei mercati", di "favorire obiettivamente una competizione basata piuttosto sulla quantità degli investimenti pubblicitari che sulla qualità della *performance* aziendale"¹⁴⁵ e di "prestare il fianco alle più estreme affermazioni dominicali del diritto esclusivo dei titolari del marchio"¹⁴⁶. Non tutta la dottrina tuttavia condivide una simile prospettiva, anzi si è giunti ad affermare il contrario, ossia che la nuova disciplina va letta in chiave proconcorrenziale. Procediamo con ordine e vediamo il fondamento di una tale conclusione, che a prima vista può risultare

¹⁴² Vedi SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 732.

¹⁴³ In tal senso GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, cit., p. 77.

¹⁴⁴ Così la definiva una dottrina; cfr. SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 732.

¹⁴⁵ Ancora GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, cit., p. 96.

¹⁴⁶ SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 736.

contraddittoria. Un Autore¹⁴⁷ ha basato la propria riflessione sul ruolo svolto dal marchio nell'economia attuale, rilevando un mutamento notevole rispetto al passato. In origine infatti esso costituiva tra impresa e prodotto un collegamento, che riusciva a soddisfare sia gli interessi del titolare sia quelli dell'acquirente, in quanto quest'ultimo acquistava sulla base di informazioni che poteva ricevere solo con precedenti esperienze d'acquisto; grazie al marchio egli poteva riconoscere il prodotto acquistato ieri ed acquistarlo nuovamente. Attualmente, la fonte d'informazioni è cambiata, non è più l'acquisto precedente ma la pubblicità. Ecco allora che gli interessi di titolari e consumatori possono essere tutelati adeguatamente solo con una disciplina che tenga conto della funzione pubblicitaria, vietando da un lato all'impresa di trasmettere col marchio un messaggio ingannevole e dall'altro lato, aggiungiamo noi, ai terzi di nuocere al "buon nome" che il marchio ha assunto sul mercato. Le nuove funzioni quindi consentono alla normativa (*in primis* quella comunitaria) di creare un equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti; ma non solo. Esse permettono anche di contemperare i diritti di esclusiva con la difesa della concorrenza, perché fanno da presupposto e insieme da limite alla tutela del titolare, che altrimenti sarebbe assoluta. L'orientamento giurisprudenziale più recente, secondo l'Autore, si mostra in linea con questa opinione, in quanto tiene conto dell'uso e della percezione che il pubblico ha del segno distintivo. Si fa insomma sempre più riferimento alla concretezza, secondo un approccio definibile realistico, fenomenologico. Le funzioni, che riflettono la rilevanza economica che il marchio possiede, permettono di tutelare il marchio fino a quando la tutela stessa è coerente con il principio della libera concorrenza, che oggi è diventato il principio guida dell'intero sistema industriale¹⁴⁸. Il valore assunto dalla concorrenza è evidente nelle modifiche apportate dal D.lgs. n.

¹⁴⁷ GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 232 e ss..

¹⁴⁸ Così CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 399.

131/2010, dove si passa da un canone ancora proprietario ad una disciplina *market-oriented*¹⁴⁹. Interessante risulta infine la riflessione operata da un Autore in un commento ad una decisione dell'autorità Antitrust dell'ottobre del 2012, riguardante un caso di registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio altrui¹⁵⁰. Rinviano ai paragrafi successivi l'analisi del caso e delle novità che da esso conseguono in termini di tutela, qui è curioso notare come l'Autore giustifichi la correttezza della decisione, di tipo amministrativistico e non civilistico, rilevando che oggi la proprietà non può essere letta semplicemente come diritto assoluto, *ius utendi* e *ius excludendi alios*¹⁵¹; va invece valorizzata la funzione sociale della proprietà privata, che è ben presente nel nostro ordinamento già a partire dal dettato costituzionale¹⁵². Il nome a dominio, oltre alla natura statica di diritto soggettivo, ha anche una natura dinamica, in quanto in rete permette l'esercizio del commercio e delle relazioni economiche. Per questo è necessario che siano rispettati i fondamentali principi di correttezza professionale, facendo corrispondere in modo effettivo e veritiero i prodotti venduti e il nome a dominio corrispondente. Si vanno quindi a toccare interessi non solo privati ma anche di tipo pubblicistico-economico; l'illiceità non deriva (solo) dall'usurpazione del marchio altrui, ma appunto dalla non conformità del dominio a distinguere i prodotti o servizi di quel dato soggetto (perché il marchio corrispondente identifica prodotti di altri soggetti), comportamento configurante una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. Da questo punto di

¹⁴⁹ Ancora CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 402.

¹⁵⁰ Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 9 ottobre 2012, n. 23976, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 837, con nota di ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*.

¹⁵¹ La citazione latina è riportata in GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, cit., p. 229.

¹⁵² Art. 42 comma 2°: La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

vista si giustifica e si può ritenere corretto l'intervento dall'Antitrust, così come previsto dal suddetto Codice.

Riteniamo di poter aderire a queste ultime posizioni che vedono nella disciplina oggi vigente non un ostacolo ma un tentativo di difesa della concorrenza, o quantomeno di conciliazione tra i diversi interessi in gioco. È vero che in astratto le possibilità di tutela sono aumentate, ma concretamente la tutela è sempre più funzionalizzata. Inoltre, ulteriore aspetto da sottolineare è che sempre più frequentemente l'attenzione viene rivolta alla tutela di una nuova "classe sociale", quella dei consumatori; questo dimostra come la visuale sia sempre meno ridotta all'individuale, al privato, per orientarsi invece verso una prospettiva più ampia, che tiene conto dell'assetto attuale del mercato. Questo incide anche sui soggetti legittimati all'azione e sulle tutele che ad essi vengono offerte, come vedremo nel prosieguo.

3.2. Premessa: la pluralità di illeciti e la plurioffensività della condotta lesiva

Per poter impostare correttamente un'analisi delle tutele, riteniamo necessario fare primario riferimento alle decisioni giurisprudenziali e da esse provare a dedurre un orientamento comune, una tendenza. Tale obiettivo non è di facile raggiungimento, soprattutto per due motivi. Primo, in giurisprudenza ancora si oscilla tra posizioni proconcorrenziali e al contrario pronunce iperprotettive dei diritti di privativa; secondo, l'uso illecito del marchio altrui in ambiente digitale può integrare non solo una contraffazione, ma anche un'ipotesi di concorrenza sleale, di pubblicità ingannevole, di pratica commerciale scorretta. Ciò comporta una molteplicità di strumenti a disposizione dei soggetti che si ritengono lesi; proprio per questo è interessante vedere nel concreto quale tutela è stata chiesta al giudice nei singoli casi e la risposta data da quest'ultimo.

Infine si accennerà alle tutele di diritto amministrativo, da esperirsi in casi specifici in alternativa al giudizio ordinario. Tratteremo in particolare delle procedure di risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione di un nome a dominio e delle competenze dell'autorità Antitrust nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole.

3.3. Il rapporto tra la concorrenza sleale nel c.c. e i diritti di proprietà industriale nel CPI

Se nei paragrafi precedenti abbiamo trattato del rapporto tra il diritto di privativa e la concorrenza da un punto di vista concettuale, ora è opportuno vedere nel concreto i rapporti tra la disciplina prevista dal CPI a tutela dei segni distintivi e gli articoli del Codice Civile riguardanti la concorrenza sleale, ossia gli artt. 2598 e seguenti. Prima di analizzare le decisioni dei giudici, ci sembra opportuno accennare ai profili problematici e di discussione connessi a questa tematica, per leggere poi le pronunce anche alla luce di tali questioni. Il Codice Civile delinea due ipotesi di concorrenza sleale espressamente indicate, definibili “nominate”, alle quali affianca una clausola generale, secondo cui è atto di concorrenza sleale l'uso di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. I comportamenti nominati costituiscono le fattispecie di concorrenza sleale confusoria (n. 1), all'interno della quale si comprende anche l'imitazione servile, e di denigrazione e appropriazione di pregi (n. 2). Già ad una prima lettura della norma appare evidente che gli usi qui in esame sono quindi potenzialmente idonei a violare non solo la disciplina prevista nel CPI ma anche la disciplina dell'art. 2598 c.c.; come vedremo successivamente, i giudici

basano le loro decisioni o sull'ipotesi "residuale" prevista dall'art. 2598 n. 3 o, come avviene con maggior frequenza, sulla concorrenza sleale confusoria disciplinata dal n. 1.

Con specifico riferimento a quest'ultima fattispecie, parte della dottrina si è interrogata se l'art 2598 n. 1 c.c. abbia ancora un senso a seguito dell'entrata in vigore del CPI o se debba considerarsi implicitamente abrogato, in quanto "le ipotesi confusorie previste da questa norma non possono verificarsi senza la presenza di segni distintivi, e perciò senza l'adozione da parte del concorrente di segni uguali o simili, cioè idonei a produrre confusione con i primi. E precisamente in ciò sta anche la tutela dei medesimi segni prevista dal c.p.i."¹⁵³. La stessa conclude che la norma è ancora operante ma la sua portata è stata notevolmente ridotta dal CPI. Alla luce della lettura filoconcorrenziale della disciplina del CPI, altra dottrina ha affermato che oggi la differenza tra diritti di proprietà industriale e concorrenza sleale è solo quantitativa, costituendo i due una categoria omogenea. I primi costituirebbero una classe aperta e ampliabile ma più rigida, mentre la seconda è più duttile e modulabile, perché consente al giudice di temperare gli interessi in gioco¹⁵⁴.

Tradizionalmente la giurisprudenza ha distinto i diritti derivanti dalle due discipline affermando che i diritti di proprietà industriale sarebbero diritti reali, e reale di conseguenza sarebbe l'azione esperibile, mentre l'azione di concorrenza sleale avrebbe natura personale¹⁵⁵. Secondo tale lettura solo in quest'ultimo caso si dovrebbe guardare all'effettiva confondibilità tra prodotti e alle concrete modalità di uso del segno, invece

¹⁵³ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit.. L'Autore dapprima si pone questa domanda, per poi affermare che la disciplina della concorrenza sleale si può applicare anche a comportamenti illeciti (contrari ai principi di correttezza professionale) ulteriori rispetto a quelli che per il CPI danno luogo ad illecito industrialistico.

¹⁵⁴ CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 403.

¹⁵⁵ Vanzetti motiva questa qualificazione spiegando come fino al 1942 la concorrenza sleale fosse "un semplice, tipico illecito aquiliano, idoneo come tale a far nascere un'obbligazione risarcitoria e null'altro"; così VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 176.

nel primo caso si dovrebbe accertare solo la confondibilità tra i marchi, essendo tutelato il diritto esclusivo sul segno stesso¹⁵⁶. Questo orientamento è già da tempo oggetto di diverse critiche; una dottrina ritiene addirittura che la ricostruzione dei diritti di proprietà industriale come diritti reali sia frutto di un vero e proprio equivoco¹⁵⁷. Altri hanno dichiarato che la proprietà industriale ha poco a che vedere con la proprietà di diritto civile; va intesa come proprietà *sui generis*, con il significato di esclusiva¹⁵⁸. Inoltre una simile interpretazione contrasta sia con la nuova tutela funzionalizzata del marchio di cui abbiamo detto *supra*, che fa riferimento al ruolo concreto assunto dal marchio sul mercato, sia con gli orientamenti giurisprudenziali, principalmente comunitari, secondo i quali la confondibilità nel giudizio di contraffazione deve essere valutata guardando alla percezione del pubblico¹⁵⁹; ancora, essa è da superare anche secondo quella dottrina che ritiene che le normative siano omogenee, avendo entrambe lo scopo di permettere la concorrenza sul mercato¹⁶⁰.

In ambito digitale inoltre vanno riconsiderati i presupposti necessari per poter esercitare l'azione di concorrenza sleale, il più rilevante dei quali è costituito dal profilo soggettivo del rapporto di concorrenza tra le parti. Secondo la dottrina maggioritaria occorre che i due soggetti coinvolti siano entrambi imprenditori (o comunque che siano due imprenditori ad avvantaggiarsi dell'operato di un eventuale terzo) e che essi offrano, nel

¹⁵⁶ Vedi *ex plurimis* Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 227, con nota di PULLINI; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4531, in *Dir. ind.*, 2008, p. 353, con nota di PRADO; Cass., 19 giugno 2008, n. 16647, in *Dir. ind.*, 2008, p. 469, con nota di CAVALLARO.

¹⁵⁷ In tal senso VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (...e mediazione obbligatoria)*, cit., p. 178. Vedi anche SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione – sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 163 e ss.; quest'ultimo adduce vari argomenti a sostegno della tesi: afferma ad esempio che la proprietà sui beni immateriali non può essere un diritto reale perché manca l'oggetto, la *res*. Da questi deduce l'inapplicabilità alla proprietà industriale della disciplina sulla mediazione obbligatoria.

¹⁵⁸ Così CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 399.

¹⁵⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 244; GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, cit., p. 247.

¹⁶⁰ CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 403.

medesimo ambito territoriale, beni o servizi idonei a soddisfare anche in via succedanea gli stessi bisogni o bisogni simili. Questa condizione va adattata, dicevamo, alle peculiarità della rete. Partendo dal presupposto che l'art. 2082 c.c. attribuisce la qualifica di imprenditore al soggetto che “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, ci si può chiedere se è considerabile tale anche chi in internet non riceve alcun pagamento dai navigatori (in quanto ad esempio non vende direttamente un bene ma diffonde solo informazioni) ma percepisce ricavi da altre fonti, in particolare dalla vendita di spazi pubblicitari (a titolo d'esempio si pensi ai c.d. *blogger*)¹⁶¹; se si ritiene di poter rispondere positivamente, si può dire che soggiace alla disciplina in esame chiunque tragga benefici patrimoniali da un'attività comunicativa¹⁶². Anche la valutazione del profilo territoriale va ricalibrata, in quanto internet crea una sorta di mercato globale, dove ciascun soggetto collegato in rete rappresenta un potenziale consumatore. Infine, il profilo merceologico: se già nel mondo “reale” non è semplice individuare quando due diversi beni siano atti a soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili, la questione risulta ancor più complessa in rete, dove alcuni ritengono rilevante perfino la possibilità che l'utente sia “sviato” dal suo bisogno primario al momento della ricerca (vedi i casi di *pre-sale confusion*). I giudizi di identità e affinità vengono quindi compiuti in modo più elastico ed anzi in alcuni casi la concorrenza sleale si configura anche a prescindere dall'elemento merceologico, come nel caso di *cybersquatting* e *domain grabbing*¹⁶³. Inoltre si potrebbe rinvenire il rapporto di concorrenza nel fatto che nel caso di siti internet le imprese concorrono per

¹⁶¹ Così PASSANANTE, *I domain name. Introduzione*, in (a cura di) UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, p. 614.

¹⁶² Così RICCIO, *Concorrenza sleale e tutela dei consumatori nelle reti telematiche*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2006, p. 319.

¹⁶³ Per una definizione di queste due fattispecie cfr. capitolo 2.

l'accaparramento delle risorse pubblicitarie, le quali prescindono dal settore merceologico e sono per così dire trasversali¹⁶⁴.

Altro profilo è dato dalla possibilità di concorso e perfino di cumulo tra l'azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale, sempre che naturalmente ne ricorrano i presupposti. In giurisprudenza si riscontrano diverse opinioni a riguardo. L'orientamento tradizionale ritiene che il cumulo sia ammissibile: sulla base della distinzione azione reale – azione personale, il titolare del diritto può esercitare, congiuntamente all'azione di contraffazione, anche l'azione di concorrenza sleale “ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti¹⁶⁵”. Secondo altri invece le due fattispecie coincidono: la contraffazione di un segno distintivo implica di per sé la concorrenza sleale. Altri ancora ritengono che la doppia qualificazione sia inutile, perché la tutela accordata dal CPI non è meno efficace di quella avverso la concorrenza sleale: una volta invocata la prima, la seconda niente aggiunge ed è superflua¹⁶⁶. Va ricordata infine la giurisprudenza minoritaria che invece esclude il cumulo tra le due azioni, sulla base del fatto che proteggere un bene già oggetto di privativa anche con la disciplina sulla concorrenza sleale significherebbe riconoscere una tutela perenne¹⁶⁷. Insomma, ancora non sono state individuate delle precise linee guida in materia, si spazia da atteggiamenti filoconcorrenziali a orientamenti più propensi alla protezione dei diritti di privativa. La dottrina che sostiene la necessità del superamento della contrapposizione azione reale – azione personale ha affermato che oggi tra le due “ogni elemento di differenza [...] è

¹⁶⁴ In tal senso ALBERTINI *Sulla contraffazione del marchio “Striscia la notizia” tramite domain name (con cenni all’uso “civile” di internet)*, cit., p. 571, nota 21, dove l’Autore inserisce questa riflessione nella disamina della tutela allargata del marchio rinomato. È riferita invece alla concorrenza sleale in PASSANANTE, *I domain name. Introduzione*, cit., p. 614.

¹⁶⁵ Così Cass, 19 giugno 2008, n. 16647, cit.

¹⁶⁶ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 48, 49. Secondo gli autori in realtà l'azione di concorrenza sleale aggiunge a quella di contraffazione; di conseguenza in caso di contraffazione si può far valere la concorrenza sleale “dipendente”, cioè la concorrenza consistente nella stessa contraffazione.

¹⁶⁷ CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 412.

venuto meno. Entrambe sono a tutela di un diritto assoluto, godono di una tutela inibitoria che prescinde da dolo o colpa, sono affiancate da un diritto al risarcimento del danno in presenza dell'elemento soggettivo. Conseguentemente esigere la confondibilità fra prodotti come condizione di illiceità della concorrenza sleale confusoria è oggi privo di senso, venendo in rilievo la confondibilità tra prodotti, per ambo le fattispecie, ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento¹⁶⁸”.

3.4. Le tutele accordate

Tratteremo ora delle tutele concretamente accordate dalle Corti nazionali italiane. Per ragioni di sistematicità, riprenderemo i diversi usi del marchio analizzati nel capitolo 2 e le sentenze *ivi* richiamate, specificando fin d'ora che sarà omessa la disamina della responsabilità del *provider*, in quanto oggetto del capitolo successivo.

3.4.1. Il marchio e il meta-tag

In materia di *meta-tag* sono state analizzate due ordinanze emesse a seguito di ricorso cautelare, la prima nel 2001¹⁶⁹, la seconda nel 2002¹⁷⁰. In entrambi i casi i giudici hanno accertato e dichiarato la violazione dell'art. 2598 n. 3, in quanto l'uso del segno come *meta-tag* costituisce un agganciamento parassitario all'attività del concorrente, idoneo a influenzare la scelta del consumatore e a comportare uno sviamento di clientela, violando così i principi della correttezza commerciale; di conseguenza i giudici aditi hanno accolto

¹⁶⁸ VANZETTI, *Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria)*, cit., p. 178.

¹⁶⁹ Trib. Roma, 18 gennaio 2001, cit..

¹⁷⁰ Trib. Milano, 08 febbraio 2002, cit..

i ricorsi e vietato ai resistenti l'utilizzo in questione¹⁷¹. Infine è stato citato un caso deciso nel 2009; qui le parti convenute, costitutesi in giudizio con memoria comune, chiedevano in via riconvenzionale la condanna delle società attrici e di una terza chiamata per l'uso del marchio (registrato da una delle convenute) quale *meta-tag*, integrante un atto di concorrenza sleale. Il giudice ha concesso la tutela inibitoria affermando che “il riferimento ai marchi della concorrente consente il costante ed indebito abbinamento nei risultati della ricerca sui vari motori del web della menzione del sito di Infinity Motion s.n.c. [ossia la terza chiamata] unitamente al sito *www.solarspot.it* [ossia il sito di una delle parti convenute] nel caso in cui l'utente proceda alla ricerca utilizzando i segni innanzi menzionati”. Non è stata invece accolta la richiesta di risarcimento del danno, sempre formulata dalle parti, “posto che dagli atti e dalle stesse argomentazioni delle parti non appare individuabile alcuna concreta traccia di un effettivo pregiudizio che possa permettere anche in via meramente equitativa l'individuazione e la liquidazione di un danno patrimoniale”. Infine il giudice ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano *Il Corriere della Sera* per una volta e a caratteri doppi del normale. Le due ordinanze sopra esposte vengono richiamate in un'ulteriore sentenza del Tribunale di Bologna¹⁷², in cui tuttavia emergono due particolarità; in primo luogo, il giudice ha qualificato l'uso del *meta-tag* corrispondente al marchio altrui non solo come un atto di concorrenza sleale ma anche come un'ipotesi contraffattoria. Facendo riferimento ad una sentenza dello stesso tribunale del 2011¹⁷³, ha dichiarato che la società

¹⁷¹ Da ricordare il mancato riconoscimento della contraffazione di marchio in quanto il segno non è utilizzato con funzione distintiva. Per le critiche a tale impostazione vedi capitolo 2.

¹⁷² Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 12 giugno 2012, consultabile nella banca dati *Leggi d'Italia (Gruppo Wolters Kluwer)*.

¹⁷³ Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 1 luglio 2011, cit.. Nonostante il giudice dichiari che nel caso in esame è escluso qualsiasi impiego di *meta-tag*, egli si esprime comunque su tale fenomeno, scrivendo: “quando un *meta-tag* è costituito da un segno corrispondente a un marchio altrui si possono verificare, nonostante la non immediata visibilità (dovuta al fatto che la parola in questione è scritta nel linguaggio proprio della rete (HTML o altro) fattispecie di contraffazione sotto il profilo del rischio di associazione, giacché anche in questo caso il peculiare funzionamento della rete determina l'operatività di un meccanismo

convenuta ha violato i diritti di esclusiva dell'attrice "anche attraverso l'utilizzazione dei medesimi marchi come meta tag [...]. Infatti, pur non essendo sigle immediatamente visibili, svolgono una funzione lesiva dell'altrui diritto nel momento in cui un utente, segnalando una parola (costituente marchio) al motore di ricerca, viene indotto a visitare il sito e a pensare - erroneamente - che il sito segnalato indichi prodotti corrispondenti al marchio ricercato". In secondo luogo, nello stabilire l'esistenza della concorrenza sleale sembra che il giudice abbia fatto riferimento non all'ipotesi n. 3 dell'art. 2598 ma al n. 1: ha scritto infatti che "appare evidente che la commercializzazione delle opere Le Corbusier e l'utilizzazione dei predetti marchi fossero idonee a creare confusione con prodotti e segni distintivi della società attrice anche attraverso l'utilizzo degli stessi come meta-tag e che dunque ben possano integrarsi gli estremi della concorrenza sleale". Dal punto di vista della tutela comunque il risultato non cambia: anche in questo caso è stato inibito alla società convenuta l'uso del marchio come *meta-tag*. Inoltre il giudice ha fissato una penale di euro 1.000 per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria e ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza per una volta sui quotidiani *La Repubblica* ed *Il Corriere della Sera*.

3.4.2. *Il marchio e il keyword advertising*

Il *keyword advertising* è un fenomeno recente che, come abbiamo visto, ha attratto l'attenzione anche della Corte di Giustizia europea¹⁷⁴. In questa sede guarderemo solo alle pronunce della giurisprudenza nazionale, considerato il fatto che la Corte di Giustizia è stata interpellata in via pregiudiziale e quindi le decisioni emanate rispondono

potenzialmente idoneo ad influenzare la scelta del consumatore, inserito nell'ambito di un uso pubblicitario del segno costituente marchio altrui".

¹⁷⁴ Vedi capitolo 2.

solamente al quesito pregiudiziale posto, rimettendo poi la concreta definizione della causa al giudice del rinvio.

La prima sentenza italiana in tema di *keyword advertising* risulta essere del Tribunale di Milano¹⁷⁵; essa è meritevole di interesse perché anticipa le sentenze europee suddette. Le due società attrici chiedevano al giudice di accertare il compimento da parte delle convenute (quattro società ed un soggetto) di atti di concorrenza sleale, di contraffazione di marchio e di pubblicità ingannevole. Le attrici hanno raggiunto un accordo separato con due società convenute e il giudice ha ritenuto mancante la legittimazione passiva della terza società, cosicché il processo è proseguito solo nei confronti di una società e della persona fisica, entrambe contumaci. All'esito del giudizio il giudice ha dichiarato queste ultime responsabili di concorrenza sleale e contraffazione di marchio; tuttavia ha accordato tutela solo ad una parte attrice, sulla base del fatto che “nessun pregiudizio appare seriamente prospettabile e comunque provato” in capo alla seconda società. Ha condannato perciò le convenute al risarcimento dei danni causati (liquidati in complessivi euro 3.000), mentre ha ritenuto non opportuna una pronuncia inibitoria, stante “la cessazione della condotta illecita pressoché immediatamente ottenuta e la sostanziale carenza di interesse a una sua reiterazione”, ed eccessiva la pubblicazione della sentenza “in relazione all'entità e durata dell'illecito e al tempo ormai trascorso dai fatti”. Per il medesimo motivo ha rigettato la domanda di pubblicazione della sentenza anche il giudice del Tribunale di Bologna, in una causa decisa nel 2011¹⁷⁶. Al contrario del caso precedente, qui è stato inibito l'uso del marchio in questione, mentre non è stata accolta la richiesta di risarcimento del danno in quanto “non vi è la prova che l'utilizzo di tale

¹⁷⁵ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 11 marzo 2009, cit..

¹⁷⁶ Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 1 luglio 2011, cit..

meccanismo, pur potenzialmente idoneo a sviare la clientela, abbia concretamente determinato in concreto un danno”.

Successivamente abbiamo analizzato due decisioni del 2013. La prima è stata emanata a seguito di ricorso cautelare; il giudice ha ritenuto sussistente una contraffazione del marchio ed ha inibito l’impiego del segno come *keyword* ex art. 131 CPI¹⁷⁷. La seconda pronuncia, del Tribunale di Palermo¹⁷⁸, è particolare in quanto il giudice ha ravvisato sia un illecito contraffattorio sia un illecito concorrenziale¹⁷⁹ ma solo nel periodo in cui è stata utilizzata la tecnica della *dynamic keyword insertion*¹⁸⁰. Per quanto riguarda le tutele accordate, la Corte ha ritenuto di non poter concedere un risarcimento dei danni per mancanza di prove; essa si è soffermata sull’art. 125 CPI, specificando che “il titolare della privativa ha l’onere di allegare e provare il danno patito” e che tale onere “non può ritenersi soddisfatto da vaghe e generiche formulazioni, ma richiede un’esposizione il più possibile analitica degli elementi utili”. A detta dei giudici, le parti attrici non avrebbero assolto quest’onere in modo adeguato, allegando e documentando gli elementi necessari. Inoltre “nessun elemento di fatto si rinviene in atti a sostegno di una riduzione [...] del potere attrattivo del marchio [...] né risulta che vi sia stata [...] una diluizione o volgarizzazione del marchio in questione o un pregiudizio per l’immagine commerciale [...]”. La convenuta è stata condannata alla retroversione degli utili (per la somma di euro 9.100) ai sensi del terzo comma dell’art. 125 CPI in favore di una delle parti attrici¹⁸¹.

¹⁷⁷ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 23 aprile 2013, cit..

¹⁷⁸ Trib. Palermo, sez. spec. prop. ind. e int., 7 giugno 2013, cit..

¹⁷⁹ A detta del giudice, tali illeciti assorbono le ulteriori doglianze relative alla pubblicità ingannevole (secondo le parti attrici, infatti, il comportamento in esame integrava anche un’ipotesi di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 145/2007).

¹⁸⁰ Per una definizione di tale tecnica vedi capitolo 2.

¹⁸¹ La Corte spiega che la possibilità di ottenere la restituzione dell’utile percepito dal soggetto contraffattore è stata introdotta nell’art. 125 comma 3° CPI a seguito della riforma apportata dal D.lgs. n. 140/2006. Tale tutela, che secondo i giudici va qualificata non come tutela risarcitoria ma come tutela restitutoria, può essere chiesta “in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi [ossia gli utili] eccedono tale risarcimento” (così l’art. 125 CPI).

3.4.3. Il marchio e il nome a dominio

Il tema dei nomi a dominio, e in particolare la questione della loro qualificazione giuridica, è stato oggetto di discussione e dibattito in giurisprudenza; si è visto come si è fatto strada l'orientamento prevalente che attribuisce carattere distintivo al *domain name*, poi confermato dallo stesso CPI. Tale indirizzo è stato espresso per la prima volta dal Tribunale di Milano all'esito di un ricorso cautelare¹⁸²; in questo caso il giudice ha concesso la tutela inibitoria, ritenendo che l'uso del marchio altrui come nome a dominio integri un'ipotesi di contraffazione. Non è stata invece accolta la richiesta di pubblicazione del provvedimento, perché tale facoltà attiene "ad un profilo meramente risarcitorio e pertanto [è] concedibile solo in sede di giudizio di merito".

Più ricca sotto il profilo delle tutele accordate la sentenza del 2002 del Tribunale di Napoli, già citata in diverse occasioni¹⁸³. La parte attrice chiedeva al giudice di accertare la contraffazione di marchio e l'atto di concorrenza sleale (costituiti sempre dall'uso del proprio marchio da parte della controparte quale nome a dominio) e conseguentemente di condannare il presunto contraffattore al risarcimento dei danni e ordinare l'inibitoria, la cancellazione del *domain name* e di ogni altro riferimento al marchio (anche come *meta-tag*) e la pubblicazione della sentenza sui giornali e sui siti *web*¹⁸⁴. Il Tribunale ha accertato la contraffazione e la concorrenza sleale confusoria ed ha accolto quasi integralmente tali richieste: ha inibito infatti l'uso del termine in questione in qualsiasi forma ed ambito, ha ordinato la cancellazione del dominio e ha disposto la pubblicazione

¹⁸² Trib. Milano, 10 giugno 1997, cit..

¹⁸³ Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit.. Questa sentenza era stata preceduta dalla concessione di un provvedimento di inibitoria cautelare.

¹⁸⁴ L'attrice inoltre citava in giudizio il provider e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Qui guardiamo solo alle sanzioni comminate al contraffattore, della responsabilità del provider si tratterà nel capitolo 4.

del dispositivo sui quotidiani *La Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, *Internet News* e sui siti *www.tin.it* e *www.flashnet.it*. Non ha concesso invece il risarcimento del danno, in quanto “la società attrice non ha minimamente assolto all’onere probatorio cui era tenuta, con riferimento al quantum debeatur, ma anche allo stesso an debeatur” e sempre per mancanza di prova, in questo caso dell’illecito utilizzo, non ha accolto la domanda di cancellazione dei riferimenti al marchio come *meta-tag*.

Lo stesso Tribunale è giunto a conclusioni simili due anni dopo¹⁸⁵. La causa vedeva attore un istituto bancario, titolare di vari marchi e nomi a dominio, che lamentava la contraffazione degli stessi da parte di due società ed agiva per la tutela inibitoria e risarcitoria. Chiedeva inoltre la pubblicazione della sentenza e la fissazione di una sanzione pecuniaria per l’eventuale ritardo nell’esecuzione della sentenza. Il giudice, dopo aver dichiarato sussistente la contraffazione e l’atto di concorrenza sleale, ha concesso tutte le tutele richieste, compreso il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

Ancora, le stesse tutele sono state accordate dal giudice di Bologna nel 2008¹⁸⁶; qui la domanda proposta dall’attore tendeva ad ottenere sia una generale inibitoria per le altrui attività, sia il divieto - assistito da una penale, anche a fronte della mancata eliminazione delle situazioni lesive - della loro prosecuzione in qualsiasi forma, sia il riconoscimento generico del danno subito, da liquidare in separato giudizio, con la pubblicazione della sentenza su due organi di stampa quotidiani. Il giudice ha risposto vietando l’impiego dei segni in questione “nonché di ogni altro somigliante, oppure con essi confondibile”, ordinando la cancellazione del sito *web* e l’eliminazione dei *meta-tag*, disponendo una

¹⁸⁵ Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, cit.. Anche questa sentenza è stata preceduta da un’ordinanza cautelare che aveva adottato i provvedimenti di inibitoria e sequestro (ordinanza confermata in sede di reclamo).

¹⁸⁶ Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 14 novembre 2008, cit..

sanzione pecuniaria per l'eventuale inottemperanza agli ordini, condannando al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione su un sito internet.

Qualche profilo di differenziazione presenta un'ordinanza del Tribunale di Roma del dicembre del 2012¹⁸⁷. L'attrice agiva contro l'utilizzatore del nome a dominio per ottenere l'inibitoria ai sensi dell'art. 131 CPI unitamente al trasferimento provvisorio del nome a dominio *ex art. 133 CPI*; chiedeva inoltre la cancellazione di ogni riferimento al marchio, la fissazione di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di protratta utilizzazione del segno e la pubblicazione del provvedimento. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, affermando come essa fosse l'utilizzatrice del nome a dominio in questione ma non la titolare; l'eccezione è stata respinta dal giudice, il quale ha rilevato che vari dati normativi permettono di poter affermare che l'azione *ex art. 131 CPI* può essere proposta contro chiunque utilizzi il nome a dominio, a prescindere dalla titolarità formale. Ha concesso perciò l'inibitoria, dichiarando sussistente la contraffazione del marchio *ex art. 22 comma 1° lett. b) CPI*. Discorso diverso invece vale per l'azione *ex art. 133 CPI*: in questo caso l'eventuale pronuncia giudiziale andrebbe ad incidere sul diritto di proprietà del titolare del nome a dominio; per questo è necessario che anche lo stesso titolare sia convenuto in giudizio. Nel caso di specie il contraddittorio non era quindi integro e ciò ha indotto il giudice a respingere la domanda attorea; egli ha ritenuto opportuno inoltre irrogare una penale di euro 500 per ogni eventuale violazione delle inibitorie, mentre non ha disposto la pubblicazione del provvedimento in quanto la finalità di evitare illeciti futuri poteva a suo avviso essere raggiunta con le altre sanzioni.

Per quanto riguarda il caso di registrazione del nome a dominio in mala fede abbiamo richiamato due decisioni. Nella prima causa, decisa dal Tribunale di Milano¹⁸⁸, le attrici

¹⁸⁷ Trib. Roma, sez. spec. prop. ind. e int., 3 dicembre 2012, cit..

¹⁸⁸ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 20 febbraio 2009, cit..

chiedevano l'accertamento della contraffazione, unitamente alla concorrenza sleale, con conseguente condanna al trasferimento dei nomi a dominio *ex* art. 118 comma 6° CPI, all'inibitoria e al risarcimento dei danni. Il giudice ha dichiarato la registrazione illecita *ex* art. 22 CPI e 2598 c.c. e ha accordato la tutela inibitoria, disposto il trasferimento della titolarità dei domini in questione in capo alle attrici e fissato a titolo di penale per ogni violazione successiva la somma di euro 2.000. Inoltre ha condannato le convenute al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in euro 20.000, e ha ordinato la pubblicazione della sentenza. La seconda decisione invece è stata emanata in seguito ad un ricorso cautelare¹⁸⁹; qui il giudice ha accolto la richiesta di inibitoria, disponendo anche una somma per l'eventuale violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento ed escludendo la pubblicazione "atteso il carattere ampiamente soddisfacente dell'inibitoria concedenda vieppiù corroborata dall'ordine *ex* art. 133 D.lgs. 30/2005 [ossia l'ordine di trasferimento del nome a dominio]".

3.4.4. Considerazioni e spunti di riflessione

Dalla disamina, seppur rapida, di queste decisioni è possibile compiere qualche considerazione generale e trarre qualche spunto di ulteriore riflessione. Innanzitutto, risulta evidente che in materia di privativa industriale la tutela maggiormente richiesta è quella inibitoria; una conferma in tal senso si ha non solo dalla tutela accordata con le sentenze di merito ma anche dal frequente esperimento delle azioni cautelari. La ragione di questa prevalenza è facilmente intuibile facendo riferimento al valore e al ruolo del marchio, atto non solo a distinguere i prodotti ma soprattutto ad attirare i consumatori; in un contesto come quello attuale, dove ogni potenziale acquirente si trova davanti una

¹⁸⁹ Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 27 maggio 2013, cit..

molteplicità di prodotti alternativi, ciò che interessa principalmente all'imprenditore è creare un marchio forte, in grado di fidelizzare la clientela. Nel momento in cui un terzo si appropria del segno, quindi, l'obiettivo primario è la rapida cessazione dell'uso illecito, per evitare che tale uso ingeneri nei consumatori false credenze e inganni che li possono allontanare dall'acquisto; si tende, più e prima che alla riparazione del danno patrimoniale, al ripristino dello *status quo ante*.

Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno, si può notare come in più di un'occasione non venga concesso per mancanza di prova; come hanno sottolineato i giudici, il danno risarcibile non può essere ritenuto sussistente *in re ipsa*, nel fatto stesso della contraffazione, ma “è di per sé autonomo, ontologicamente e giuridicamente, dall'evento illecito eventualmente idoneo a produrlo (nella specie la contraffazione): l'uno e l'altro sono pertanto oggetto di prova, non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, dal secondo”¹⁹⁰.

Possiamo in secondo luogo sottolineare che nella quasi totalità dei casi esaminati i soggetti lesi hanno chiesto congiuntamente l'accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale; in linea con tali domande, i comportamenti sono stati spesso qualificati sia come illeciti contraffattori, sia come illeciti concorrenziali. Questo conferma il legame tra le due discipline, non solo da un punto di vista concettuale ma anche strettamente processuale, avvalorato anche dalla previsione dell'art. 134 CPI, secondo il quale “sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non

¹⁹⁰ Così Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit..

interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"¹⁹¹.

Un accenno specifico merita la tutela data ai nomi a dominio. Per quanto riguarda la contraffazione, l'accertamento dei giudici segue i criteri dettati dall'art. 20 CPI: rischio di confusione per i marchi ordinari, pregiudizio e indebito vantaggio per i marchi rinomati, con le particolarità analizzate. Per quanto riguarda la concorrenza sleale, invece, l'applicazione dell'art. 2598 n. 1 presuppone il carattere distintivo e l'utilizzo effettivo del segno; quando questi elementi mancano (ad esempio nel caso di mera registrazione del nome a dominio) la tutela si basa non su tale previsione ma su quella più generale dell'art. 2598 n. 3¹⁹².

¹⁹¹ In dottrina è diffusa l'opinione che l'art. 134 CPI non sia solo norma sulla competenza, ma consenta di riferire a tutte le materie deferite alle sezioni specializzate lo "strumentario" processuale contenuto nel CPI. La giurisprudenza invece esita nell'affermare l'applicazione alle fattispecie di concorrenza sleale degli istituti processuali codicistici. Per un'analisi di questi aspetti vedi CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., p. 402 e ss..

¹⁹² Vedi PASSANANTE, *I domain name. Introduzione*, cit., p. 613, 615.

3.5. Profili amministrativistici

3.5.1. I procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio

Le controversie tra nomi a dominio ed altri diritti possono essere risolte non soltanto dall'Autorità giudiziaria competente, ma anche per mezzo dei sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie¹⁹³. Tra questi ha speciale rilievo il procedimento amministrativo dell'*ICANN*¹⁹⁴ per la risoluzione di controversie tra marchi e nomi a dominio, disciplinato in un regolamento intitolato *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, più brevemente noto come *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*, approvato nell'agosto 1999¹⁹⁵. Per avviare questo procedimento devono essere soddisfatte tre condizioni: il soggetto ricorrente deve infatti sostenere che:

- il nome a dominio contestato è identico o confondibile con un marchio sul quale vanta un diritto;
- il titolare del nome a dominio non ha su questo diritti né interessi legittimi;
- il nome a dominio è stato registrato ed è usato in mala fede.

Il procedimento si inserisce in tutti i contratti di registrazione di nomi a dominio con *TLD* generico e con *ccTLD* di quelle autorità nazionali che hanno deciso di assumere l'*UDRP*. Non si ha uniformità di vedute in ordine alla natura giuridica di tale procedimento: secondo alcuni è modellato sui procedimenti dinanzi alle agenzie statali, secondo altri è una struttura ibrida con elementi giudiziari, amministrativi e arbitrali. Un elemento di

¹⁹³ Vedi l'esauriente esame di A. GARCIA VIDAL, *Registrazione e gestione dei nomi di dominio*, in *AIDA*, 2007, p. 385.

¹⁹⁴ L'*ICANN* è la società che si occupa dell'assegnazione dei nomi a dominio a livello internazionale.

¹⁹⁵ Il regolamento è accompagnato dalle regole di procedura per la risoluzione delle controversie, contenute nel documento intitolato *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.

particolarità è dato dal fatto che il registrante, nel momento in cui registra un nome a dominio, autorizza anche la sua soggezione all'*UDRP* laddove in futuro un terzo dovesse contestare la registrazione stessa; la clausola con cui si accetta di sottoporsi al procedimento si inserisce direttamente nel contratto stipulato con l'entità registrante¹⁹⁶. In ogni caso, è sempre aperto il ricorso ai tribunali: in base al punto 4 lettera k) della *UDRP*, ciascuna delle parti può agire dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria anche dopo la decisione *UDRP*. Inoltre entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento il convenuto può far pervenire al *Registrar*¹⁹⁷ la documentazione ufficiale dalla quale risulti l'inizio di una ordinaria procedura giudiziaria, ed in questo caso non verrà data esecuzione alla decisione *UDRP* né si provvederà diversamente fino a quando non perverrà la prova che le parti hanno risolto la controversia, che il giudizio è stato cancellato o che il giudice ha rigettato la domanda. Attraverso il procedimento si giunge ad una decisione non concordata dalle parti, ma che viene loro imposta; gli esperti non possono condannare a rimborsi di spese o a risarcimento del danno, facoltà proprie dei tribunali, ma possono ordinare la revoca o la riassegnazione del nome a dominio. Esso costituisce quindi una alternativa rapida ed economica ai procedimenti giudiziari nelle ipotesi di conflitto fra marchi e nomi a dominio, ragione questa che spiega il successo del procedimento stesso¹⁹⁸.

Per quanto riguarda i nomi a dominio con *ccTDL .it*, la RA italiana mette a disposizione degli utenti, che vogliono contestare l'assegnazione di un dominio, uno strumento specifico, ossia la procedura di opposizione¹⁹⁹. L'apertura di una opposizione "congela"

¹⁹⁶ Vedi A. GARCIA VIDAL, *Registrazione e gestione dei nomi di dominio*, cit., p. 398.

¹⁹⁷ I conflitti vengono concretamente risolti dai prestatori di servizi di risoluzione delle controversie accreditati presso l'*ICANN*, non dall'*ICANN* stesso. L'elenco dei *provider* accreditati è disponibile sul sito www.icann.org.

¹⁹⁸ Ancora A. GARCIA VIDAL, *Registrazione e gestione dei nomi di dominio*, cit., p. 393.

¹⁹⁹ Vedi <http://www.nic.it/registra-tuo-it/aspetti-legali>.

l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l'ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale nuova assegnazione. Essa inoltre non permette di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma consente l'accesso a due procedure per la risoluzione della controversia: l'arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione. L'arbitrato consiste nell'affidare ad un collegio di arbitri la risoluzione dell'opposizione, previa sottoscrizione della clausola arbitrale, mentre la procedura di riassegnazione è molto simile al procedimento previsto dall'*URPD*, anche se non del tutto coincidente²⁰⁰. Oggi questa procedura è regolata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel *ccTLD "it"*²⁰¹; l'art. 3.6 prevede che possa chiedere la riassegnazione il terzo che affermi che:

- a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Anche in questo caso, così come per la procedura *UDRP*, la risoluzione concreta è demandata ad organi autonomi ed esterni all'autorità di registro, da essa accreditati, chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD). Per dare avvio al procedimento, il soggetto ricorrente è tenuto ad inoltrare un reclamo al PSRD prescelto; si prevede poi la possibilità di replica del resistente e la nomina da parte

²⁰⁰ In Italia infatti la contestazione del dominio può essere fondata, oltre che sul marchio, anche su qualsiasi altro segno distintivo aziendale o sul nome o cognome del ricorrente. Cfr. A. GARCIA VIDAL, *Registrazione e gestione dei nomi di dominio*, cit., p. 406.

²⁰¹ La versione più recente risulta essere la versione 2.1 del 3 novembre 2014.

del PSRD del Collegio che deciderà la vertenza. Quest'ultimo può chiedere ulteriori delucidazioni alle parti prima di emanare la propria decisione, che deve comunicare entro pochi giorni al ricorrente, al resistente ed al Registro.

Nel caso quindi un imprenditore lamenti l'uso illecito del proprio marchio per mezzo della registrazione di un nome a dominio, egli può ricorrere a tali strumenti, sicuramente più rapidi e meno costosi di un processo ordinario dinanzi al giudice, per giungere alla riassegnazione del nome a dominio in questione. Essi non hanno effetto preclusivo per il richiedente: l'art. 3.2 del Regolamento suddetto dichiara infatti che "la procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato".

3.5.2. La pubblicità ingannevole e la pratica commerciale scorretta: la tutela fornita dall'Autorità Antitrust

Avvicinandosi alla conclusione della disamina delle tutele che la legge italiana accorda ai soggetti lesi dall'uso illecito del marchio in ambito digitale, riteniamo opportuno richiamare, senza alcuna pretesa di esaustività, le discipline in tema di pubblicità ingannevole e di pratica commerciale scorretta; ciò essenzialmente per due motivi. In primo luogo, per una ragione di completezza: gli usi del marchio analizzati nel nostro studio possono integrare anche illeciti di questo tipo, e ciò ne rende doveroso quantomeno un accenno. La seconda ragione è invece di ordine "pratico": queste discipline ci permettono di esaminare una forma di tutela diversa da quelle analizzate *supra*, per quanto riguarda i soggetti tutelati, gli interessi protetti e l'Autorità deputata all'accertamento dell'illecito.

Innanzitutto si premette una precisazione, resa indispensabile dall'intitolazione data al paragrafo, che può trarre in inganno. La disciplina della pubblicità ingannevole e quella della pratica commerciale scorretta sono due discipline distinte, rinvenibili in due diversi testi normativi; si è deciso di parlarne nella stessa sede poiché, se le parti "sostanziali" sono reciprocamente autonome, non lo stesso si può dire riguardo alle parti "procedimentali" e "sanzionatorie". "La competenza ad accertare la violazione dell'una e dell'altra disciplina e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori ed inibitori è stata infatti attribuita (in via esclusiva) alla medesima Autorità, e cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: natura, entità e tipologia delle sanzioni (amministrative) comminate nei confronti dei professionisti che ricorrono a pratiche commerciali scorrette, ovvero diffondano pubblicità ingannevole o comparativa illecita, sono state definite e regolate con modalità assolutamente identiche, e identica nei contenuti è anche la disciplina del procedimento nell'ambito del quale l'Autorità garante procede all'accertamento delle infrazioni, all'irrogazione delle sanzioni e all'adozione degli opportuni provvedimenti inibitori e/o ripristinatori"²⁰². In un caso o nell'altro quindi la tutela risulta essere la stessa sul piano pratico ed operativo.

Entrambe le normative originano da testi comunitari. La pubblicità ingannevole (e comparativa) è oggi definita e disciplinata dal D.lgs. n. 145/2007, che ha recepito la Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa²⁰³. La disciplina della pratica commerciale scorretta trova invece spazio all'interno del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), in particolare negli artt. 18 - 27^{quater}, dove ad opera del D.lgs. n.

²⁰² Così DE CRISTOFARO, *Le nozioni di pratica commerciale e di pubblicità e il rapporto fra gli artt. 18 ss. cod. cons. ed il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145*, in *AIDA*, 2008, p. 201.

²⁰³ Tale Direttiva, che costituisce la "versione codificata" della disciplina comunitaria della pubblicità ingannevole e comparativa, ha sostituito ed abrogato la Direttiva 84/450/CEE e successive modificazioni.

146/2007 è stata trasfusa la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Il D.lgs. n. 145/2007 offre delle regole generali in materia di pubblicità, per poi analizzare nello specifico la pubblicità ingannevole e i requisiti di liceità della pubblicità comparativa. L'art. 2 lett. a) definisce la pubblicità come “qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”. Da questa definizione si possono trarre i tre requisiti che deve avere un messaggio affinché possa essere qualificato come pubblicità, e affinché conseguentemente sia assoggettato alle previsioni del decreto in esame: deve essere destinato alla diffusione, deve promuovere beni o servizi e deve essere diffuso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale. Da tale definizione inoltre l'Autore sopra citato deduce che il decreto è idoneo a trovare applicazione per qualsiasi messaggio pubblicitario; la disciplina generale che esso prevede andrà poi coordinata con le discipline “settoriali”, aventi un ambito di operatività più limitato (tra cui proprio la normativa a tutela dei consumatori inserita nel Codice del Consumo). A sostegno di questa deduzione egli richiama anche l'art. 1, che indica lo scopo della normativa, ossia quello di “tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”. A suo parere lo scopo di tutelare i soli professionisti caratterizza non tutte le disposizioni del decreto, ma solo quelle specificatamente concernenti la pubblicità ingannevole in senso stretto (le altre, quindi, avrebbero carattere generale)²⁰⁴. Quest'ultima è definita dalla lett.

²⁰⁴ L'Autore si sofferma sulla nozione di professionista, definendola “volutamente ampia ed elastica”. Più che i concorrenti di chi diffonde il messaggio, sarebbero professionisti ai sensi della normativa coloro che svolgono le attività nell'ambito delle quali sono suscettibili di essere utilizzati i beni o servizi reclamizzati

b) dell'art. 2 come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.

La pratica commerciale scorretta invece è disciplinata dagli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo. L'art. 18 lett. d) offre la definizione di pratiche commerciali tra professionisti e consumatori: “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”; tale pratica è scorretta, ai sensi dell'art. 20 comma 2°, quando “è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”, ovvero quando è ingannevole, in base alle previsioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 dello stesso Codice, o aggressiva *ex* artt. 24, 25 e 26 (art. 20 comma 4°).

Risulta evidente il punto di contatto tra le due discipline: un messaggio pubblicitario, diffuso da un professionista, atto a promuovere un prodotto, può rappresentare (in presenza naturalmente dei presupposti richiesti) sia una pubblicità ingannevole, sia una pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autore tra le due discipline sussiste un rapporto

dal messaggio pubblicitario. È poi evidente che della normativa si giovano anche i concorrenti, poiché essa mira alla correttezza ed alla trasparenza. Questo vale anche per le disposizioni del Codice del Consumo, come hanno in varie occasioni evidenziato anche le istituzioni comunitarie. Cfr. DE CRISTOFARO, *Le nozioni di pratica commerciale e di pubblicità e il rapporto fra gli artt. 18 ss. cod. cons. ed il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145, cit.*, p. 207.

genus – species: nel caso in cui il messaggio sia diffuso “in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” andrà applicata la disciplina speciale del Codice del Consumo, in caso contrario l’ingannevolezza del messaggio andrà valutata *ex artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 145/2007*. È importante sottolineare che le disposizioni degli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo si applicano alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori; di conseguenza, vanno escluse dall’applicazione di tali norme quelle condotte, poste in essere da professionisti, non correlate alla promozione di beni o servizi offerti a consumatori, ad esempio i messaggi pubblicitari rivolti solo ai professionisti o idonei a promuovere la stipulazione di contratti solamente tra professionisti.

Per quanto riguarda l’aspetto della tutela rilevano rispettivamente l’art. 8 del D.lgs. n. 145/2007 e l’art. 27 del Codice del Consumo. Come già accennato, le due previsioni sono molto simili, sostanzialmente coincidenti: entrambe designano come competente all’accertamento della violazione ed all’applicazione delle sanzioni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ad essa vengono attribuiti diversi poteri: può inibire la continuazione dei comportamenti in questione ed eliminarne gli effetti, può disporre la sospensione provvisoria in casi di particolare urgenza, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza. Inoltre può imporre al professionista di impegnarsi a porre fine all’infrazione (con la pubblicazione della dichiarazione d’impegno), può vietare la diffusione o continuazione del comportamento, con pubblicazione della delibera, e può applicare sanzioni amministrative nei casi di particolare gravità e durata. Infine ha anche il potere di disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni nei casi di reiterata inottemperanza.

Entrambe le norme prevedono poi che “è comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti” (art. 8 comma 15° D.lgs. n. 145/2007 e art. 27 comma 15° Cod. Cons.). Commentando il Codice del Consumo (ma riteniamo che quanto scritto sia riferibile anche alla pubblicità ingannevole) un Autore parla di “doppio binario” di tutela: da un lato l'Autorità Antitrust quale soggetto deputato al mantenimento e ristabilimento di condizioni di mercato competitive, dall'altro lato l'Autorità giudiziaria ordinaria quale organismo a cui è affidata la tutela *ex post* di situazioni giuridiche lese da comportamenti anticoncorrenziali. Si hanno quindi due forme di tutele diverse, l'una amministrativa, l'altra giurisdizionale²⁰⁵. Inoltre ciò comporta una differente legittimazione attiva del soggetto passivo titolato a chiedere tutela: nel primo caso può agire chiunque ha interesse (ed anche la stessa Autorità d'ufficio), mentre nel secondo caso solo l'avente diritto, ossia il titolare del segno distintivo, nell'ipotesi oggetto del nostro studio²⁰⁶. Essendo tra loro distinte, le due forme di tutela possono convivere, senza elidersi reciprocamente; si può dunque verificare l'ipotesi in cui davanti al giudice ordinario viene esperita un'azione di contraffazione (o di concorrenza sleale, oppure entrambe, come abbiamo visto accadere spesso) da parte del titolare del diritto di privativa

²⁰⁵ ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 854.

²⁰⁶ Ancora ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*, cit., p. 855.

e nello stesso tempo davanti all'Antitrust viene instaurato un procedimento *ex art.* 8 D.lgs. n. 145/2007 o art. 27 Cod. Cons.²⁰⁷.

Per meglio comprendere quanto e in che modo la disciplina appena analizzata rilevi nel caso di uso del marchio *online*, analizziamo due decisioni specifiche, una europea ed una nazionale.

La sentenza europea²⁰⁸ è stata emanata a seguito di un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di Cassazione belga. Il caso riguardava due società concorrenti, una delle quali lamentava l'uso come nome a dominio e *meta-tag*, da parte dell'altra, di termini corrispondenti a propri marchi e nomi dei propri prodotti; conseguentemente chiedeva al giudice di merito di accertare la violazione della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa nonché di quella relativa alla registrazione abusiva dei nomi di dominio. Dopo i gradi intermedi, di cui qui tralasciamo l'esame, il caso è arrivato in Cassazione; il giudice ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale "se la nozione di "pubblicità", di cui all'articolo 2 della direttiva [84/450] e all'articolo 2 della direttiva [2006/114], debba essere interpretata nel senso che essa comprende, da un lato, la registrazione e l'uso di un nome di dominio e, dall'altro lato, l'uso di metatags nei metadati di un sito Internet"²⁰⁹.

²⁰⁷ Ricordiamo inoltre, seppur non costituisca oggetto della nostra trattazione, la possibilità che venga promossa dalle associazioni dei consumatori, davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, un'azione inibitoria *ex art.* 140 Cod. Cons. o un'azione di gruppo *ex art.* 140bis Cod. Cons., nonché la possibilità d'azione per le associazioni professionali e gli enti rappresentanti di categoria *ex art.* 2601 c.c. in caso di atto di concorrenza sleale che pregiudichi gli interessi di una categoria professionale. Per un esame dei tre articoli menzionati cfr. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit.; per comprendere come la disciplina delle azioni di classe può essere applicata in materia di proprietà intellettuale e di concorrenza vedi FABBIO, *Azione di classe ex art. 140-bis c.cons. e illeciti "concorrenziali": ambito di applicazione oggettivo e soggettivo*, in *AIDA*, 2010, p. 383, e CAMILLERI, *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *AIDA*, 2010, p. 415.

²⁰⁸ CGUE, 11 luglio 2013, causa C-657/11, in *AIDA*, 2013, p. 541, con nota di P. TESTA, (*Sulla nozione di pubblicità*).

²⁰⁹ Cfr. paragrafo 26 della sentenza.

Il ragionamento della Corte ha preso avvio dall'esame della finalità della Direttiva 2006/114, indicata nell'art. 1, ossia quella di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, condizioni che tentano di realizzare un bilanciamento tra gli interessi in gioco, non solo dei professionisti destinatari del messaggio pubblicitario ma anche dei concorrenti e dei consumatori; inoltre con la stessa Direttiva il legislatore europeo ha voluto creare un quadro unitario, valevole per ogni forma di pubblicità, al fine di evitare pregiudizi a consumatori e professionisti. La nozione di pubblicità va dunque interpretata facendo riferimento a tali scopi e non in modo tale da permettere l'aggiramento delle regole sulla leale concorrenza²¹⁰. Alla luce della definizione *ex art. 2 lett. a)* della Direttiva, secondo cui è pubblicità "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi", la Corte ha affermato che non può considerarsi pubblicità la registrazione di un nome a dominio, in quanto trattasi di un atto meramente formale, che non implica necessariamente la conoscenza di tale nome da parte del pubblico²¹¹; essa può costituire "tutt'al più una limitazione delle possibilità di comunicazione di tale concorrente, che può, all'occorrenza, essere inibita ai sensi di altre disposizioni giuridiche"²¹². Il discorso cambia nel caso di uso effettivo del nome a dominio nell'ambito di un'attività professionale: tale uso rientra nella nozione di pubblicità, poiché il nome a dominio, identificando un sito internet, costituisce un messaggio diffuso tra il pubblico che svolge la funzione di promuovere i beni o servizi offerti dal professionista²¹³. Infine è stato

²¹⁰ Cfr. paragrafi 36 – 39 della sentenza.

²¹¹ P. TESTA, (*Sulla nozione di pubblicità*), in *AIDA*, 2013, p. 549.

²¹² Cfr. paragrafo 44 della sentenza.

²¹³ Ancora P. TESTA, (*Sulla nozione di pubblicità*), cit., p. 549. Secondo l'Autore questa estensione della nozione di pubblicità era già stata effettuata in ambito nazionale dalla giurisprudenza amministrativa.

qualificato dalla Corte come pubblicità anche l'uso di *meta-tag*, in quanto essi vanno a modificare i risultati naturali della ricerca, facendo credere all'utente che il sito in questione abbia rapporti con la sua ricerca. Ciò a prescindere dalla circostanza, fatta valere dal convenuto, che i *meta-tag* sono invisibili al navigatore; infatti “la nozione di pubblicità comprende espressamente qualsiasi forma di messaggio, incluse dunque le forme di messaggio indiretto, a maggior ragione quando queste siano idonee ad influenzare il comportamento economico dei consumatori e ad avere così ripercussioni sul concorrente al cui nome o ai cui prodotti i metatags fanno allusione”²¹⁴. Con questa sentenza, dunque, la Corte per la prima volta ha attribuito all'uso di un marchio come *meta-tag* e come nome a dominio la qualifica di atto di pubblicità ai sensi della normativa europea; è questo un riconoscimento importante, che sicuramente costituirà un forte punto di riferimento per le decisioni anche nazionali in materia.

La seconda decisione che vogliamo qui analizzare è un provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, emanato nell'ambito delle competenze affidatele dall'art. 27 Cod. Cons.²¹⁵. La vertenza prendeva avvio da una segnalazione di un'impresa, che accusava una concorrente di aver registrato un nome a dominio corrispondente ad un marchio di cui essa era titolare (a seguito dell'acquisto dello stesso dal fallimento dell'impresa che lo aveva originariamente sviluppato). L'Autorità ha stabilito che il comportamento in questione rappresenta una pratica commerciale ingannevole e sleale, poiché “idonea ad indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto” e capace di falsare il comportamento economico del consumatore medio; conseguentemente ha irrogato una sanzione

²¹⁴ Cfr. paragrafo 58 della sentenza. L'Autore sopra citato evidenzia come in realtà, per qualificare l'uso dei *meta-tag* come pubblicità, i giudici europei abbiano utilizzato elementi propri non della definizione generale di pubblicità bensì elementi propri della definizione più specifica di pubblicità ingannevole, di cui alla lett. b) dell'art. 2 della Direttiva.

²¹⁵ Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 9 ottobre 2012, n. 23976, cit..

pecuniaria ed ordinato la cessazione dell'abuso commerciale. Diversamente dalla sentenza europea analizzata *supra*, qui l'Autorità ha ritenuto rilevante anche la mera registrazione del nome a dominio, compiuta senza disporre della titolarità del marchio corrispondente e in assenza di qualunque rapporto commerciale, anche di esclusiva e/o di accordo per la vendita dei prodotti distinti nel mercato da quel medesimo marchio²¹⁶. Inoltre l'uso in questione è stato qui definito illecito non per la violazione dei diritti di privativa altrui, come abbiamo visto finora, ma perché contrastante con gli interessi pubblici-economici del mantenimento della libera concorrenza e di tutela dei consumatori; tali interessi vengono minati dall'uso (del dominio) non conforme e non adeguato a distinguere i prodotti o servizi in esso offerti, in quanto identificativo, invece, di un marchio (quindi di prodotti o servizi) riferibili ad altri soggetti²¹⁷. Si può conseguentemente affermare che anche chi registra un nome a dominio è tenuto a rispettare i canoni di diligenza, eticità e trasparenza a cui deve improntarsi il gioco della concorrenza tra imprese. Questa decisione ci mostra dunque come, facendo leva sulla lesione dei diritti dei consumatori e sulla distorsione della libera concorrenza, l'Autorità possa intervenire in una disputa tra imprese concorrenti, di impronta privatistica, accordando una tutela "pubblicistica".

²¹⁶ Così ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*, cit., p. 847.

²¹⁷ Ancora ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*, cit., p. 856.

CAPITOLO 4

LE RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 4.1. Il prestatore di servizi internet: nozione e discipline applicabili. - 4.2. La situazione precedente all'emanazione della Direttiva 2000/31/CE. - 4.3. La Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. - 4.4. La Direttiva in Italia: il D.lgs. n. 70/2003. - 4.5. La responsabilità del *provider* nelle decisioni della giurisprudenza europea in tema di uso del marchio *online*. - 4.5.1. In particolare: i provvedimenti ingiuntivi per prevenire future violazioni. - 4.6. Le posizioni della giurisprudenza italiana. - 4.7. Conclusioni: l'inadeguatezza della disciplina.

Siamo giunti ad esaminare l'ultima grande tematica oggetto del nostro studio, quella della responsabilità. In linea generale possiamo affermare che nel caso di uso illecito del marchio in ambiente telematico due sono le figure principali a cui si possono attribuire eventuali responsabilità: il contraffattore ed il prestatore di servizi. Del primo si è già trattato in precedenza²¹⁸; il tema della responsabilità civile del prestatore merita invece una trattazione riservata poiché pone questioni delicate, riguardo alle quali la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora raggiunto una posizione concorde. Tale aspetto ha inoltre assunto oggi una notevole importanza, considerato che i soggetti lesi da una contraffazione del marchio *online* cominciano a chiedere tutela non solo nei confronti del contraffattore, ma agiscono in giudizio anche contro questi soggetti, che solitamente si collocano a monte del comportamento strettamente contraffattorio. Ciò in quanto

²¹⁸ Abbiamo analizzato nei capitoli precedenti gli usi del marchio che la giurisprudenza europea, seguita poi da quella nazionale, ha definito rilevanti ed illeciti ai sensi delle normative di riferimento (Direttive 2008/95/CE e 2004/48/CE e rispettivi testi nazionali di recepimento, Regolamento n. 40/94/CE); abbiamo inoltre esaminato le possibilità di azione per i soggetti lesi, in particolare la possibilità di chiedere l'accertamento della contraffazione, della concorrenza sleale, della pubblicità ingannevole e della pratica commerciale scorretta, per ottenere le conseguenti tutele.

l'ambiente digitale crea un contesto in cui talvolta è difficile ottenere tutela nei confronti del contraffattore diretto, a causa sia della facilità con cui quest'ultimo può "sparire" dalla rete, sia dei costi molto elevati che può comportare l'attività di contrasto alla contraffazione²¹⁹. Attribuire una forma di responsabilità ai prestatori costituiva dunque, soprattutto in passato, l'unico modo per tutelare coloro i cui diritti venivano lesi da comportamenti illeciti *online*²²⁰.

4.1. Il prestatore di servizi internet: nozione e discipline applicabili

Prima di tutto è necessario capire chi è e che ruolo ha un prestatore di servizi internet; questo tuttavia implica l'addentrarsi in una materia particolarmente tecnica, che esula da quanto qui d'interesse. Tenteremo quindi di darne una definizione il più possibile semplificata, mettendo in rilevanza gli aspetti giuridici piuttosto che quelli strettamente tecnici. Il prestatore di servizi internet (in inglese *Internet Service Provider*, in sigla *ISP*) è sostanzialmente una figura che, come dice il nome stesso, offre agli utenti diversi servizi, tra i quali quelli essenziali sono l'accesso alla rete internet²²¹ e l'uso della posta elettronica; questa nozione è molto ampia ed idonea a ricomprendere i più diversi operatori della rete²²². In base al servizio offerto si distinguono vari tipi di *provider*, che assumono anche differenti denominazioni tecniche: si parla ad esempio di semplice

²¹⁹ Così RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 237.

²²⁰ In tal senso PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, p. 1118; vedi anche DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 830.

²²¹ Senza entrare in dettagli tecnici, basti qui sottolineare come quindi l'*ISP* sia un intermediario indispensabile per chiunque voglia accedere alla rete internet.

²²² Ad esempio motori di ricerca, *forum*, banche dati, giornali elettronici: così TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2585.

access provider nel caso di fornitura della mera connessione; di *registrar* (o *maintainer*²²³) nel caso di *provider* che si occupa della registrazione dei nomi a dominio; di *service provider*, nel caso di *ISP* che offre servizi ulteriori come *forum* e motori di ricerca; di *host provider*, se l'*ISP* ospita sul disco rigido del proprio server il sito dell'utente²²⁴. Come vedremo tra poco, anche la legislazione europea, recepita poi in Italia, prevede delle distinzioni ed imposta il regime di responsabilità del *provider* sulla distinzione tra attività di *mere conduit*, *caching* e *hosting*. Nella realtà attuale esistono dunque molteplici tipologie di *provider*, che offrono i servizi più svariati: ciò alle volte rende estremamente difficile l'inquadramento del fornitore in una delle qualifiche previste dalla legge e di conseguenza l'individuazione della normativa applicabile. Inoltre l'accertamento della responsabilità, nel caso di uso del marchio *online*, è reso complesso anche dalla diversa origine delle fonti a cui è necessario fare riferimento. Se, come abbiamo visto, la nozione di uso del marchio idoneo a costituire contraffazione ha origini comunitarie (e si ritrova nel diritto interno armonizzato), la normativa sulla responsabilità civile e sul concorso nell'illecito è in larga misura affidata al diritto nazionale; deriva invece ancora una volta dal diritto europeo la disciplina delle immunità e delle cause di giustificazione in favore degli *ISP*²²⁵. Anche alla luce di questa specificazione, analizziamo ora la situazione precedente all'emanazione della Direttiva europea che oggi disciplina la responsabilità dei *provider*, ossia la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, per poi vedere come essa è stata recepita ed applicata in Italia.

²²³ Per la differenza tra i due vedi capitolo 2.

²²⁴ Cfr. DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 109.

²²⁵ Così RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 237.

4.2. La situazione precedente all'emanazione della Direttiva 2000/31/CE

Prima dell'intervento europeo non vi era una disciplina specifica riguardante la responsabilità dei *provider*; si faceva quindi riferimento solo ai generali principi sulla responsabilità civile e sul concorso nell'illecito previsti dal c.c.. Abbiamo già evidenziato come inizialmente una delle preoccupazioni principali fosse quella di accordare una qualche forma di tutela ai soggetti danneggiati, soprattutto nel caso di incertezza sull'identità dell'autore dell'illecito; parte della giurisprudenza riteneva che il *provider*, soggetto facilmente individuabile, fosse il più adatto a sostenere i costi del danno sofferto dal singolo, considerate le grandi disponibilità finanziarie che di norma esso possiede²²⁶. Un primo filone dunque riconosceva la responsabilità dei *provider*, ma non vi era uniformità sulle disposizioni di riferimento. Secondo alcuni, la responsabilità poteva derivare solo dalla violazione dei canoni di prudenza, diligenza e perizia di cui all'art. 2043 c.c.; nel caso di concorso nell'illecito del cliente, il *provider* era ritenuto responsabile solo se si dimostrava un apporto causale dello stesso al realizzarsi del danno con la propria condotta dolosa o colposa²²⁷. Altra giurisprudenza riteneva invece il *provider* corresponsabile dell'illecito da altri posto in essere sulla base di una *culpa in vigilando*, e cioè per il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di controllo dei contenuti immessi nella propria piattaforma telematica²²⁸; per far questo talvolta si equiparava internet ad un organo di stampa e il fornitore di servizi ad un editore, in modo da applicare la normativa specifica prevista per quest'ultimo²²⁹. Per questa via si

²²⁶ PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1120; DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 110.

²²⁷ SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite internet: la responsabilità degli internet service provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 376.

²²⁸ PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1121.

²²⁹ Cfr. Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 38, con nota di CAPRA, dove il giudice equipara l'ISP ad un editore, assoggettandolo di conseguenza alla disciplina prevista dalla l. 47/1948: "il proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori (e certamente oggi la rete

configuravano perfino forme di responsabilità che sembravano avvicinarsi ad ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendenti dal dolo o dalla colpa²³⁰. È evidente che così operando la giurisprudenza evitava di affrontare il cuore della questione, ossia l'analisi del servizio specifico offerto dal *provider* ed il suo apporto nella diffusione dei contenuti²³¹. Tenendo conto di questi aspetti, un altro filone giurisprudenziale affermava che era tecnicamente impossibile, per un fornitore di servizi *online*, controllare tutte le informazioni caricate in rete dagli utenti; deduceva quindi l'inapplicabilità della disciplina editoriale (che si basa proprio sulla possibilità dell'editore di vigilare sui contenuti diffusi) e l'impossibilità di configurare una responsabilità del fornitore²³². In una sentenza esemplificativa di questo orientamento, il giudice ha dichiarato che "anche volendo mascherare la responsabilità del *provider* sotto l'etichetta della culpa in vigilando, detta responsabilità sarebbe di fatto una responsabilità oggettiva legislativamente non tipizzata, non potendosi in alcun modo immaginare mezzi concreti attraverso i quali il *provider* potrebbe effettuare la propria vigilanza"²³³: renderlo responsabile per omesso controllo significherebbe introdurre una nuova forma di responsabilità oggettiva in aperta eccezione alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.²³⁴. Altra Corte basava l'impossibilità di applicare la normativa sulla stampa ai *provider* sul fatto che tale disciplina era stata emanata in un momento storico "in cui la stessa creazione della rete di comunicazione Internet non era nemmeno ipotizzabile dal legislatore"²³⁵.

Internet [...] è equiparabile ad un organo di stampa) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari".

²³⁰ Così SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite internet: la responsabilità degli internet service provider*, cit., p. 377; DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 119, richiama una dottrina minoritaria che riconduce la responsabilità del *provider* alla disciplina dell'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) o a quella dell'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia).

²³¹ PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1120.

²³² PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1123.

²³³ Trib. Monza, 14 maggio 2001, in *Corriere giur.*, 2001, 12, p. 1625, con nota di MEANI.

²³⁴ PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1123; nello stesso senso anche TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 566.

²³⁵ Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, II, 663 con nota di RUSSO. La sentenza è citata da PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1125.

Una dottrina aggiungeva inoltre che sostenere una responsabilità per omesso controllo generalizzata “equivarrebbe ad affermare la responsabilità di Telecom per le molestie verbali – o per la commissione di altri reati – perpetrate utilizzando la rete telefonica”; si potrebbe chiamare in responsabilità solo quel *provider* che abbia fornito un pur minimo contributo alla realizzazione del sito o all’*editing* del materiale illecito immesso in rete²³⁶.

4.3. La Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Con l’emanazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico il legislatore europeo delinea un regime speciale di responsabilità dei *provider* applicabile a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale²³⁷ e concernente la responsabilità del prestatore tanto per violazione diretta, solo a lui ascrivibile, quanto a titolo di concorso o partecipazione all’illecito altrui²³⁸. La normativa qui rilevante si ritrova negli artt. 12-15, costituenti la Sezione 4 del Capo II della Direttiva; in essi più precisamente si disciplina la responsabilità dei prestatori intermediari, da intendersi come quei soggetti che esercitano attività imprenditoriale di prestazione di servizi della società dell’informazione²³⁹, distinguendo tra attività di semplice trasporto (“*mere conduit*”), di “*caching*” e di “*hosting*”.

²³⁶ TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 568 e 569.

²³⁷ Nel linguaggio comunitario la proprietà intellettuale comprende le due grandi categorie delle privative industriali e del diritto d’autore; in Italia invece spesso si usa distinguere tra proprietà industriale, disciplinata nel CPI e riguardante i segni distintivi e i brevetti, e proprietà intellettuale, concernente specificamente il diritto d’autore e disciplinata dalla l. 633/1941 e s.m.i..

²³⁸ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 238. Quest’ultimo aspetto non è del tutto pacifico in dottrina: secondo GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011, p. 8, reperibile al sito www.costituzionalismo.it, la Direttiva non considera gli illeciti di cui gli intermediari siano chiamati a rispondere in via diretta ed esclusiva.

²³⁹ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 122.

Il semplice trasporto consiste nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione; ai sensi dell'art. 12 il prestatore di tale servizio non va ritenuto responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Questa attività comprende anche la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo (art. 12.2 Dir. cit.).

L'art. 13 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

Infine l'art. 14 descrive l'attività di *hosting* come la memorizzazione di dati a richiesta del destinatario del servizio. In questo caso il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Resta impregiudicata, con riferimento alle tre attività menzionate, la possibilità per gli Stati membri che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione (artt. 12.3, 13.2, 14.3 Dir. cit.), nonché, con riferimento all'attività di *hosting*, la possibilità per gli Stati di definire le procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime (art. 14.3 Dir. cit.). Inoltre l'art. 15.2 permette agli Stati membri di stabilire che i prestatori siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare

alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Queste norme creano un regime che potrebbe essere definito “d’irresponsabilità”²⁴⁰, più che di responsabilità come abbiamo affermato *supra*. L’esonero dalla responsabilità si sposa con il principio cardine dell’intero sistema, ossia il principio di neutralità²⁴¹, che risulta ulteriormente specificato e rafforzato dalla previsione dell’art. 15, secondo il quale non sussiste a carico dei prestatori alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il legislatore europeo ha strutturato il sistema nel modo appena descritto perché negli anni in cui la Direttiva è stata emanata l’obiettivo principale era quello di estendere il più possibile l’uso della rete internet, permettendone la fruizione ad ogni potenziale utente²⁴²; si riteneva che l’ottemperanza ad obblighi generali di sorveglianza avrebbe determinato oneri eccessivi per gli intermediari, che si sarebbero tradotti in maggiori costi di accesso alla rete per i singoli fruitori²⁴³. Si voleva inoltre evitare un regime di responsabilità eccessivamente severo, che determinasse l’espulsione dal mercato dei *provider* economicamente meno solidi, con la conseguente creazione di una concentrazione

²⁴⁰ In tal senso PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1131; ALBANESE, *Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal “diritto secondo” al “diritto primo”*, in *AIDA*, 2010, p. 355.

²⁴¹ MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, in *AIDA*, 2014, p. 353.

²⁴² Secondo TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet provider*, cit., p. 2587, la legislazione esprime chiaramente un *favor* per il *provider*, sempre nell’ottica dello sviluppo della rete e del commercio elettronico.

²⁴³ PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1130. Oggi il principio di neutralità è sottoposto a varie critiche, soprattutto considerando sia l’evoluzione della rete e degli strumenti a disposizione degli operatori telematici, sia il loro ruolo sempre più attivo nell’offerta di servizi *web*: cfr. MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, cit., p. 355 e ss..

oligopolistica dagli effetti restrittivi sul pluralismo di Internet come mezzo d'informazione²⁴⁴.

Diverse voci in dottrina hanno evidenziato come la normativa europea sembra aver adottato un regime di responsabilità basato sul criterio di imputazione della colpa, conformato e graduato *ex lege* a misura dell'attività svolta dal prestatore²⁴⁵. La colpa è definita specifica e tipizzata, in quanto il contesto normativo è di tendenziale irresponsabilità, eccezion fatta appunto per una serie di condotte già predeterminate, che se poste in essere dal *provider* fanno sorgere la sua responsabilità²⁴⁶. Parte della dottrina ha criticato inoltre l'eccessiva vaghezza delle nozioni di “manifesta illiceità dell'informazione (o dell'attività)” e di “conoscenza dei fatti o delle attività illecite”²⁴⁷; vaghezza che non è stata eliminata dalle norme italiane di recepimento, le quali anzi secondo alcuni hanno aggravato i difetti della Direttiva²⁴⁸.

4.4. La Direttiva in Italia: il D.lgs. n. 70/2003

La Direttiva europea sul commercio elettronico è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 70/2003; gli artt. 12-15 della Direttiva sono stati trasfusi negli artt. 14-17 del Decreto, in modo, come vedremo tra poco, non totalmente coincidente. In linea generale possiamo

²⁴⁴ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 112.

²⁴⁵ Tra i tanti vedi DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 123; GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., p. 3.

²⁴⁶ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 1571. Dello stesso parere DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 848, che parla di colpa per violazione di legge.

²⁴⁷ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, cit., p. 1572.

²⁴⁸ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 123.

dire che è stato ripreso il modello disegnato dal legislatore europeo, basato sulla colpa specifica e sulla tripartizione dell'attività del *provider*. Se gli artt. 14 e 15, riguardanti le attività rispettivamente di *mere conduit* e di *caching*, ricalcano alla lettera gli artt. 12 e 13 descritti *supra*, prevedendo l'esenzione dalla responsabilità per i prestatori aventi un ruolo in sostanza neutrale²⁴⁹, non lo stesso vale per l'art. 16, concernente l'attività di *hosting*. Quest'ultimo prevede che il prestatore non è responsabile a patto che:

- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
- b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Questo articolo è quello che ha creato maggiori incertezze interpretative, soprattutto in chi non ha solo evidenziato le continuità con la disciplina europea ma ne ha colto anche le differenze²⁵⁰. I dubbi maggiori, riguardo cui in dottrina si sono sviluppate diverse tesi, concernono da un lato il binomio tra “effettiva conoscenza dell'illiceità” e “conoscenza di fatti che rendono manifesta l'illiceità” di cui alla lettera a) del comma 1° dell'art. 16, simile al corrispondente articolo comunitario, dall'altro lato la locuzione “su comunicazione delle autorità competenti”, che invece costituisce una novità del legislatore italiano.

²⁴⁹ SAMMARCO, *Il regime giuridico dei “nomi a dominio”*, cit., p. 224.

²⁵⁰ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, cit., p. 1572, ha scritto che “la maggior parte dei commenti si è limitata a descrivere la disciplina, evidenziandone la sostanziale sovrapposizione con quella della Direttiva, e solo poche sono state le voci che hanno segnalato la presenza di talune innovazioni, peraltro di notevole rilevanza, rispetto al testo comunitario”; sottolinea gli aspetti controversi della previsione anche TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, cit., p. 2591.

Riguardo al primo dubbio espresso, una prima tesi collega le due espressioni alla diversa natura, penale e civile, della responsabilità; di questa tesi sono state proposte due interpretazioni. Secondo la prima si configura una responsabilità penale con la “semplice” conoscenza dell’illiceità, mentre si risponde a titolo civile nel caso in cui, oltre alla conoscenza dell’illiceità, si conoscano anche fatti che rendono tale illiceità manifesta. Questa interpretazione non è condivisibile, poiché, come ha affermato un Autore, è singolare che il legislatore abbia richiesto un’intensità meno elevata dell’elemento soggettivo per la responsabilità penale rispetto a quella civile²⁵¹. Una seconda interpretazione invece ritiene che per la responsabilità penale, ritenuta di maggior gravità, occorre che il soggetto sia effettivamente a conoscenza dell’illiceità, mentre per la responsabilità civile è sufficiente che egli sia al corrente di fatti che rendono manifesta tale illiceità²⁵². A parere di una seconda posizione dottrinale, sostenuta anche da una decisione giurisprudenziale²⁵³, il binomio fa riferimento ai due criteri di imputazione del dolo e della colpa (all’interno della responsabilità civile). Il *provider* risponde a titolo di colpa se, conoscendo la presenza di materiale sospetto, non ne accerta l’illiceità; risponde invece a titolo di dolo nel caso in cui ometta di intervenire avendo però la certezza dell’illiceità, derivante dalla conoscenza di elementi ulteriori che la rendono manifesta²⁵⁴. Anche questa tesi è stata criticata dall’Autore citato *supra*, in quanto comporta un obbligo di accertamento a carico del *provider* che potrebbe comportare conseguenze pericolose,

²⁵¹ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 128.

²⁵² GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., p. 10.

²⁵³ Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *Dir. informaz. e informat.*, 2004, p. 466, con nota di DI MARZIO. Secondo il giudice “nel caso di immissione in rete di contenuti illeciti (nella specie, diffusione di un’opera tutelata dal diritto d’autore) il provider è responsabile non soltanto se abbia direttamente posto in essere la condotta illecita, ma anche se, consapevole della presenza di contenuti sospetti sul proprio server, si sia astenuto colposamente dall’accertamento della loro illiceità e dalla successiva rimozione, ovvero se, consapevole dell’illiceità, si sia astenuto dolosamente dalla rimozione”.

²⁵⁴ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 128.

in contrasto con gli obiettivi della Direttiva sopra citati. Inoltre egli finirebbe per assumere il ruolo di “censore” della rete, e ciò non è accettabile stante la natura non istituzionale di questo soggetto e il possibile contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, protetta a livello costituzionale²⁵⁵. Infine l’Autore già citato prospetta una terza interpretazione, a suo avviso più consona al modello di responsabilità del *provider*. Egli dovrebbe rispondere civilmente di mancata rimozione solo del materiale manifestamente illecito, mentre nel caso di dubbio sulla liceità sarebbe tenuto ad informare la competente autorità (come prevede anche l’art. 17 comma 2°), alla quale spetterebbe compiere tutti gli approfondimenti necessari. In questo modo “si otterrebbe [...] di responsabilizzare adeguatamente l’intermediario, gravandolo a causa della sua “funzione normale” dell’obbligo di segnalazione, ma riservando l’accertamento dell’illiceità delle informazioni ai soggetti istituzionalmente deputati a tale funzione”²⁵⁶: il *provider* sarebbe tenuto a rimuovere solo quelle attività che chiunque può individuare e classificare come illecite con l’ordinaria diligenza, lasciando gli accertamenti più complessi a chi possiede le competenze giuridiche necessarie²⁵⁷. Infine un altro Autore distingue tra conoscenza effettiva, richiesta ai fini delle azioni non risarcitorie, e conoscibilità inferenziale, richiesta per le azioni non risarcitorie²⁵⁸. Qualunque sia l’interpretazione a cui si ritiene di aderire, rimane il fatto che su questo punto la normativa non brilla di certo per chiarezza, ancor più se si tiene in considerazione anche l’art. 17 comma 2° del Decreto,

²⁵⁵ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 131.

²⁵⁶ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 132.

²⁵⁷ Non vi è unanimità di vedute in dottrina e in giurisprudenza sul grado di diligenza esigibile dal *provider*. Secondo una differente e più recente opinione il grado di diligenza esigibile non è quello dell’ordinaria diligenza ma della diligenza professionale ex 1176 comma 2° c.c., stante la particolare posizione professionale ed economica che gli operatori hanno assunto negli ultimi anni. In tal senso GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., p. 7; vedi anche RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 244. Questo comporta che il livello di diligenza richiesto sia spesso definito dal giudice del caso concreto; e ciò contrasta con la volontà del legislatore di “tipizzare” i comportamenti che danno luogo a responsabilità nel settore dell’intermediazione telematica.

²⁵⁸ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 242.

secondo il quale è civilmente responsabile il prestatore che, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

Il secondo punto della normativa che ha destato perplessità è rappresentato dall'inciso "su comunicazione delle autorità competenti" di cui alla lettera b) dell'art. 16 comma 1°, che costituisce un aspetto di novità di non poco rilievo rispetto alle previsioni comunitarie. Il senso della previsione è presto detto: non vi è esenzione dalla responsabilità qualora l'intermediario del servizio, non appena sia a conoscenza dell'illiceità dei contenuti caricati dall'utente, su espressa segnalazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso²⁵⁹. Da sottolineare che il problema della "provenienza" della comunicazione non è stato risolto nemmeno dal legislatore comunitario: infatti anche la Direttiva è molto vaga e non specifica alcunché su questo aspetto, lasciando libertà di scelta agli Stati membri²⁶⁰. L'aggiunta della precisazione in commento nel testo di recepimento italiano comporta che non si può ritenere sufficiente una notificazione derivante da un qualsiasi soggetto, come potrebbe essere il terzo danneggiato, per far scattare nei confronti dell'*hosting provider* l'obbligo di agire²⁶¹, ma occorre una "ufficializzazione" della conoscenza attraverso la sua formalizzazione da parte di autorità pubbliche²⁶². Tralasciando qui il problema posto dal termine "a conoscenza" del fatto illecito, che ripropone in parte i quesiti esaminati *supra*

²⁵⁹ MAGGIO, *Il diritto di impresa non può prevalere sulla privacy e sulla tutela dei diritti della persona*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 62.

²⁶⁰ L'art. 14 della Direttiva impone solamente di non ritenere responsabile il prestatore a patto che agisca immediatamente, non appena al corrente del fatto illecito. Inoltre lascia libertà agli Stati di "definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime".

²⁶¹ Così MUSSO, *La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 805.

²⁶² Vedi BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, cit., p. 1586. Da sottolineare che il problema della "provenienza" della comunicazione non è stato risolto nemmeno dal legislatore comunitario: infatti anche la Direttiva è molto vaga e non specifica alcunché su questo aspetto, lasciando libertà di scelta agli Stati membri.

riguardo il requisito della conoscenza²⁶³, il primo ordine di questioni è dato dalla mancanza di una specificazione e procedimentalizzazione del sistema: chi sono le autorità competenti? In che modo esse ottengono l'informazione relativa ad una presunta illiceità dei contenuti? Entro quanto ne informano l'*hosting provider* e con quali modalità? Tutte questioni che andrebbero risolte dal legislatore, pena la scarsa efficienza della disciplina²⁶⁴. Vedremo inoltre che la giurisprudenza italiana, o quantomeno l'indirizzo prevalente, sembra aver dimenticato questo inciso: si tende infatti a dare assoluto rilievo all'attività posta in essere dal prestatore, considerandolo responsabile anche per mancata attivazione a seguito di diffide derivanti da soggetti privati²⁶⁵.

Infine merita attenzione l'art. 17 del D.lgs., rubricato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza" (così come l'art. 15 della Direttiva), le cui disposizioni sono applicabili alle tre tipologie di attività previste negli articoli precedenti. Il comma 1° esclude un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che il *provider* trasmette o memorizza, come anche l'obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il comma 2° prevede il c.d. obbligo di cooperazione con l'autorità²⁶⁶; il prestatore è infatti tenuto:

²⁶³ Secondo TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 578, il termine viene usato in modo ambiguo anche nell'art. 17 del D.lgs..

²⁶⁴ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, cit., p. 1588; per lo stesso motivo, l'Autore definisce "dimezzata" la disciplina. Nello stesso senso GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., p. 12.

²⁶⁵ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, cit., p. 1575.

²⁶⁶ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 124.

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Infine secondo il comma 3° il prestatore è civilmente responsabile del contenuto dei servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

Nel commentare questa disposizione, inserendola nel sistema complessivo, più di un Autore ha affermato che l'obbligo di attivazione non viene eliminato ma solamente spostato dalla fase anteriore all'immissione dei dati in rete a quella successiva, limitatamente ai fatti illeciti di cui il *provider* sia venuto a conoscenza passivamente: non appena egli venga a conoscenza del fatto, è tenuto a compiere una segnalazione all'autorità, pena la decadenza automatica dal beneficio dell'esclusione della responsabilità²⁶⁷. La stessa decadenza si verifica nel momento in cui il *provider* non agisca in seguito alla richiesta dell'autorità²⁶⁸: come già accennato, spesso la

²⁶⁷ TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 577; GUIDOBALDI, *You Tube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell'illecito e obbligo di sorveglianza*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 289.

²⁶⁸ Secondo TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, cit., p. 2591, "sembra che l'*hosting provider*, per andare esente da responsabilità, secondo il diritto italiano, debba: ricevuta una comunicazione dell'autorità, anche in assenza di percezione diretta dell'illecito, provvedere immediatamente alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso alle informazioni oggetto di contestazione; venuto a conoscenza per altra via, ovvero per sua autonoma

giurisprudenza “si accontenta” di segnalazioni private per addossare la responsabilità ai *provider*, il che comporta il pericolo, secondo alcuni, di (re)introduzione per questa via dell’obbligo di controllo preventivo²⁶⁹.

4.5. *La responsabilità del provider nelle decisioni della giurisprudenza europea in tema di uso del marchio online*

Nelle sentenze europee riguardanti l’uso illecito del marchio, che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, la Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire alcuni aspetti della Direttiva 2000/31/CE. Una delle pronunce più significative da questo punto di vista è la c.d. sentenza *Google France e Google*²⁷⁰, che rappresenta il *leading case* europeo in materia di uso del marchio in servizi di *keyword advertising*. Abbiamo visto come secondo la Corte il prestatore del servizio di posizionamento non faccia uso del marchio selezionato dall’inserzionista come parola chiave; se non è quindi responsabile in via principale per la violazione del diritto di marchio, è necessario stabilire se ed a quali condizioni egli risponda dell’illecito compiuto dall’inserzionista²⁷¹. Una delle questioni pregiudiziali poste alla Corte concerneva proprio il ruolo di Google nella fornitura del servizio: il giudice del rinvio ha chiesto infatti “se l’art. 14 della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che un servizio di posizionamento su Internet costituisca un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dall’inserzionista, di guisa che tali dati sono oggetto di un’attività di

iniziativa o per semplice segnalazione del danneggiato o di altri, del possibile illecito, limitarsi a informare senza indugio l’autorità”.

²⁶⁹ GUIDOBALDI, *You Tube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., p. 293.

²⁷⁰ CGUE, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, cit..

²⁷¹ Vedi TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 446; RODEAN, *Responsabilità del gestore del mercato online per la violazione ai diritti di marchio altrui*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2011, p. 1597.

«hosting» ai sensi di tale articolo»²⁷². La Corte prima di tutto precisa che la prestazione del servizio di posizionamento, tipica dei motori di ricerca, costituisce un servizio di *hosting* ai sensi dell'art. 14 della Direttiva²⁷³; quindi in astratto ai prestatori di un simile servizio si può applicare quanto previsto da tale norma. Senonché è necessario valutare il ruolo assunto concretamente dal *provider*, per accertare se egli beneficia o meno dell'esenzione di responsabilità: solo se questo ruolo è “neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza”²⁷⁴ egli potrà ritenersi esente da responsabilità. Al contrario il prestatore sarà ritenuto responsabile nel caso abbia assunto un ruolo attivo oppure nel caso in cui, nonostante il ruolo passivo, abbia omesso di rimuovere o disabilitare l'accesso ai dati illeciti, dopo esser venuto a conoscenza della natura illecita degli stessi. Nell'ipotesi specifica del servizio *AdWords* di Google, essa non decade dal beneficio dell'esenzione per il trattamento dei dati che effettua, in quanto da ciò non si può automaticamente dedurre che “la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server”, né per il fatto che il servizio da essa offerto sia a pagamento²⁷⁵. La Corte conclude affidando al giudice nazionale, che meglio può conoscere le modalità concrete di fornitura del servizio, il compito di valutare se il ruolo del prestatore può considerarsi o meno “neutro”²⁷⁶. La dichiarazione di (quantomeno tendenziale) irresponsabilità del motore di ricerca ha

²⁷² Paragrafo 106 della sentenza.

²⁷³ Così PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, cit., p. 1135; COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, cit., p. 83; SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., p. 751.

²⁷⁴ Paragrafo 114 della sentenza.

²⁷⁵ TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 448. In questo aspetto la decisione della Corte si differenzia dalle Conclusioni dell'Avvocato Generale, secondo il quale il fatto che il servizio *AdWords* sia a pagamento comporta la mancanza di neutralità da parte di Google. Per questo essa non può beneficiare dell'esenzione della responsabilità *ex art.* 14 della Direttiva; “la questione se sussista tale responsabilità deve essere risolta [...] in base alla legge nazionale”.

²⁷⁶ Cfr. paragrafo 119 della sentenza.

sollevato diverse critiche in dottrina, soprattutto in riferimento alle argomentazioni dei giudici europei, che ad alcuni sono parse affrettate e poco precise²⁷⁷. È stato osservato infatti che il servizio *Adwords* offre una serie di strumenti che offrono suggerimenti inerenti alle *keyword* da acquistare: un esempio è rappresentato dal c.d. “strumento per le parole chiave”, strumento con cui il sistema, partendo dal termine indicato dall’utente, fornisce un elenco di potenziali *keyword* con l’indicazione dei relativi volumi globali di ricerca mensili e con le previsioni per i mesi successivi²⁷⁸. Con riferimento a tali tecniche si potrebbe dunque escludere la neutralità del motore di ricerca, a meno che non si ritenga che anche questo strumento funzioni in modo automatizzato, senza alcun controllo diretto di Google²⁷⁹. A parere dello stesso Autore, inoltre, non si può ritenere sufficiente la segnalazione della persona offesa per far sorgere l’obbligo di rimozione o disabilitazione all’accesso dei dati a carico del *provider*, poiché “non spetta alla parte autodeterminare se un proprio diritto è stato leso”. In realtà abbiamo visto *supra* come la Direttiva non si esprima in modo chiaro su questo aspetto, diversamente dal D.lgs. n. 70/2003, che invece richiede una comunicazione delle “autorità competenti”; oltre a ciò, è stata la stessa Corte nella sentenza in commento a prendere posizione sul punto, dichiarando che la conoscenza può derivare da “un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo”²⁸⁰.

Comunque sia la decisione dei giudici europei rappresenta un riconoscimento importante per gli *ISP*, che ha costituito un punto di riferimento per successive decisioni sia europee,

²⁷⁷ Così TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 448; RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., p. 1610.

²⁷⁸ Così MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, in *Giur. it.*, 2010, p. 127.

²⁷⁹ TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 448.

²⁸⁰ Cfr. paragrafo 109 della sentenza.

sia nazionali²⁸¹. Infatti la stessa problematica riaffiora nel caso *L'Oreal SA v. Ebay International AG*²⁸², dove tuttavia viene chiamato in causa non un motore di ricerca ma un gestore di un mercato *online*. Anche qui il giudice del rinvio chiede alla Corte se il servizio fornito da tale gestore rientra nell'ambito dell'art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico e, in caso positivo, in quali circostanze si deve concludere che egli è "al corrente" ai sensi dell'art. 14 n. 1²⁸³. La Corte richiama più volte la sentenza *Google France e Google*: per rispondere al primo quesito afferma innanzitutto che il servizio fornito dal gestore è un servizio di *hosting*; aggiunge inoltre che l'art. 14 è applicabile solo nel caso in cui il prestatore fornisca il servizio in modo neutro, mediante un trattamento puramente tecnico ed automatico. La sussistenza della posizione di neutralità va valutata dal giudice del rinvio, il quale è tenuto a decidere anche la misura in cui l'indiretta responsabilità può essere imposta, in base al diritto nazionale²⁸⁴; nel caso specifico, Ebay non potrà avvalersi delle deroghe alla responsabilità *ex art. 14* della Direttiva "se ha prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte". Per quanto riguarda il secondo quesito, i giudici dichiarano che il gestore di un mercato *online* non può in ogni caso avvalersi dell'esonero dalla responsabilità qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito. Interessanti, anche in riferimento alla questione della provenienza della dichiarazione, sono i paragrafi 121 e 122 della sentenza, dove la Corte spiega che la lett. a) dell'art. 14 è applicabile a "qualsiasi situazione nella quale il

²⁸¹ TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., p. 449.

²⁸² CGUE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, cit..

²⁸³ Cfr. paragrafo 106 della sentenza.

²⁸⁴ RODEAN, *Responsabilità del gestore del mercato online per la violazione ai diritti di marchio altrui*, cit., p. 1597.

prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze. Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato online scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l'esistenza di un'attività o di un'informazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità". Viene offerta dunque un'ulteriore delucidazione in materia, che tuttavia non basta a fugare i dubbi sopra esposti.

4.5.1. In particolare: i provvedimenti ingiuntivi per prevenire future violazioni

L'ultima sentenza citata rileva anche per un altro aspetto, che la Corte tratta nel rispondere alla decima questione posta dal giudice del rinvio. Quest'ultimo chiede se in base all'art. 11 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. *Direttiva enforcement*)²⁸⁵ i titolari di tali diritti abbiano la possibilità di far rivolgere al

²⁸⁵ Articolo 11 "*Ingiunzioni*": Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE.

gestore di un sito internet (tra cui il gestore di un mercato *online*) ingiunzioni giudiziarie che impongono a costui di adottare provvedimenti per prevenire future violazioni dei diritti stessi. I giudici rispondono in senso affermativo: gli Stati membri sono tenuti a far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti possano ingiungere al gestore di un mercato *online* di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura²⁸⁶. Una simile interpretazione ben si accorda con quanto prevede sia l'art. 18 della Direttiva 2000/31/CE, secondo cui i ricorsi giurisdizionali devono consentire di prendere provvedimenti atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa, sia il considerando n. 24 della Direttiva *enforcement*, il quale impone che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale²⁸⁷. I provvedimenti in parola devono tuttavia rispettare i limiti e le finalità della Direttiva: devono quindi essere efficaci e dissuasivi, equi, proporzionati e non eccessivamente costosi; non possono consistere in una vigilanza attiva generale (pena la violazione del divieto di un obbligo generale di vigilanza *ex art.* 15 della Direttiva 2000/31/CE) e non devono creare ostacoli al commercio legittimo²⁸⁸. Seppur in maniera non esaustiva, vengono esplicitate alcune misure: si può imporre al gestore di sospendere i recidivi, oppure di adeguare la piattaforma per rendere più facile l'identificazione dei clienti-venditori²⁸⁹.

²⁸⁶ COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, cit., p. 84.

²⁸⁷ Cfr. paragrafi 132-134 della sentenza.

²⁸⁸ Cfr. paragrafi 135 e ss. della sentenza.

²⁸⁹ RODEAN, *Responsabilità del gestore del mercato online per la violazione ai diritti di marchio altrui*, cit., p. 1600.

La Corte dunque afferma la possibile responsabilità dei gestori dei mercati in internet; una dottrina ha rilevato che questa sentenza fornisce ai proprietari dei marchi uno strumento potenzialmente potente per combattere la contraffazione *online*²⁹⁰. In linea con questa affermazione, un altro Autore ha dichiarato che l'interpretazione della Direttiva *enforcement* data dai giudici europei è sicuramente penalizzante per il gestore del mercato *online*, soprattutto per la possibilità di concedere rimedi inibitori volti a contrastare la reiterazione di condotte lesive²⁹¹. In parziale inversione di tendenza risulta essere una dottrina, che ritiene che la situazione per i gestori dei mercati virtuali non sia così drastica come può sembrare, in specifico riferimento alla loro responsabilità risarcitoria nel caso di reiterata violazione da parte dello stesso cliente²⁹². Tramite un ragionamento che ora ripercorriamo si giunge ad affermare che l'immunità risarcitoria del *provider* non viene meno nel caso in cui egli abbia ricevuto un ordine dell'autorità (di far cessare le violazioni o di prevenire quelle future), né nel caso in cui la segnalazione dell'illecito derivi da un soggetto privato. Abbiamo visto che la Corte ha imposto che i provvedimenti del giudice non devono porre ostacoli al commercio legittimo; essa ha inoltre previsto che i provvedimenti "non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi [ossia del prestatore] clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore"²⁹³. Ciò significa che non si può imporre al *provider* di controllare tutti i prodotti offerti in vendita dallo stesso cliente; il che porta alla conclusione che non si può desumere dalla presenza del provvedimento ingiuntivo una conoscenza automatica del *provider* delle eventuali successive violazioni del suo cliente ed una perdita definitiva della sua immunità dalla responsabilità

²⁹⁰ RODEAN, *Responsabilità del gestore del mercato online per la violazione ai diritti di marchio altrui*, cit., p. 1600.

²⁹¹ Così DI PAOLA-PALMIERI, (*In tema di uso dei marchi nei sistemi di comunicazione attraverso Internet*), cit., 354.

²⁹² RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 247 e ss..

²⁹³ Paragrafo 139 della sentenza.

risarcitoria per il danno da queste scaturente. Se questo vale nel caso in cui l'autorità competente dia un ordine al prestatore, a maggior ragione dovrebbe valere nel caso in cui sia il soggetto terzo a compiere la segnalazione di illecito, pena una discriminazione "alla rovescia": si attribuirebbe infatti un onere maggiore al *provider* nella situazione in cui c'è minor certezza della lesione del diritto. Insomma, l'imposizione di provvedimenti inibitori, che a prima vista può sembrare parecchio sfavorevole per il prestatore, non preclude a costui la possibilità di godere, ancora una volta, dell'esonero dalla responsabilità.

4.6. *Le posizioni della giurisprudenza italiana*

Per capire in che modo la giurisprudenza italiana ha applicato quanto previsto dalla Direttiva sul commercio elettronico e dal D.lgs. di recepimento, nell'ambito specifico oggetto del nostro studio, è opportuno far riferimento alle decisioni analizzate nei capitoli precedenti, in particolare a quelle (poche) in cui il giudice è stato chiamato ad esprimersi sulla responsabilità del *provider*.

In materia di nomi a dominio, tra le decisioni *supra* esaminate ve ne sono solo tre in cui è stato chiamato in causa anche il prestatore di servizi. Le prime due pronunce sono state emanate dal Tribunale di Napoli nel 2002 e nel 2004; le richiamiamo qui insieme, in quanto le affermazioni di principio riguardanti il tema in esame sono sostanzialmente coincidenti²⁹⁴. I giudici hanno affermato in linea di principio la responsabilità dei *provider* per la registrazione di *domain names* lesivi di diritti di marchio altrui, partendo dalla considerazione che la giurisprudenza tradizionale definisce contraffattore chiunque

²⁹⁴ Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit.; Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, cit.

usi il segno nel commercio in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare. Come dunque costituisce contraffazione qualunque attività che si pone in un punto qualunque della catena distributiva di una merce o di un servizio, avvalendosi illecitamente di un dato segno, così sono sanzionabili come atti di contraffazione la registrazione e l'attivazione del sito i quali, pur non potendo essere qualificati di per sé atti di commercio, si pongono come primo momento causalmente rilevante della catena del "commercio elettronico"²⁹⁵. La responsabilità viene ancorata al tipico rischio d'impresa connesso alla qualità di imprenditore che solitamente possiede un fornitore di servizi telematici²⁹⁶: "i provider sono di norma, come accennato, imprenditori, e svolgono le attività concordate con il cliente dietro corrispettivo: il rischio di chiedere la registrazione di un domain name coincidente con un marchio da altri registrato (subendone le conseguenze di legge) è, in definitiva, un tipico rischio di impresa"²⁹⁷. Ciò non comporterebbe, come alcuni potrebbero obiettare, una responsabilità eccessiva per il *provider*: infatti "così come chi intende registrare (e, ancor prima, utilizzare) un marchio ha l'onere di accertare se questo è già stato oggetto di registrazione, così - anzi a maggior ragione - deve procedere chi (utente, o per conto di questi, il provider) intende registrare un domain name". Per completezza guardiamo anche alle decisioni concretamente assunte: nel primo caso, a fronte di una richiesta di condanna al risarcimento del danno, il giudice non ha accolto la richiesta attorea per mancanza di prova, mentre nel secondo caso il *provider* è stato condannato sia all'inibitoria sia al risarcimento del danno. La terza decisione è un'ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia: qui non troviamo trattazioni in tema di responsabilità del *provider*, al quale è stato solamente imposto l'ordine di revocare le

²⁹⁵ DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 135.

²⁹⁶ RICCHIUTO, *Contraffazione di domain name e risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, in *Dir. di autore*, 2003, fasc. 2, p. 248.

²⁹⁷ Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, cit.

credenziali concesse all'usurpatore del nome a dominio con attribuzione di nuove credenziali alla società ricorrente²⁹⁸.

Abbiamo poi analizzato il recente fenomeno del *keyword advertising*: nelle decisioni nazionali in materia i giudici hanno spesso richiamato la giurisprudenza europea. La prima sentenza è del Tribunale di Milano²⁹⁹: tra i diversi soggetti che le due imprese attrici avevano chiamato in giudizio figuravano anche Google Italy srl, Google Inc. e Google UK Ltd. Il giudice ha accolto l'eccezione sollevata da tali convenute ed ha dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva, poiché il servizio *AdWords* viene offerto da un altro soggetto, ossia Google Ireland Ltd; con quest'ultimo gli autori dell'illecito avevano instaurato un rapporto contrattuale per fruire del servizio medesimo, non con le convenute³⁰⁰. Dello stesso Tribunale abbiamo inoltre esaminato un'ordinanza del 2013 (riguardante ancora il servizio *AdWords*), che qui non rileva in quanto è lo stesso giudice ad affermare che “non è in discussione nel caso di specie la responsabilità del gestore della rete”³⁰¹. Del tema in esame si è occupato invece il Tribunale di Palermo qualche mese dopo³⁰²: il giudice ha richiamato la maggior parte della giurisprudenza europea in materia ed ha confermato che il motore di ricerca non è direttamente responsabile per la violazione dei diritti di marchio, in quanto, nell'ambito del servizio *AdWords*, esso non fa un uso del segno ai sensi della Direttiva 89/104. Il convenuto inserzionista è stato

²⁹⁸ Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 27 maggio 2013, cit.

²⁹⁹ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 11 marzo 2009, cit.

³⁰⁰ MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, cit., p. 126.

³⁰¹ Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 23 aprile 2013, cit. È interessante sottolineare una particolarità: il resistente si è difeso attribuendo a Google la responsabilità del collegamento tra i propri siti e la *keyword* a causa della funzione di “corrispondenza estesa”, un'opzione predefinita messa a disposizione da *AdWords* che collega la parola ricercata ad una serie di servizi offerti da una pluralità di soggetti. Il giudice ha respinto questa tesi affermando che l'inserzionista avrebbe potuto agevolmente evitare l'agganciamento dei suoi siti al marchio della ricorrente avvalendosi della c.d. “funzione di corrispondenza inversa”, che consente di indicare espressamente le parole che evitano la pubblicazione di annunci accoppiati ai marchi altrui. Quindi non solo Google non è responsabile, ma essa avrebbe perfino consentito al resistente, attraverso un corretto uso del proprio servizio, di evitare la violazione dei diritti di privativa della ricorrente e la commissione degli illeciti concorrenziali. Così GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del “service provider” nell'ambito del “keyword advertising”*, cit., p. 213.

³⁰² Trib. Palermo, sez. spec. prop. ind. e int., 7 giugno 2013, cit..

ritenuto responsabile di contraffazione e concorrenza sleale nei periodi in cui ha utilizzato la tecnica della *dynamic keyword insertion*; orbene secondo la Corte “anche la scelta dell’URL di visualizzazione, e quindi del titolo dell’annuncio, spetta all’inserzionista”: è l’inserzionista che decide se attivare o meno la funzione della *dynamic keyword insertion*, cioè quell’elemento che è stato causa della contraffazione del marchio³⁰³. Oltre a questo, anche il fatto che la vicenda oggetto del giudizio non fosse riconducibile al servizio “Ricerca Google”, gestito da Google Inc., ha portato ad affermare che le società Google risultano estranee alla condotta illecita. Per quanto riguarda invece l’eventuale responsabilità per l’attività di *hosting*, i giudici hanno dichiarato, richiamando gli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003, che “non vi sono elementi per poter affermare che Google Ireland Ltd fosse a conoscenza dell’attività illecita posta in essere dalla Sicily by car [la convenuta] e sia rimasta inerte” e “non vi è stato nella fattispecie un *provvedimento dell’autorità competente*”. Non era, infine, rilevabile alcun atto di concorrenza sleale, stante la mancanza di un rapporto di concorrenza tra Google e la società licenziataria del marchio³⁰⁴.

Come già accennato risulta evidente la scarsità delle pronunce delle Corti di merito italiane che accertano o viceversa escludono la responsabilità del *provider* nell’ambito specifico dell’uso illecito del marchio altrui in ambiente digitale. Possiamo comunque intravedere una tendenza a conformarsi a quanto statuito dalla giurisprudenza europea, ossia sostanzialmente l’assenza di responsabilità del *provider*; ciò si pone in controtendenza con l’orientamento prevalente della giurisprudenza in tema di tutela del diritto d’autore e dei diritti della persona. In questi settori, infatti, la giurisprudenza

³⁰³ GUARDÌ, *La responsabilità dell’inserzionista e del “service provider” nell’ambito del “keyword advertising”*, cit., p. 212.

³⁰⁴ Ancora GUARDÌ, *La responsabilità dell’inserzionista e del “service provider” nell’ambito del “keyword advertising”*, cit., p. 212.

italiana tende da un lato ad ampliare il concetto di *provider* “attivo”³⁰⁵, dall’altro a limitare l’ambito di esenzione dalla responsabilità: in più di una pronuncia è stata ritenuta sufficiente una diffida stragiudiziale a far acquisire all’ISP la consapevolezza del fatto illecito, e di conseguenza a dichiarare la sua responsabilità per mancata azione *ex art.* 16 D.lgs. n. 70/2003³⁰⁶. Queste sentenze sono state criticate dalla dottrina soprattutto per la “dimenticanza” della previsione che richiede la comunicazione delle autorità competenti³⁰⁷; si paventa inoltre il rischio che un quadro siffatto induca i *provider* ad un’ampia censura preventiva, con ripercussioni sulla libertà di manifestazione del pensiero in internet³⁰⁸. In altri casi si è ritenuto responsabile il prestatore per omesso controllo sui contenuti, in base non alla Direttiva 2000/31, stante il divieto di un obbligo generale di sorveglianza, ma in base ad altre normative, come quella sulla *privacy* o sul diritto d’autore³⁰⁹; anche questo approccio è stato criticato, in quanto contrastante con il c.d. “approccio orizzontale” della Direttiva sul commercio elettronico. Non mancano

³⁰⁵ Cfr. Trib. Milano, 7 giugno 2011, n. 7680, in *Dir. informaz. e informat.*, 2011, p. 660, dove il giudice ha qualificato la convenuta come *hoster* attivo perchè ha offerto “agli inserzionisti un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti tramite l’utilizzazione di parole-chiave comuni” e ha predisposto “un servizio (“segnala un 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 all’eventuale rimozione del materiale stesso». Vedi inoltre Trib. Milano, 24 marzo 2011, disponibile all’indirizzo <http://www.ictlex.net/?p=1285>, dove il giudice ritiene Google responsabile per il servizio *suggest/autocomplete* in quanto “è la scelta a monte e l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare – a valle – l’addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce”. Citano queste pronunce SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d’autore tramite internet: la responsabilità degli internet service provider*, cit., p. 386 e ss., e SCANNICCHIO, *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione “auto-complete”*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1212 e ss.

³⁰⁶ Tra le tante vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Resp. civ.*, 2010, p. 1568, con nota di BUGIOLACCHI, dove si ritiene determinante, per l’attribuzione della responsabilità, la circostanza del reiterato compimento di atti illeciti nonostante le numerose diffide inviate dell’attore; Trib. Roma, 22 marzo 2011, in *Danno e resp.*, 2011, 753, con nota di RICCIO, dove la responsabilità del *provider* si fonda sulla conoscenza del materiale sospetto, sorta al momento del ricevimento di una diffida della parte attrice.

³⁰⁷ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell’illecito)*, cit., p. 1575; TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet provider*, cit., p. 2594.

³⁰⁸ BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell’illecito)*, cit., p. 1597.

³⁰⁹ Nella sentenza del Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, in *Foro it.*, 2010, II, 279, il giudice ha condannato Google per il mancato rispetto della normativa sulla *privacy*; per l’applicazione della disciplina sul diritto d’autore cfr. Trib. Roma, 16 dicembre 2009, cit..

tuttavia anche decisioni di segno opposto, dove invece si esclude un ruolo attivo del *provider*³¹⁰ o si esclude la sua responsabilità per mancanza di una comunicazione delle autorità competenti³¹¹. Insomma, il tema divide ancora i tribunali italiani, che con soluzioni diverse, se non addirittura contrastanti, tentano di trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco e di rispondere alle esigenze di giustizia, talvolta allontanandosi dagli schemi legali di riferimento³¹².

4.7. Conclusioni: l'inadeguatezza della disciplina

Dalle differenti posizioni giurisprudenziali *supra* analizzate possiamo trarre alcune considerazioni generali, che nascono soprattutto dalla mancanza di chiarezza della legislazione. Innanzitutto, i giudici tendono a valutare caso per caso la condotta concretamente tenuta dal *provider* e la diligenza esigibile dallo stesso, e ad ancorare ad essa l'eventuale responsabilità: questo mostra la scarsa efficienza della disciplina, che è stata elaborata con l'intento di creare maggior certezza, dettando condotte specifiche al verificarsi delle quali si configura la responsabilità del prestatore³¹³. Abbiamo visto che questa responsabilità si basa sostanzialmente sulla conoscenza dell'illecito da parte dell'intermediario: proprio con riferimento a questo aspetto un Autore ha giustamente evidenziato una difficoltà insita nel sistema³¹⁴. Esso presuppone, infatti, la capacità e la

³¹⁰ Ad esempio in Trib. Pinerolo, 2 maggio 2012, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1203, con nota di SCANNICCHIO, il giudice ha riconosciuto la natura di ISP passivo di Google, con conseguente esonero di responsabilità.

³¹¹ Cfr. Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1210, con nota di SCANNICCHIO; Trib. Milano, 25 marzo 2013, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 380, con nota di SCANNICCHIO.

³¹² Così TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, cit., p. 2602.

³¹³ Così GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., p. 7, e DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 848.

³¹⁴ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 244.

possibilità per il prestatore di distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è; in realtà per il *provider* può risultare estremamente difficile sapere se un dato contenuto è illecito o meno, soprattutto nel settore che qui interessa del diritto dei marchi, dove “si incontrano articolazioni ulteriori ed assai delicate nella valutazione dell’ambito di protezione, che trovano la loro propria ragione nella circostanza che la tutela del segno-marchio trova il proprio fondamento, ma anche i propri limiti, nella protezione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio medesimo”. L’Autore definisce quindi la valutazione di legittimità dell’uso di un marchio altrui *online* come “un vero e proprio incubo”³¹⁵. A questo inconveniente sembrerebbe, almeno parzialmente, porre rimedio il D.lgs. n. 70/2003, che richiede una comunicazione delle autorità competenti per imporre al prestatore la rimozione dei dati o la disabilitazione all’accesso. Tuttavia questa previsione, assieme all’assenza di un obbligo generale di sorveglianza, può avere delle conseguenze negative: se il *provider* non è obbligato ad un controllo dei contenuti e non può essere ritenuto responsabile in mancanza di un ordine “ufficiale”, egli non è assolutamente incentivato ad investire in *software* o strategie aziendali in grado, se non proprio di eliminare, di limitare il compimento di illeciti in rete. Tutto ciò aumenta la sensazione di deresponsabilizzazione che l’utente prova mentre naviga, nonché soprattutto le possibilità che il soggetto leso da illeciti *online* rimanga privo di tutela³¹⁶. Un ultimo aspetto da evidenziare è che i casi giurisprudenziali più recenti coinvolgono soggetti che sono comparsi da poco in internet ed hanno un ruolo difficilmente inquadrabile nelle tre categorie descritte nella Direttiva. Ci riferiamo ad esempio alle piattaforme c.d. *UGC (User Generated Contents)* che basano il loro funzionamento e la loro attività sulla pubblicazione e diffusione di contenuti che vengono generati e caricati

³¹⁵ RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 246.

³¹⁶ DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 853.

individualmente ed autonomamente dai singoli utenti nella prospettiva di una libera condivisione³¹⁷. Questi intermediari, che assumono appunto una posizione ibrida, costituiscono oggi alcune tra le realtà più grandi presenti in rete; è significativo segnalare che sono proprio loro ad essere ignorate dal diritto positivo e a richiedere quindi un'azione di "riempimento" del vuoto legislativo da parte della giurisprudenza, che approda a soluzioni molto eterogenee³¹⁸.

Insomma, tutti questi elementi permettono di dichiarare che il sistema delineato dalla Direttiva sul commercio elettronico risulta in larga parte obsoleto e quindi inadeguato a rispondere alle necessità della realtà attuale. Urge prima di tutto un ripensamento dello scopo del diritto in internet: se alla fine degli anni Novanta si mirava ad agevolare l'estensione del settore telematico e ad incrementare le potenzialità della rete, oggi bisognerebbe chiedersi se sono ancora prevalenti questi obiettivi o se è giunto il momento di tutelare maggiormente i diritti dei soggetti che utilizzano tale rete, divenuta un riferimento indispensabile ed irrinunciabile per ogni uomo³¹⁹. Nel ripensare il sistema occorre poi tener conto della rapidità con cui il settore digitale si è evoluto e tuttora si evolve: ricordando che è fisiologicamente impossibile, per il legislatore, essere perfettamente al passo con i tempi, è da valutare se è possibile trovare dei principi suscettibili di adattarsi ai repentini cambiamenti³²⁰. Tale rapido progresso ha fatto inoltre aumentare le possibilità tecniche che i *provider* hanno di sviluppare sistemi di controllo; se vent'anni fa si voleva evitare di penalizzare l'attività d'impresa di questi soggetti,

³¹⁷ Così GUIDOBALDI, *You Tube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell'illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., p. 283.

³¹⁸ SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 381.

³¹⁹ Così SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, cit., p. 387; DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 855.

³²⁰ SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, cit., p. 387.

caricandoli di costi eccessivi, attualmente si potrebbero utilizzare tecnologie in grado di permettere il controllo dei contenuti immessi in rete senza pregiudicare l'operatività e lo svolgimento dell'attività d'impresa dell'intermediario³²¹. In questo contesto complesso, la dottrina è concorde nell'affermare con forza la necessità che qualsiasi azione sia compiuta comunemente a livello internazionale, o quantomeno a livello europeo, stante la natura della rete di strumento di comunicazione di massa – che è ovunque e in nessun luogo³²² – e la sua diffusione su scala planetaria³²³.

³²¹ Cfr. MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, cit., p. 360 e ss., dove si tratta della tecnologia *Content ID* e delle conseguenze che può comportare il suo utilizzo in termini di obblighi e responsabilità per gli ISP.

³²² RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, cit., p. 237.

³²³ Cfr. ROSSELLO, *Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 629; DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 857. Quest'ultimo esprime anche il rischio che diritti nazionali differenziati possano portare a fenomeni di *rule e forum shopping*: i provider che offrono servizi ad alto rischio potrebbero spostare la propria attività in Paesi più tolleranti per evitare di incorrere in responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

Note a sentenza e articoli di riviste

A. GARCIA VIDAL, *Registrazione e gestione dei nomi di dominio*, in *AIDA*, 2007, p. 385.

ALARI GHIGI, *Il principio dell'unitarietà dei segni distintivi*, in *Dir. ind.*, 2009, p. 336.

ALBANESE, *Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal "diritto secondo" al "diritto primo"*, in *AIDA*, 2010, p. 354.

ALBERTINI, *Sulla contraffazione del marchio "Striscia la notizia" tramite domain name (con cenni all'uso "civile" di internet)*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, p. 568.

ARANGUENA, *Nome a dominio e tutela del marchio verso la social property: il cybergrabbing come slealtà commerciale e il nuovo enforcement del diritto della concorrenza e dei consumatori*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 845.

BELLOMUNNO, *Un caso di deposito del dominio in mala fede*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 167.

BONOMO, *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, p. 247;

BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 1568.

- CAMILLERI, *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *AIDA*, 2010, p. 415.
- CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 397.
- CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 339.
- CASABURI, *Nomi a dominio internet e tutela della proprietà industriale*, in *Giur. merito*, 2008, p. 1492.
- COCCO, *Brevi note in tema di conflitto tra segni distintivi, con particolare riferimento ai nomi a dominio*, in *Riv. giur. sarda*, 2014, p. 304.
- COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 78.
- DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 95.
- DE CRISTOFARO, *Le nozioni di pratica commerciale e di pubblicità e il rapporto fra gli artt. 18 ss. cod. cons. ed il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145*, in *AIDA*, 2008, p. 195.
- DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 829.
- DI PAOLA-PALMIERI, (In tema di uso dei marchi nei sistemi di comunicazione attraverso Internet), in *Foro it.*, 2012, IV, 348.

FABBIO, *Azione di classe ex art. 140-bis c.cons. e illeciti “concorrenziali”*: ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, in *AIDA*, 2010, p. 383.

GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 229.

GALLI, *Sui nomi di dominio in Internet*, in *Rass. Dir. civ.*, 2006, p. 662.

GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011, reperibile al sito www.costituzionalismo.it.

GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 300.

GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 73.

GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del “service provider” nell'ambito del “keyword advertising”*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 193.

GUIDOBALDI, *You Tube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell'illecito e obbligo di sorveglianza*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 278.

L. PEYRON, *I metatag di internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, in *Giur. it.*, 1998, p. 739.

MAGGIO, *Il diritto di impresa non può prevalere sulla privacy e sulla tutela dei diritti della persona*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 47.

MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, in *Giur. it.*, 2010, p. 126.

MANTOVANI, *Marchio e uso dei segni distintivi in internet: fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011, reperibile al sito www.costituzionalismo.it.

MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, in *AIDA*, 2014, p. 349.

MORO VISCONTI, *La valutazione dei nomi a dominio su Internet*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 33.

MUSSO, *La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 795.

P. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 731.

P. TESTA, *(Sulla nozione di pubblicità)*, in *AIDA*, 2013, p. 548.

PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, p. 1107.

RICCHIUTO, *Contraffazione di domain name e risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, in *Dir. di autore*, 2003, fasc. 2, p. 244.

RICCIO, *Concorrenza sleale e tutela dei consumatori nelle reti telematiche*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2006, p. 307.

RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 237.

RICOLFI, *I segni distintivi di Impresa. Marchio Ditta Insegna*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1603.

RODEAN, *Responsabilità del gestore del mercato online per la violazione ai diritti di marchio altrui*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2011, p. 1594.

ROSSELLO, *Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 617.

ROSSI, *La qualificazione giuridica del nome a dominio*, in *Informatica e diritto*, 2009, p. 73.

SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2001, p. 562.

SAMMARCO, *La posizione dell'intermediario tra l'estraneità ai contenuti trasmessi e l'effettiva conoscenza dell'illecito: un'analisi comparata tra Spagna, Francia e regolamentazione comunitaria*, in *Dir. informaz. e informat.*, p. 285.

SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite internet: la responsabilità degli internet service provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 375.

SCANNICCHIO, *Il provider non risponde degli accostamenti diffamatori prodotti automaticamente dal motore di ricerca*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 385.

SCANNICCHIO, *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione "auto-complete"*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1212.

SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione – sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 163.

SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 377.

SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, p. 731.

TAVELLA, *La Corte di Giustizia sul caso AdWords: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. Ind.*, 2010, p. 429;

TAVOLARO, *Costituisce contraffazione di marchio anche l'adozione di domain name altrui*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 230.

TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2584.

TOSI, *“Domain grabbing”, “linking”, “framing” e utilizzo illecito di “meta-tag” nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online “vecchie” e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 371.

TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “key-word” marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 387.

TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Dir. Internet*, 2008, p. 303.

VANZETTI, *Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 173.

Opere monografiche

AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in (a cura di) RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet giuridica, Milano, 2011.

PASSANANTE, *I domain name. Introduzione*, in (a cura di) UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.

RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet giuridica, Milano, 2011.

RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015.

SAMMARCO, *Il regime giuridico dei “nomi a dominio”*, Giuffrè, Milano, 2002.

TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano, 2003.

UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012

Giurisprudenza

Giurisprudenza europea

CGUE, 11 luglio 2013, causa C-657/11, in *AIDA*, 2013, p. 541, con nota di P. TESTA.

CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, in *Raccolta della giurisprudenza 2011 I-08625*.

CGUE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, in *Raccolta della giurisprudenza 2011 I-06011*.

CGUE, 8 luglio 2010, causa C-558/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-06963*.

CGUE, 25 marzo 2010, causa C-278/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-02517*.

CGUE, 23 marzo 2010, cause da C-236/08 a C-238/08, in *Raccolta della giurisprudenza 2010 I-02417*.

CGCE, 18 giugno 2009, causa C-487/07, in *Raccolta della giurisprudenza 2009 I-05185*.

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione

Cass., 19 giugno 2008, n. 16647, in *Dir. ind.*, 2008, p. 469.

Cass., 22 febbraio 2008, n. 4531, in *Dir. ind.*, 2008, p. 353.

Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 227.

Corti di merito

Trib. Palermo, sez. spec. prop. ind. e int., 7 giugno 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 179.

Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 27 maggio 2013, in *Dir. ind.*, 2014, p. 166.

Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 23 aprile 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 179.

Trib. Milano, 25 marzo 2013, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 380.

Trib. Roma, sez. spec. prop. ind. e int., 3 dicembre 2012, in *Riv. giur. sarda*, 2014, p. 297.

Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 12 giugno 2012, consultabile nella banca dati *Leggi d'Italia (Gruppo Wolters Kluwer)*.

Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1210.

Trib. Pinerolo, 2 maggio 2012, in *Dir. informaz. e informat.*, 2012, p. 1203.

Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 1 luglio 2011, consultabile nella banca dati *Leggi d'Italia (Gruppo Wolters Kluwer)*.

Trib. Milano, 7 giugno 2011, n. 7680, in *Dir. informaz. e informat.*, 2011, p. 660.

Trib. Milano, 24 marzo 2011, disponibile all'indirizzo <http://www.ictlex.net/?p=1285>.

Trib. Roma, 22 marzo 2011, in *Danno e resp.*, 2011, 753.

Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, in *Foro it.*, 2010, II, 279.

Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Resp. civ.*, 2010, p. 1568.

Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 11 marzo 2009, in *Giur. it.*, 2010, p. 125.

Trib. Milano, sez. spec. prop. ind. e int., 20 febbraio 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 375.

Trib. Bologna, sez. spec. prop. ind. e int., 14 novembre 2008, in *Dir. ind.*, 2009, p. 325.

Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *Dir. informaz. e informat.*, 2004, p. 466.

Trib. Napoli, 18 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 73.

Trib. Roma, 10 febbraio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p. 4800, 225.

Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 634, in *Corriere giur.*, 2004, 6, p. 786.

Trib. Roma, 27 febbraio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 4412, 715.

Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, in *Giur. merito*, 2002, p. 1265.

Trib. Catanzaro, 12 febbraio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 4409, 640.

Trib. Milano, 08 febbraio 2002, in *Dir. informaz. e informat.*, 2002, p. 555.

Trib. Monza, 14 maggio 2001, in *Corriere giur.*, 2001, 12, p. 1625.

Trib. Roma, 18 gennaio 2001, in *Dir. informaz. e informat.*, 2001, p. 550.

Trib. Firenze, sez. dist. Empoli, 23 novembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 1902.

Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in *Dir. ind.*, 2000, p. 331.

Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, II, 663.

Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 38.

Trib. Milano, 10 giugno 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 923.

Provvedimenti autorità AGCM

Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 9 ottobre 2012, n. 23976, in *Dir. informaz. e informat.*, 2013, p. 837.

SITOGRAFIA

curia.europa.eu

[http://help.register.it/faq/register.it/ita/domini/registrazione/sistema_sincrono_per_domi
ni_it/index.html#id1621](http://help.register.it/faq/register.it/ita/domini/registrazione/sistema_sincrono_per_domi
ni_it/index.html#id1621)

<http://topregister.it/faqgenerale.htm#20>

http://www.academia.edu/2915603/Il_marchio_complesso_e_il_marchio_dinsieme

<http://www.fog.it/corsoinformatica/governance.htm>

<http://www.ictlex.net/?p=1285>

http://www.indicam.it/pdf/calvello_ppt.pdf

<http://www.nic.it/>

<http://www.nic.it/registra-tuo-it/aspetti-legali>

[http://www.patnet.it/2014/05/23/protezione-del-marchio-in-internet-il-tema-delle-
keywords-advertising/](http://www.patnet.it/2014/05/23/protezione-del-marchio-in-internet-il-tema-delle-
keywords-advertising/)

[http://www.patnet.it/2015/01/21/la-responsabilita-degli-internet-services-providers-in-
relazione-alla-violazione-di-diritti-di-proprietà-industriale-ed-intellettuale-cristiano-
bacchini-bacchini-mazzitelli-studio-legale-assoc/](http://www.patnet.it/2015/01/21/la-responsabilita-degli-internet-services-providers-in-
relazione-alla-violazione-di-diritti-di-proprietà-industriale-ed-intellettuale-cristiano-
bacchini-bacchini-mazzitelli-studio-legale-assoc/)

<http://www.po.camcom.it/doc/news/eventi/2013/MaterialeMontelione.pdf>

<http://www.umbrialex.it/wApprofondimenti/articolo%20internet.htm>

<https://books.google.it/>

<https://www.icann.org>

www.costituzionalismo.it