Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

Diritto dei marchi e vendite *on-line*

Tesi di Laurea di: **Relatore:**

Enrico Lessona **Prof. Marco Ricolfi**

Anno Accademico 2012-2013

Ai miei Genitori, a mia Sorella e ai miei Amici,

a cui devo infinita riconoscenza;

A chi, faro sulla linea dell'orizzonte,

mi ha indicato la rotta tra le onde increspate.

Indice

INTRODUZIONE

1.	Il *World Wide Web* e la diffusione del commercio elettronico	1
1.1.	Funzionamento del Web	1
1.1.1.	Funzionamento dei motori di ricerca: Google	3
1.2.	La “commercializzazione” della Rete	3
1.2.1.	Definizione di commercio elettronico	3
1.2.2.	Ambiti applicativi	5
1.2.2.1.	Il modello *Business to Business*	5
1.2.2.2.	Il modello *Business to Consumer*	6
1.2.2.3.	Il modello *Consumer to Consumer*	7
1.3.	Profili giuridici del commercio elettronico	7
2.	L’impatto di Internet sul diritto del marchio	9
3.	Il costo di ricerca dei consumatori	11
3.1.	Circolazione delle informazioni e costi di ricerca su Internet	12
3.2.	Le risposte delle Corti e il rischio di “demolire” il bilanciamento tra gli interessi	14

CAPITOLO I – LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE DEL MARCHIO

1.	Natura e valore del marchio	17
2.	Evoluzione del marchio nella storia	18
3.	La funzione qualitativa	19
4.	La tradizionale funzione distintiva e di indicazione d’origine del marchio	20
4.1.	La crisi della funzione di indicazione di origine tradizionale	22
5.	Il valore del marchio in sé: la funzione pubblicitaria	23

6. Continua: il riconoscimento di un'autonoma funzione d'investimento 27

CAPITOLO II – LA TUTELA DEL MARCHIO

1. L'azione di contraffazione 32
2. La nozione di contraffazione 33
2.1. Il primo tipo di conflitto 34
2.1.1. Concetto di "uso del segno come marchio" 34
2.1.2. Il consenso del titolare 36
2.1.3. Uso "nel commercio" 36
2.1.4. Uso "per prodotti o servizi" 38
2.1.5. Uso del segno "come marchio": è rilevante il carattere distintivo dell'uso? 39
2.1.6. Il concetto di doppia indentità 41
2.2. Il secondo tipo di conflitto 42
2.2.1. Le nozioni di "rischio di confusione" e di "rischio di associazione" 43
2.2.2. La valutazione del rischio di confusione 44
3. L'uso del marchio su Internet 47
3.1. *Linking* e *Framing* 48
3.1.1. *Surface linking* 50
3.1.2. *Deep linking* 51
3.1.3. *Framing* 53
3.2. I *Meta-tag* 54
3.2.1. La situazione statunitense 56
3.2.2. La situazione italiana 64
3.2.3. La situazione del Regno Unito 70
3.2.4. La situazione in Germania 71
3.2.5. La situazione francese 74
3.3. I *Pop-up* 76
3.4. Motori di ricerca e *link* sponsorizzati 82

3.4.1.	L’uso dell’inserzionista	85
3.4.1.1.	La situazione statunitense	85
3.4.1.2.	La situazione italiana	88
3.4.1.3.	La situazione nel Regno Unito	89
3.4.1.4.	La situazione in Germania	92
3.4.1.5.	La situazione francese	94
3.4.1.6.	La risposta della Corte di Giustizia	95
3.4.1.6.1.	Sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) della Direttiva 89/104 e 9, n. 1., lett. a) del Regolamento 40/94	96
3.4.1.6.2.	Sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. b) della Direttiva 89/104 e 9, n. 1., lett. b) del Regolamento 40/94	102
3.4.1.7.	Le soluzioni delle corti nazionali	103
3.4.1.7.1.	La soluzione tedesca	104
3.4.1.7.2.	La soluzione francese	105
3.4.1.7.3.	La soluzione del Regno Unito	106
3.4.1.7.4.	La soluzione austriaca: violazione dell’art. 5, n. 1, lett. b) della Direttiva 89/104	107
3.4.2.	L’uso da parte del *provider*	107
3.4.2.1.	La situazione statunitense	107
3.4.2.2.	La situazione italiana	115
3.4.2.3.	La situazione nel Regno Unito	115
3.4.2.4.	La situazione in Germania	117
3.4.2.5.	La situazione in Francia	117
3.4.2.6.	La soluzione della Corte di Giustizia	120
3.5.	I gestori del mercati *on-line*	122
3.5.1.	Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi	126
3.5.1.1.	La situazione statunitense	126
3.5.1.2.	La situazione tedesca	128
3.5.1.3.	La situazione francese	129

3.5.1.4.	La situazione nel Regno Unito	129
3.5.1.5.	La soluzione della Corte di Giustizia	130
3.5.2.	Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui nell'ambito dei servizi di posizionamento	131
3.5.2.1.	La situazione statunitense	132
3.5.2.2.	La situazione francese	132
3.5.2.3.	La situazione nel Regno Unito	133
3.5.2.4.	La soluzione della Corte di Giustizia	134

CAPITOLO III – LA TUTELA DEI MARCHI CHE GODONO DI NOTORIETÀ

1.	Il terzo tipo di conflitto: il marchio che gode di notorietà	156
1.1.	La nozione di "notorietà"	158
1.2.	I concetti di "indebito vantaggio" e "pregiudizio" e la loro valutazione	161
2.	L'uso dei marchi che godono di notorietà su Internet	164
2.1.	*Linking* e *framing*	164
2.1.1.	*Surface Linking*	165
2.1.2.	*Deep linking* e *Framing*	166
2.1.3.	Un'ulteriore ipotesi di *dilution by tarnishment*	168
2.2.	I *Meta-tag*	169
2.2.1.	La situazione statunitense	170
2.2.2.	La situazione italiana	173
2.2.3.	La situazione francese	174
2.3.	Motori di ricerca e *link* sponsorizzati	175
2.3.1.	L'uso dell'inserzionista	176
2.3.1.1.	La situazione statunitense	176
2.3.1.2.	La situazione europea	181
2.3.1.2.1.	La domanda pregiudiziale dell'*High Court*	181
2.3.1.2.2.	La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	181

2.3.1.2.3.	La risposta italiana	187
2.3.1.2.4.	La risposta della Germania	189
2.3.1.2.5.	La risposta del Regno Unito	190
2.3.2.	L'uso da parte del *provider*	191
2.3.2.1.	La situazione statunitense	191
2.3.2.2.	La situazione europea	193
2.3.2.2.1.	La domanda pregiudiziale della *Cour de Cassation*	193
2.3.2.2.2.	La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	193
2.4.	I gestori dei mercati *on-line*	194
2.4.1.	Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi	195
2.4.1.1.	La situazione statunitense	195
2.4.1.2.	La situazione tedesca	196
2.4.1.3.	La situazione francese	196
2.4.2.	Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per l'acquisto di parole chiavi corrispondenti ai marchi altrui nell'ambito dei servizi di posizionamento	197
2.4.2.1.	La situazione statunitense	197
2.4.2.2.	La situazione francese	198

CAPITOLO IV – GLI USI CONSENTITI DEL MARCHIO ALTRUI

1.	Gli usi consentiti del marchio altrui	211
1.1.	Lett. a): uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore	212
1.2.	Lett. b): uso di indicazioni descrittive	214
1.3.	Lett. c): uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto	215
2.	Gli usi consentiti del marchio altrui su Internet	217
2.1.	*Linking* e *Framing*	217
2.2.	I *Meta-tag*	221

2.3.	Motori di ricerca e *link* sponsorizzati	222
2.3.1.	L'uso dell'inserzionista	223
2.3.1.1.	La situazione statunitense	223
2.3.1.2.	La situazione tedesca: il caso PCB	227
2.3.1.3.	Olanda: la domanda di pronuncia pregiudiziale dello *Hooge Raad* nel caso *Portakabin*	228
2.3.1.4.	La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	228
2.3.2.	L'uso del *provider*	231
2.3.2.1.	La situazione statunitense	231
2.4.	I gestori dei mercati *on-line*	234
2.4.1.	La situazione statunitense: il caso *Tiffany*	234
2.4.1.1.	Usi consentiti del marchio altrui ai gestori di mercati elettronici sui siti web dei medesimi	234
2.4.1.2.	Usi consentiti del marchio altrui come parola chiave acquistata da parte dei gestori dei mercati elettronici nell'ambito di un servizio di posizionamento	235

CAPITOLO V – LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERNET PROVIDER

1.	Introduzione	242
2.	La situazione negli Stati Uniti	243
2.1.	Nozione di *secondary trademark liability*	243
2.1.1.	Il caso *Inwood*	246
2.1.2.	Estensione della responsabilità indiretta ai gestori dei mercati dei beni usati	248
2.2.	Applicazione della discliplina della *secondary trademark liability* su Internet	249
2.2.1.	Motori di ricerca	251
2.2.2.	Gestori dei mercati *on-line*	257
2.2.2.1.	*"Knowledge and control"*	257
2.2.2.2.	*"Willful Blindness"*	260

2.2.2.3.	Conformità del caso *Tiffany* al *Digital Millennium Copyright Act*	261
3.	Il contesto europeo prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2000/31/CE	263
3.1.	La situazione in Italia	265
3.1.1.	Presupposti oggettivi	266
3.1.2.	Presupposti soggettivi	267
3.1.3.	La responsabilità oggettiva	268
3.1.4.	Concorso di responsabilità	271
3.1.5.	La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet	272
3.1.5.1.	Il contributo della dottrina	272
3.1.5.2.	Il contributo della giurisprudenza	275
3.2.	La situazione francese	279
3.2.1.	La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet	281
3.3.	La situazione tedesca	285
3.3.1.	La dottrina dello "*Störerhaftung*"	288
3.3.2.	La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet	288
3.4.	La situazione nel Regno Unito	291
3.4.1.	La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet	294
4.	L'introduzione della Direttiva 2000/31/CE	296
4.1.	La responsabilità dei prestatori intermediari di Internet	299
4.1.1.	Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza	310
5.	Motori di ricerca dopo l'introduzione della dir. 2000/31/CE	312
5.1.	La situazione tedesca	313
5.2.	La situazione francese	314
5.3.	La soluzione della Corte di Giustizia UE nel caso *Google AdWords*	317
5.4.	La risposta italiana	321

5.5.	La risposta francese	322
6.	I Gestori dei mercati *on-line* dopo l'introduzione della dir. 2000/31/CE	324
6.1.	La situazione tedesca	324
6.2.	La situazione francese	326
6.3.	La situazione nel Regno Unito	327
6.4.	La soluzione della Corte di Giustizia UE nel caso *eBay*	328
6.4.1.	Il gestore di un mercato *on-line* svolge un'attività di *hosting*?	329
6.4.2.	In quali circostanze può affermarsi che il gestore di un mercato *on-line* sia "al corrente" delle violazioni?	331
7.	La tutela inibitoria	333
7.1.	Nozione di inibitoria	334
7.1.1.	L'ordinamento italiano	334
7.1.1.1.	La tutela inibitoria nel diritto industriale prima della Direttiva 2004/48/CE	337
7.1.2.	L'ordinamento del Regno Unito	339
7.2.	La Direttiva 2004/48/CE e il suo impatto sul diritto interno	342
7.2.1.	L'inibitoria provvisoria	344
7.2.2.	L'inibitoria definitiva	345
7.2.2.1.	La domanda pregiudiziale dell'*High Court*	347
7.2.2.2.	La soluzione della Corte di Giustizia UE	347
7.2.2.2.1.	Imposizione di adottare provvedimenti atti a prevenire future violazioni dei diritti di proprietà intellettuale	348
7.2.2.2.2.	Le misure adottabili	349

CONCLUSIONI 364

Bibliografia 368

Introduzione

1. Il *World Wide Web* e la diffusione del commercio elettronico

> «*Cyberspace: a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like the city lights, receding…*».[1]

Il fenomeno del commercio elettronico è in continua evoluzione e diffusione e sta assumendo una rilevanza sempre maggiore nell'esercizio dell'attività commerciale su scala globale[2].

Tale espansione è stata, in primo luogo, possibile grazie all'accelerata evoluzione tecnologica, con la diffusione sempre più capillare del *personal computer*, quale strumento primario di comunicazione nella vita quotidiana. Fondamentali sono state poi la nascita e lo sviluppo di Internet, una rete interconnessa di computer che da strumento elitario (ARPANet), utilizzato dalle autorità militari e dalla comunità scientifica, è stato esteso al pubblico degli utenti (*World Wide Web*[3]).

1.1. Funzionamento del Web

Il Web è un sistema "ipermediale", cioè ipertestuale[4] e multimediale[5], di reperimento e distribuzione delle informazioni basato su Internet.

Da un punto di vista economico, la sua crescita è dovuta al fatto che esso offre la possibilità di utilizzare una rete incredibilmente estesa a costi trascurabili,

---

[1] W. GIBSON, *Neuromancer*, Harper Voyager, Londra, 1995, 67.

[2] In tal senso la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM (97) 157, *Un'iniziativa europea in materia di Commercio Elettronico*, 9.

[3] Concepito nel 1989 dal fisico del CERN T. Berners-Lee, con l'aiuto, tra gli altri, di J. H. Clark, ideatore del software Mosaic e poi fondatore di Netscape.

[4] Il termine "ipertesto" è stato coniato nel 1965 da T. Nelson; tuttavia, già nel 1929, nel suo libro *Il Montaggio*, il regista sovietico S.M. Ėjzenštejn si rammaricò di non poter raccogliere tutti i suoi libri in un unico volume a forma di sfera, affinché fossero percepiti tutti simultaneamente per compararli tra loro e passare dall'uno all'altro avanti e indietro.

[5] Si avvale cioè di diversi mezzi di comunicazione di massa: testi, immagini statiche, video, musica.

indipendentemente dal ruolo occupato nelle gerarchie sociali ed economiche, permettendo il libero scambio delle informazioni e l'ampliamento delle conoscenze[6].

Internet è organizzata attraverso una sistemazione ipertestuale dei dati, che costituiscono i nodi della Rete e sono messi in relazione tra loro, in modo non sequenziale, tramite parole chiave. Le parole chiave funzionano come collegamenti ipertestuali (*hyperlink*) e consentono di passare da un sito all'altro. Tale struttura facilita l'accesso e la navigazione tra i documenti e ha contribuito alla rapida espansione di Internet[7].

I contenuti del Web sono organizzati nei "siti web", che sono pubblicati utilizzando il linguaggio HTML (*HyperText Markup Language*) sui *web server*. Questi ultimi sono computer che possono essere individuati attraverso uno specifico indirizzo IP, un indirizzo numerico che viene assegnato a ogni dispositivo collegato ad Internet. Tuttavia l'accesso alle pagine web mediante la sola conoscenza dell'indirizzo IP dei medesimi risulterebbe poco agevole e richiederebbe la consultazione di elenchi di indirizzi. L'utente ha dunque la possibilità di inserire sul suo *browser*[8] un indirizzo web, che il *Domain Name System* (DNS) convertirà nel corrispondente indirizzo IP.

Il Web, così strutturato, contribuisce a creare l'esigenza di connettersi, divenendo una delle principali piattaforme di comunicazione del pianeta.

Se, però, in una prima fase, quella del *Web 1.0*, gli utenti si limitano a installare sui propri computer un *browser* per la navigazione e la ricerca dei contenuti, successivamente contribuiscono attivamente, con il *Web 2.0* scrivono testi, comprano e vendono oggetti, scambiano *file*, arricchiscono la Rete stessa (in tal senso si parla di *user generated content*)[9]. Gli utenti diventano dunque co-sviluppatori di un servizio. Tale tendenza è ancora più forte nella realtà del *Web 3.0*, nella quale viene preso in considerazione lo sviluppo dell'elettronica di consumo, che ha reso possibile l'uso di terminali mobili (quali gli *smartphone*) per arricchire ulteriormente il Web di contenuti[10].

---

[6] E. BOLISANI – G. GOTTARDI, *La nascita e l'evoluzione di Internet*, in P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, Il Mulino, 2001, 21.

[7] A. MAZZEI, *Il World-Wide Web*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012, 69.

[8] Il *web browser* è un *software* che permette all'utente di interfacciarsi con la rete, permettendogli di navigare sul *World Wide Web*.

[9] G. RUFFO, *Rete e reti*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, cit., 32 ss.; A. MAZZEI, *Il World-Wide Web*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, cit., 74.

[10] In tal senso, E. TOSI, *Introduzione alla terza edizione*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milano, 2003, 1 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Il commercio elettronico e*

1.1.1. Funzionamento dei motori di ricerca: Google

Con la crescita esponenziale del numero dei siti web, in un contesto sempre più ricco di materiali e informazioni, dove l'utente non riceve le informazioni in modo passivo, ma deve reperirle attivamente, va attribuito un ruolo essenziale ai servizi di ricerca. Tale ruolo è svolto dai portali, siti da cui è possibile accedere a una grande varietà di contenuti, servizi e prodotti, dai *social network*, strutture informatiche che gestiscono le reti basate su relazioni sociali sul Web, e soprattutto dai motori di ricerca, particolari *software* attraverso i quali è possibile cercare contenuti sulla base delle parole chiave digitate dall'utente.
Per scansionare il Web, i motori di ricerca utilizzano programmi chiamati *robot*, o *crowler*, che seguono i collegamenti ipertestuali presenti nelle pagine già indicizzate.
Quando un utente, mediante l'inserimento di una parola chiave nella barra di ricerca, sottopone al motore un'interrogazione, vengono individuate le pagine web che hanno maggiore corrispondenza con la richiesta. L'ordine con il quale i risultati compaiono è basato su parametri di rilevanza. Il processo di indicizzazione delle pagine web può essere attuato con diverse modalità: se i primi motori di ricerca, ad esempio Yahoo, si affidavano al lavoro dei propri redattori, l'ordine dei risultati di Google, il motore di ricerca attualmente più usato e diffuso, è determinato attraverso il c.d. "PageRank", un algoritmo di analisi che assegna un valore numerico agli elementi del *link* ipertestuale. Il rango è attribuito rispetto alla pertinenza tra il collegamento stesso e i termini e criteri di ricerca. Il processo di indicizzazione tiene, inoltre, conto della popolarità della pagina web.
Tale sistema si basa sulla capacità dell'algoritmo di auto-correggersi e permette a Google di operare in modo automatizzato e far fronte alla crescita del numero di dati in rete[11].

1.2. La "commercializzazione" della Rete

1.2.1. Definizione di commercio elettronico

Il crescente utilizzo di Internet ha mutato lo scenario economico di riferimento e l'esercizio dell'attività di impresa: la Rete, infatti, ha permesso la creazione di un nuovo mercato globale nel cyberspazio, un "non-luogo" privo di frontiere e distanze, in cui operare a fini commerciali.

---

le regole del mercato, in E. TOSI (a cura di) *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, cit., 22 ss.

[11] Sull'argomento di veda R. STROSS, *Planet Google. One Company's Audacious Plan to Organize Everything we Know*, New York-London-Toronto-Sydney, 2008.

Il Commercio Elettronico rappresenta un fenomeno molto vasto e complesso. In generale, riguarda sistemi e applicazioni basate sulle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), che facilitano le transazioni tra i soggetti economici [12]. L'*e-commerce* può essere definito, tra i numerosi modi, come consistente «nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica. Basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione *on-line* di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; *on-line sourcing*; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es., l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad es., "centri commerciali virtuali")»[13]. La definizione fornita dalla Comunicazione guarda anche allo spostamento progressivo dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione sulla Rete [14] e indica come sia riduttivo considerare il commercio elettronico un fenomeno limitato all'effettuazione di transazioni, adattato all'esercizio delle attività "reali" tradizionali; si deve ritenere, invece, che l'esercizio delle attività d'impresa sia condizionato dalla Rete stessa e che siano da riscontrarsi una molteplicità di attività tra loro diverse, relative ad altre fasi del rapporto commerciale, quali trattativa e negoziazione, stipulazione del contratto e pagamento dei prodotti o servizi acquistati, distribuzione, nel caso di vendita di beni immateriali, come *software* o brani musicali, e consegna. In tal senso, taluni[15] ritengono che si possa parlare di un'evoluzione da *e-commerce* a *e-business* e dunque dell'esercizio di impresa "virtuale" nel senso più ampio del termine.

---

[12] E. BOLISANI – G. GOTTARDI, *Il commercio elettronico e le nuove forme di intermediazione*, in P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, cit., 70.

[13] Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM (97) 157, cit., 9.

[14] In tal senso la definizione non coincide perfettamente con quella fornita dalla dir. 2000/31/CE su alcuni aspetti del commercio elettronico, che circoscrive il fenomeno ai servizi della società dell'informazione, cioè a qualsiasi servizio normalmente prestato dietro retribuzione, senza la presenza simultanea delle parti, per via elettronica, con riferimento esclusivo alla comunicazione e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (art. 2 lett. a), dir. 2000/31, che richiama l'art. 1, punto 2, dir. 98/34/CE).

[15] E. TOSI, *Introduzione alla terza edizione*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, cit., 5.

1.2.2. Ambiti applicativi

Il commercio elettronico non ha un'unica forma, poiché l'ambiente nel quale si svolge l'attività commerciale e i soggetti tra i quali ha luogo possono variare. Si possono identificare forme di commercio elettronico tra imprese (*business to business*), tra imprese e consumatori (*business to consumer*), tra utenti (*consumer to consumer*).

1.2.2.1. Il modello Business to Business

Il Web supporta le transazioni commerciali tra le imprese, consente di aumentare l'interoperabilità, diminuendo i costi operativi e migliorando le comunicazioni.

Tale forma di commercio elettronico è un'evoluzione di sistemi proprietari chiusi a uso interno, quali l'*Electronic Data Interchange* (EDI), tecnologie dei primi anni Settanta, implicanti l'utilizzo di un "linguaggio" comune, fondato su procedure sintattiche standard che permettevano a due o più sistemi elettronici di comunicare tra loro[16], per l'invio di documenti commerciali come l'ordine d'acquisto o la fattura in formato elettronico. Pur vantaggioso, l'EDI era molto costoso da realizzare, poiché richiedeva una linea di connessione dedicata tra i partner della transazione, e non era un sistema interattivo, non permettendo, dunque, la negoziazione del prezzo delle merci.[17] Per tali motivi questo sistema era usato, perlopiù, dalle grandi imprese.

La diffusione del *World Wide Web* e il ricorso a *server* sicuri (si pensi, ad esempio, al ricorso al protocollo HTTPS[18], che ha permesso di crittografare i dati, consentendo una maggiore tutela del consumatore) hanno poi trasformato il commercio elettronico da semplice scambio di dati tra aziende in una vera attività commerciale.

I contratti *business to business* si caratterizzano come strumenti di pianificazione dei rapporti commerciali tra imprese in relazione costante o tra un'impresa e i suoi fornitori o clienti professionali abituali: per transazione commerciale oggi si intende lo scambio di informazioni aggiornate in tempo reale su prodotti e listini, ordini di beni o servizi e pagamento elettronico[19]. In tal modo il distributore ha la possibilità di selezionare e ordinare i prodotti tramite un catalogo elettronico. L'utilizzazione di tali sistemi ha comportato una diminuzione dei prezzi, grazie a minori costi infrastrutturali.

---

[16] L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2000, 2.

[17] E. BOLISANI – G. GOTTARDI, *Il commercio elettronico e le nuove forme di intermediazione*, in P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, cit., 86.

[18] *HyperText Transfer Protocol Secure*.

[19] G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, Giappichelli, Torino, 2001, 38.

1.2.2.2. Il modello Business to Consumer

Tale forma di commercio elettronico riguarda la fornitura di beni e servizi agli utenti. Essa si è diffusa notevolmente con l'avvento del Web e con lo sviluppo delle tecnologie che hanno permesso la realizzazione di siti interattivi e multimediali, che hanno consentito di illustrare i prodotti (in tal senso, si può parlare di "negozi virtuali").

Anche questo modello offre vantaggi rispetto ai canali tradizionali: la Rete offre un contatto diretto tra produttore e consumatore, senza ulteriore mediazione. Tale caratteristica ha effetto sulle strategie di marketing, in quanto comporta la raccolta semplificata dei dati necessari alla vendita, integra il cliente nella catena di distribuzione, consente di ridurre i costi e vendere a minor prezzo, estende il mercato potenziale di un'impresa[20]: anche imprese piccole o nuove entranti possono potenzialmente raggiungere moltissimi consumatori[21].

Allo stesso tempo, tuttavia, le imprese sono esposte a una maggiore mobilità degli acquirenti e a una minore fidelizzazione degli stessi, con l'indebolimento dell'immagine aziendale. Le imprese saranno inoltre obbligate a un migliore servizio di informazione e assistenza all'utente, che, non potendo controllare il bene in prima persona, si avvarrà dell'interattività che tale sistema comporta.

Dal punto di vista del consumatore, poi, si ravvisa la possibilità di transazioni a livello globale, senza vincoli geografici, potenzialmente vantaggiose per la maggiore possibilità di scelta, l'assenza di orari, la semplicità delle transazioni, la velocità ed efficienza delle procedure di acquisto, la facilità di accesso, la riduzione dell'incertezza decisionale e la possibilità di confrontare i prezzi, spesso inferiori rispetto a quelli del mercato tradizionale[22], di prodotti (materiali o immateriali, come il software, standardizzati o di nicchia) e servizi (ad esempio, i servizi finanziari, come il *trading on-line,* e turistici).

---

[20] In prospettiva transazionale il commercio elettronico può essere considerato come l'insieme delle attività basate sulle ICT che consentono di ridurre i costi e di automatizzare una o più fasi della transazione, rendendola più efficiente. In merito si veda E. BOLISANI – G. GOTTARDI, *Il commercio elettronico e le nuove forme di intermediazione*, in P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, cit., 76.

[21] G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, cit., 11.

[22] Si può, però, pensare che una costante diminuzione dei prezzi dei prodotti acquistabili *on-line* possa stimolare anche una ridefinizione dei prezzi per gli acquisti *off-line*. In tal senso, G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, cit., 12.

1.2.2.3. Il modello Consumer to Consumer

L'avvento del *Web 2.0*, come detto, comporta che gli utenti partecipino in maniera attiva alla generazione di contenuti *on-line*.

Lo strumento principale di cui si avvalgono gli utenti nelle transazioni tra privati è costituito dalle aste *on-line*, cioè modalità di transazione commerciale per via telematica che consentono ai venditori di esporre l'oggetto d'asta e ai partecipanti (*bidders*) di formulare offerte in forma elettronica in un contesto globale. L'attività delle piattaforme di aste *on-line* (eBay, tra le altre) è essenziale, in quanto il sito eroga e amministra l'ambiente in cui gli utenti interagiscono, prevede una registrazione da parte degli utenti per garantire la propria identità nelle trattative, offre strumenti utili a garantire affidabilità e sicurezza. Tutti i siti d'asta, ad esempio, pubblicano il *rating* del venditore, consistente in un numero di "stelle", che rappresenta il grado di soddisfazione dei compratori nelle precedenti transazioni, e offrono la possibilità di consultare i *feedback* precedenti. Gli elementi indicativi della qualità del venditore possono, infatti, essere tenuti in considerazione per la valutazione del prodotto, che non potrà essere oggetto di esame diretto[23].

1.3. Profili giuridici del commercio elettronico

La globalizzazione connaturata al commercio elettronico comporta profondi mutamenti nel livello di sovranità nazionale che i paesi riescono a mantenere e incertezze sulle regole applicabili: la "morte della distanza"[24] e la perdita di fisicità della transazione impongono di verificare l'applicabilità delle regole giuridiche esistenti o di ripensarle secondo scelte di *policy* alternative[25].

Si può pensare, in linea di principio, che non sia necessario un nuovo quadro giuridico per disciplinare l'*e-commerce*[26], ma che possano essere applicate e adeguate[27], ove necessario,

---

[23] Sull'argomento si veda L. PARISIO, *Dal banditore alla Rete: le* Internet Auctions *tra risultati tradizionali e nuovi spunti teorici*, in *Politica economica* 2008, anche disponibile su http://www.luciaparisio.it/materiale%20didattico/Corsi/Regolamentazione/04_parisio.pdf, 181 ss.

[24] F. CAIRNCROSS, *The death of Distance: How the communication devolution will change our lives*, Harvard Business School press, Londra,1997.

[25] G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, cit., 3.

[26] La questione è tuttavia dibattuta in dottrina. Taluni invocano, infatti, un ordinamento originale (c.d. *lex electronica*), rifacendosi al fenomeno di formazione spontanea del diritto tipico nei settori del commercio, del trasporto, del credito e della finanza internazionali per assicurare la creazione di una disciplina uniforme ma estranea alle ingerenze degli ordinamenti giuridici statali (c.d. lex mercatoria). Sull'argomento si veda L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, cit., 7 ss.

[27] L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, cit., 12 ss.

le normali regole inerenti, tra le altre, alla conclusione del contratto[28] (ci si può chiedere, ad esempio, quali siano luogo e tempo di conclusione del contratto[29]), alla tutela del consumatore [30] e dei dati personali, alla proprietà intellettuale, alla disciplina sulla pubblicità e alla concorrenza sleale. Varieranno, tuttavia le modalità di attuazione: potranno, infatti, sorgere diverse esigenze sia tra mercato *on-line* e *off-line* sia con riguardo alle diverse aree di attività, *business to business* o *business to consumer*[31].

Paradigmatico appare il problema inerente all'assenza, nel cyberspazio, di frontiere[32] e alla "quasi" assenza di barriere, invece presenti nel mercato "reale"[33]. Il passaggio ad un modello di economia elettronica, produce, ad esempio, un forte impatto sulle regole in tema di *privacy*, che gli Stati Uniti disciplinano in maniera assai diversa rispetto all'Europa: mentre quest'ultima prevede un sistema di *opt-in*, con l'adesione del consumatore al trattamento, gli USA prevedono un sistema di *opt-out*, in cui il trattamento dei dati personali, in assenza di interventi della *Federal Trade Commission*, andrebbe lasciato

[28] La direttiva 2000/31/CE disciplina la materia dei contratti per via elettronica nella sezione 3 del capo II.

[29] Si può, infatti, pensare che, in tale contesto privo di limiti geografici, la disciplina dettata dall'art. 1326 cod. civ. sia di difficile applicazione.

Sul piano del Diritto Internazionale Privato, ai sensi dell'art. 4 della Convezione di Roma del 1980, il contratto sarà, dunque, regolato dall'ordinamento scelto dalle parti; ove le parti non operino tale scelta, sarà regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

Ai sensi del successivo art. 5, poi, con riguardo ai contratti conclusi dai consumatori, la scelta non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli è garantita dalle norme imperative della legge del Paese in cui risiede abitualmente: in mancanza di scelta, si applicherà la legge di tale paese.

[30] Ai fini della direttiva 2000/31/CE, per consumatore si intende «qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale» (art. 2, lett. e) della direttiva medesima).

[31] A livello internazionale, sul piano programmatico, sono state poste in essere diverse iniziative atte a individuare le tematiche di maggiore interesse per lo sviluppo del commercio elettronico. Vanno citate, tra le altre, le UNCID (*Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Transmission*) del 1987, prive di efficacia precettiva e atte a fornire un modello uniforme di accordo in virtù del quale i partner commerciali possano elaborare un *interchange agreement* (Parte 2, Capitolo 4 dell'UNCID), con effetti vincolanti per le parti contraenti.

Bisogna, poi, fare riferimento alla MLEC (*Model Law on Electronic Commerce*) del 1996, che ha introdotto principi e criteri generali sul commercio elettronico e ha stabilito le regole per la formazione e la validità dei contratti conclusi con mezzi elettronici, per l'attribuzione dei *data message* (ai sensi dell'art. 2 lett. a), per *data message* si intende «ogni informazione generata, inviata, ricevuta e memorizzata in forma elettronica o ottica o con mezzi simili […]»), per la conoscenza del ricevimento, per la determinazione del luogo e del tempo dell'invio e del ricevimento dei *data message*.

Infine, nel 1998, la OMC ha adottato la *Declaration on Global Electronic Commerce*, intesa a sollecitare le istituzioni dell'OMC stessa ad approfondire l'esame dei diversi profili rilevanti dell'*e-commerce*.

Sull'argomento si veda L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, cit., 15 ss.

[32] L'importanza dell'assenza di frontiere è, peraltro, più volte rimarcata dalla dir. 2000/31/CE. In particolare, si vedano i considerando 1, 3 e 10.

[33] G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, cit., 15 ss.

all'autoregolazione spesso connessa alla concessione di "marchi" di affidabilità, con conseguente assenza di protezione giuridica per il singolo[34].

2. L'impatto di Internet sul diritto del marchio

La crescita del commercio elettronico, determinata dall'espansione e dalla centralità di Internet e delle nuove tecnologie, costituisce terreno fertile per l'emersione di nuove problematiche e ha portato a un ripensamento delle regole del diritto dei marchi.

Con lo sviluppo del commercio sul Web, infatti, per le imprese e gli individui sono sorte nuove opportunità di usare il proprio marchio o di fare uso, autorizzato o non, del marchio altrui.

Il fatto che l'ambiente Internet presenti caratteristiche diverse da quelle del mondo "reale" solleva, poi, diversi interrogativi.

Anzitutto, l'ubiquità del Web, che ha portato a una nuova fase di internazionalizzazione del commercio e degli scambi, ha messo in crisi il principio di territorialità e ha fatto sorgere numerosi casi di conflitto internazionale tra i titolari di marchio[35]. Con Internet, infatti, si potrà avere uso di marchio in un dato Paese, ogni qual volta si acceda alla rete e il segno sia visibile agli utenti del Paese medesimo. Poiché, tuttavia, il sito web è potenzialmente visibile ovunque, ove fossero sufficienti i criteri della mera accessibilità e visualizzabilità, si dovrebbe ritenere sussistente la giurisdizione dei giudici di qualunque Paese. Deve ritenersi, invece, che i giudici possano esercitare la propria giurisdizione laddove vi sia, verso lo Stato del foro, un'effettiva offerta in vendita del prodotto o dei servizi, l'avvio di una campagna pubblicitaria e l'esistenza di un contatto commerciale prodromico alla fornitura del prodotto o del servizio, tenendo conto della lingua usata e della valuta, tale che vi sia un serio rischio di confusione per il pubblico[36].

---

[34] G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, cit., 28 ss.

[35] Sull'argomento si vedano R. GARNETT, *Cross-border internet trade mark litigation: towards a model of co-existence and parallel use*, in *E.I.P.R.* 2006, 213 – 219; P. CERINA, *Il problema della legge applicabile e della giurisdizione*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, cit., 691ss.; D. THUM - T. BETTINGER, *Territorial trademark rights in the global village: international jurisdiction, choice of law and substantive law for trademark disputes on the Internet*, in *I.I.C.* 2000, (Parte I) 162 – 182, (Parte II) 285 – 308.

[36] In tal senso, Trib. Roma, caso Carpoint S.p.A. c. Microsoft Corp., 2000 e, similmente, tra le altre, *Federal Court of Australia*, caso *Ward Group Pty Ltd v Brodie and Stone Plc*., 2005, in cui la Corte ha ritenuto non sussistenti violazione di marchio e *passing off*, laddove la pubblicità del sito straniero non sia specificamente indirizzata ai consumatori australiani, ma piuttosto a potenziali acquirenti nel mondo, in generale. In senso contrario, invece, la decisione della *Cour d'Appel* di Nanterre, caso SG2 v. Brokat, 1996.

Altro argomento di grande interesse è quello del rapporto tra marchio e nome a dominio[37]: con l'entrata delle imprese sul Web, esse hanno utilizzato i propri segni distintivi come nomi a dominio ed è sorto un fenomeno come il *cybersquatting*, che si verifica quando un'impresa, tentando di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio, trovi l'indirizzo occupato da un terzo che l'aveva, in precedenza e in mala fede, depositato[38].

Dottrina e giurisprudenza si sono poi interrogate, al di fuori del rapporto con i nomi a dominio, su cosa debba intendersi per "uso di marchio" sul Web, poiché le nuove tecnologie hanno permesso il sorgere di nuove forme d'uso esterno o interno, come tale non percepibile, quantomeno direttamente, dagli utenti.

I principali contesti di discussione sono: l'uso non autorizzato del marchio nei *meta-tag*, l'uso non autorizzato nella pubblicità contestuale (*linking*, *framing* e risultati sponsorizzati nei motori di ricerca) e l'uso sui siti di aste online.

In riferimento ad essi le Corti di tutto il mondo, soprattutto Stati Uniti ed Europa, hanno affrontato un crescente numero di casi. In alcune cause, cioè i casi *Google France*[39], *Portakabin*[40], *BergSpechte*[41], *Bananabay*[42], *Interflora*[43] ed *eBay*[44], per quanto riguarda il

---

[37] Da un punto di vista tecnico, il *domain name* rappresenta un indirizzo elettronico, inteso come domicilio informatico, situato all'interno dell'ambiente Internet.

Il suo impiego interferisce, tuttavia, con i diritti esclusivi dei titolari di segni distintivi. Ciò ha portato giurisprudenza e dottrina a interrogarsi sulla sua natura, dapprima negando una funzione distintiva (Trib. Bari, 24/7/1996, in *Foro It.* 1996, I, 2315 ss.), poi riconoscendo anche una funzione individualizzante della connessa attività informativa (*ex multis*, Trib. Roma, 9/3/2000, in *Dir. Inf.* 2000, 360 ss.). Si veda, P. SAMMARCO, *La tutela giudiziaria del nome a dominio in Italia*, in Convegno della Camera di Commercio di Udine, *Internet Governance in Italia: recenti sviluppi e riflessi sulla tutela del nome a dominio*, disponibile su *www.fog.it/convegni/programmi/03-05-30-rel-Sa.rtf*, 2003.

[38] Spesso il conflitto si verifica tra un'impresa e un privato, venendo a mancare, dunque, un rapporto di concorrenza. Per risolvere tale problema, le *Authority* e le Corti hanno fatto ricorso ai principi di abuso e buona fede, propri del diritto civile generale. Su tale punto si veda, V. FRANCESCHELLI, *Il commercio elettronico e le regole del mercato*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, cit., 50 s.

[39] Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

[40] Corte di Giustizia UE 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin Ltd e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin».

[41] Corte di Giustizia UE 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso «Bergspechte».

[42] Corte di Giustizia UE 26 marzo 2010, causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft mbH, caso «Bananabay».

[43] Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

[44] Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay

panorama europeo, si è reso necessario l'intervento della Corte Europea, interrogata dalle Corti degli Stati membri, che sino a quel momento avevano offerto soluzioni spesso diverse tra loro, su fondamentali questioni concernenti l'interpretazione delle norme sull'uso del marchio (art. 5 della direttiva 89/104, poi abrogata dalla direttiva 2008/95, e art. 9 del regolamento 89/104, in seguito abrogato dal regolamento 207/2009) e sulla responsabilità secondaria dei provider (sulla base delle norme dettate dalla direttiva 2000/31, in tema di «Responsabilità dei prestatori intermediari», agli artt. 12 ss.).

3. Il costo di ricerca dei consumatori

Il diritto dei marchi si pone l'obiettivo di minimizzare i costi di ricerca[45] dei consumatori e di favorire il flusso delle informazioni. In tal modo, garantisce il buon funzionamento del mercato ed, inoltre, facilita e migliora le decisioni dei consumatori, che, grazie al facile ed economico reperimento di informazioni attendibili sull'origine dei prodotti di una determinata impresa e sulle loro caratteristiche principali, saranno in grado di identificarli e potranno distinguerli dai prodotti della stessa classe merceologica[46] di imprese concorrenti anche negli acquisti successivi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario che i consumatori possano fidarsi della precisione dei marchi come indicatori. Per tale motivo, le norme prevedono che siano tutelati gli interessi dei titolari dei marchi, vietando gli usi che comportino un rischio di confusione per i consumatori e garantendo l'affidabilità dei messaggi delle imprese per i consumatori, dando dunque benefici sia per le imprese sia per i consumatori. Le prime potranno, infatti, investire in reputazione; i secondi avranno la possibilità di reperire le informazioni, senza la necessità di compiere ricerche troppo dettagliate. Talvolta è tuttavia necessario porre limiti a tali interessi. Quando, infatti, gli interessi di concorrenza e diminuzione dei costi di ricerca superano quelli dei titolari dei marchi, la legge limita i diritti di marchio, nonostante ciò comporti un vantaggio per i concorrenti dei titolari. Ad

(UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

[45] Si può ritenere che il prezzo pieno di un prodotto sia costituito dal prezzo monetario del bene e dai costi di ricerca che i consumatori devono sostenere per ottenere informazioni sulle caratteristiche principali del bene stesso. Quanto maggiore sarà l'investimento delle imprese nella promozione del proprio marchio, tanto minore sarà il costo di ricerca dei consumatori e tanto più le imprese stesse potranno aumentare il prezzo monetario dei prodotti senza variare il prezzo finale. W.M. LANDES – R.A. POSNER, *The Economics of Trademark Law*, in *78 Trademark Rep.*, 1988, 277.

[46] Una classificazione merceologica internazionale di prodotti e servizi è stata introdotta dall'Accordo di Nizza del 1957.

esempio, il marchio potrà essere usato, purché in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, quando coincida con il nome o indirizzo di un concorrente o dai rivenditori di beni o servizi, in particolare accessori o pezzi di ricambio, per indicarne la destinazione o ancora da un concorrente che voglia descrivere le caratteristiche dei propri prodotti[47].

Come si vedrà in seguito, inoltre, non tutti gli usi dell'altrui marchio possono essere vietati: per aversi contraffazione il terzo dovrà fare uso del marchio altrui nel commercio, senza consenso, per beni e servizi e tale uso dovrà portare detrimento a una delle funzioni di marchio[48]. Si può, infatti, pensare che tali usi interferiscano con il significato del marchio nel fornire informazioni sul prodotto ai consumatori.

Nei casi sopra descritti, la legge cerca di minimizzare i costi di ricerca e di favorire la concorrenza, agevolando tali obiettivi rispetto all'interesse dei titolari dei marchi di appropriarsi pienamente del valore dei propri marchi[49].

3.1. Circolazione delle informazioni e costi di ricerca su Internet

Tommaso, che frequenta le scuole medie, deve fare una ricerca di Scienze sugli animali nordamericani. Inserisce il termine "puma" nella barra di ricerca di Google, trovando, però, solamente informazioni inerenti a scarpe e ad altri prodotti di abbigliamento sportivo dell'omonima società. Sara cerca informazioni sui rischi di salute derivanti dall'assunzione di bevande energetiche: digita il termine "Red Bull" nel motore di ricerca, ma ottiene solo offerte promozionali di tale prodotto.

Questi due esempi illustrano, innanzitutto, come il controllo senza limiti di un segno da parte del titolare di un marchio possa restringere il flusso delle informazioni sul mercato, minando il funzionamento della Rete, che si basa sulla possibilità di ricercare parole chiave. In secondo luogo, è necessario ricordare che le parole hanno diversi significati e che, digitandole in una barra di ricerca, un utente potrà porsi diversi obiettivi: il consumatore che inserisca il termine "iPhone5" potrebbe avere l'intento di acquistare tale modello di *smartphone* e desiderare, dunque, che il motore di ricerca lo conduca al sito ufficiale del

[47] Art. 6 dir. 2008/95.

[48] A riguardo, va detto che il concetto di uso di marchio è in continua evoluzione in giurisprudenza e in dottrina e che le interpretazioni fornite hanno inciso, di volta in volta, sui poteri dei titolari dei marchi e sulla possibilità per i terzi di usare il marchio.

[49] Sull'argomento si vedano M.A. NASER, *Rethinking the Foundation of Trademarks*, in *5 Buff. Intell. Prop. L.J.*, 2007, 24 ss.; S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, in *41 Hous. L.Rev.*, 2004, 777ss; G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Confusion over use: contextualism in Trademark Law*, in *92 Iowa L. Rev.*, 1623 ss.

titolare del marchio o a siti dedicati alla vendita dello stesso o che diano indicazione dei rivenditori autorizzati; tale soggetto, per migliorare la propria scelta di acquisto, potrebbe, tuttavia, volere comparare le caratteristiche di tale prodotto con quelle dei modelli precedenti della stessa società o con quelle di prodotti di imprese concorrenti o potrebbe volere cercare eventuali critiche al bene; ancora, il consumatore, che potrebbe già avere acquistato il prodotto, potrebbe necessitare di servizi post-vendita o di informazioni per l'uso del prodotto o, infine, potrebbe voler acquistare accessori. A tali casi vanno, poi, aggiunti quelli in cui un segno, registrato come marchio da un'impresa, costituisca parte di un marchio di un'altra impresa o, come nell'esempio del marchio "Puma", abbia un suo significato e sia cercato dal fruitore del servizio fornito dal motore di ricerca sulla base di esso e non come marchio.

Diversamente dai canali tradizionali (ad esempio, una rivista), gli utenti di Internet ricevono contenuti in risposta ad una loro interrogazione, basata su una parola chiave (spesso selezionata con poca precisione) priva di contestualizzazione.

In conseguenza di ciò, i motori di ricerca e le imprese che esercitano la propria attività sul Web devono tenere in considerazione i meccanismi di selezione delle parole chiave da parte degli utenti. I primi, che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la circolazione delle informazioni e contribuiscono ad abbassare i costi di ricerca, devono tenere in considerazione i comportamenti dei fruitori del servizio e il significato delle parole da loro digitate per indicizzare le pagine web. Le imprese, invece, devono capire quali obiettivi di ricerca esprimono le parole cercate dai consumatori e fare in modo, attraverso *data*[50] e *meta-data*[51], che il contenuto del proprio sito web sia associato a tali parole: useranno dunque *data* e *meta-data* per attrarre gli utenti. Laddove siano selezionati termini attinenti al proprio contenuto, tale operazione sarà socialmente efficiente, garantirà il flusso delle informazioni e contribuirà ad abbassare i costi di ricerca dei consumatori; qualora, invece, vengano selezionate parole chiave non attinenti al proprio contenuto, al solo scopo di attrarre gli utenti, questi ultimi riceveranno informazioni non attendibili e i costi di ricerca saranno maggiori[52].

[50] Il contenuto visibile presente sul sito web.

[51] Il contenuto che riassume o descrive la pagina web, come il titolo, l'URL della pagina e i *meta-tag*.

[52] Su tale argomento si vedano E. GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, in *54 Emory L.J.*, 507ss.; S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, cit., 777 ss.

3.2. Le risposte delle Corti e il rischio di "demolire" il bilanciamento tra gli interessi

Le tecnologie dell'informazione sono in costante evoluzione e le Corti hanno dovuto chiedersi se determinati comportamenti, non previsti e non prevedibili in precedenza, possano costituire violazione di marchio.

Le risposte, come si vedrà nel corso della trattazione, non sono state univoche. Talvolta è stata estesa la nozione di confusione azionabile, ad esempio agli usi del marchio altrui non visibili al pubblico dei consumatori, e si è ampliato il gruppo di soggetti da ritenere responsabili direttamente o indirettamente[53]; in tal modo è stato ristretto il flusso delle informazioni sul mercato, portando a un potenziale aumento dei costi di ricerca dei consumatori e rischiando di "demolire" l'intero funzionamento della Rete, che, come detto, si basa sulla possibilità di reperire le informazioni[54]. In altre pronunce[55] si è garantito, invece, un migliore bilanciamento degli interessi dei titolari dei marchi, da un lato, e degli interessi di concorrenza e libera circolazione delle informazioni, dall'altro.

[53] Ci si è chiesti se vi sia uso di marchio diretto anche da parte di *provider* come i motori di ricerca e i siti di aste *on-line* o se essi non facciano uso di marchio, ma debbano essere ritenuti responsabili in via secondaria.
[54] S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, cit., 802 ss.
[55] Su tutte, quelle della Corte Europea.

Note bibliografiche

Monografie

R. STROSS, *Planet Google. One Company's Audacious Plan to Organize Everything we Know*, New York-London-Toronto-Sydney, 2008.

G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, Giappichelli, Torino, 2001.

L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2000.

F. CAIRNCROSS, *The death of Distance: How the communication devolution will change our lives*, Harvard Business School press, Londra,1997.

W. GIBSON, *Neuromancer*, Harper Voyager, Londra, 1995.

Articoli

A. MAZZEI, *Il World-Wide Web*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012.

G. RUFFO, *Rete e reti*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012.

L. PARISIO, *Dal banditore alla Rete: le* Internet Auctions *tra risultati tradizionali e nuovi spunti teorici*, in *Politica economica*, 2008, anche disponibile su http://www.luciaparisio.it/materiale%20didattico/Corsi/Regolamentazione/04_parisio.pdf.

G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Confusion over use: contextualism in Trademark Law*, in *92 Iowa L. Rev.*, 2007, 1597 ss.

M.A. NASER, *Rethinking the Foundation of Trademarks*, in *5 Buff. Intell. Prop. L.J.*, 2007, 1 ss.

R. GARNETT, *Cross-border internet trade mark litigation: towards a model of co-existence and parallel use*, in *E.I.P.R.* 2006, 213 ss.

E. GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, in *54 Emory L.J.*, 2005, 507 ss.

S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, in *41 Hous. L.Rev.*, 2004, 777 ss.

P. CERINA, *Il problema della legge applicabile e della giurisdizione*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffré, Milano, 2003.

V. FRANCESCHELLI, *Il commercio elettronico e le regole del mercato*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffré, Milano, 2003.

P. SAMMARCO, *La tutela giudiziaria del nome a dominio in Italia*, in Convegno della Camera di Commercio di Udine, *Internet Governance in Italia: recenti sviluppi e riflessi sulla tutela del nome a dominio*, disponibile su *www.fog.it/convegni/programmi/03-05-30-rel-Sa.rtf*, 2003.

E. TOSI, *Introduzione alla terza edizione*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffré, Milano, 2003.

E. BOLISANI – G. GOTTARDI, *La nascita e l'evoluzione di Internet*, in P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, Il Mulino, 2001.

D. THUM - T. BETTINGER, *Territorial trademark rights in the global village: international jurisdiction, choice of law and substantive law for trademark disputes on the Internet*, in *I.I.C.* 2000, (Parte I) 162ss., (Parte II) 285 ss.

W.M. LANDES – R.A. POSNER, *The Economics of Trademark Law*, in *78 Trademark Rep.*, 1988, 277ss.

Altro

Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM (97) 157, *Un'iniziativa europea in materia di Commercio Elettronico*.

Capitolo I
Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio

1. Natura e valore del marchio

«Che cosa c'è in un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, anche chiamata con un'altra parola avrebbe lo stesso odore soave; così Romeo, se non si chiamasse più Romeo, conserverebbe quella preziosa perfezione, che egli possiede anche senza quel nome»[1].

Per rispondere al bisogno fondamentale di identificare e distinguere i vari elementi della società, si utilizzano quotidianamente segni[2] e nomi a cui vengono ricollegate le entità che si vuole individuare[3]. Tale necessità, che si ripropone in tutti i segmenti della società, si verifica anche, e in particolar modo, sul mercato. A tale scopo, la legge individua tre categorie di segni distintivi "tipici", destinati ad operare sul mercato: la ditta, l'insegna e il marchio[4], che consente alle imprese di comunicare un messaggio complesso ai consumatori per mezzo di un'espressione sintetica.

In un'economia liberale, la maggior parte dei beni e servizi vengono da imprese tra loro concorrenti. Presupposto della possibilità che il mercato concorrenziale possa funzionare correttamente è il fatto che i consumatori possano riconoscere un produttore da un altro,

[1] W. SHAKESPEARE, *Romeo e Giulietta*, Atto II, Scena II – Giardino dei Capuleti.

[2] Un segno, secondo la semiotica, è "qualcosa che rinvia a qualcos'altro" (*aliquid stat pro aliquo* o, più precisamente, *res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitatione venire* secondo Sant'Agostino, *De doctrina christiana*, II, 1, 1) e acquista un significato in funzione di una regola o di un codice che ne disciplina l'uso: la sua portata informativa può ad esempio derivare da norme giuridiche, come nel caso di un segnale stradale o dai simboli © e ™, il cui significato si desume rispettivamente dal codice della strada e dalle norme sul *copyright* e sul marchio. Si veda G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 48 ss.

[3] Esprimere, ad esempio, il concetto di "albero" senza la parola stessa o un suo disegno stilizzato richiederebbe una difficile circonlocuzione che minerebbe i corretti processi di comunicazione.

[4] «[…] In termini semiologici il marchio è il significante (strumento di comunicazione) che racchiude e comunica valori, conoscenze, qualità, almeno in parte autonome, rispetto al significato (il prodotto o il servizio), esso ha un valore sia in senso economico che come capacità distintiva, rapportato alla capacità di catturare l'interesse dei consumatori anche in forza delle suggestioni e delle associazioni mentali che è in grado di evocare». Trib. Napoli, 5 novembre 1998, ordinanza, Est. Giudice Casaburi, con nota di BELLOMUNNO, *Il marchio come strumento di comunicazione*, in *Il Dir. Ind.* 1999, 138.

attribuendo a ciascuno i propri meriti e demeriti. Le imprese usano, dunque, i marchi per comunicare ai consumatori un messaggio complesso, che permetta di distinguere i loro prodotti e servizi da quelli delle altre imprese, nella speranza che si possa così creare un'associazione nella mente dei consumatori tra l'origine dei beni e la loro qualità. Ciò che i consumatori sanno dei marchi dipenderà, infatti, dalle loro precedenti esperienze[5].

2. Evoluzione del marchio nella storia

Già in antichità i marchi erano utilizzati per indicare la proprietà dei beni: si può pensare, ad esempio, agli allevatori, che marchiavano il bestiame, o, similmente, ai mercanti, che marchiavano i loro prodotti prima che venissero imbarcati, così da consentirne l'identificazione.

In epoca comunale, i marchi venivano, poi, usati dalle corporazioni, che avevano il controllo su chi poteva produrre certi beni o fornire determinati servizi, assicurandone la qualità: per identificare, dunque, la provenienza dei beni di qualità non soddisfacente, le gilde richiedevano ai loro membri di applicare sui prodotti dei marchi o dei segni. In tal senso, il marchio era un indicatore di responsabilità.

Con l'abolizione delle corporazioni, i mercanti furono liberi di applicare sui prodotti i segni da loro prescelti e il marchio, con la successiva Rivoluzione Industriale, divenne uno strumento fondamentale per la formazione della concorrenza sul mercato. Gli acquirenti iniziarono a relazionare i segni ai prodotti come indicazioni attendibili della provenienza dei beni e dello standard qualitativo adottato dalle imprese per la loro produzione e a usarli nelle loro decisioni di acquisto: i marchi si trasformarono, dunque, da indicatori di responsabilità a indicatori di origine e qualità.

Durante il secolo scorso, poi, con lo sviluppo del marketing, i marchi sono divenuti risorse preziose di per sé: in virtù del loro carattere distintivo, sono stati in grado di fornire un'attrazione emozionale per i potenziali acquirenti sulla base della loro qualità di pubblicità, spingendo i consumatori a credere che un determinato prodotto, coperto dal marchio, sia desiderabile per le sue particolari caratteristiche. In tal senso può ritenersi che

[5] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 53 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 145 s.; G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e Politica Industriale* 2008, 3 ss.

il marchio si sia trasformato da "segnale" (mera indicazione di origine) a "simbolo" (evocativo di un più ampio numero di associazioni e significati).

Tali simboli hanno, poi, assunto nuovi ruoli e aiutano i consumatori ad acquisire una loro precisa identità (ad es., "guidatore di Lamborghini" o "indossatore di vestiti Armani"): quando i compratori acquistano un prodotto che porta un determinato marchio, acquistano anche un'"esperienza" che li aiuta a formare la loro identità, un'immagine o uno stile di vita[6].

Data tale evoluzione del marchio, bisogna, allora, distinguere tra: funzione distintiva, funzione qualitativa, funzione di pubblicità, funzione di investimento e comunicazione[7].

3. La funzione qualitativa

La diffusione del commercio a lunga distanza ha interrotto il rapporto diretto e di fiducia che intercorreva tra consumatori e produttori nell'ambito di un mercato locale (e si può pensare che ciò valga, a maggior ragione, per il commercio elettronico[8]). Questi ultimi, infatti, non riconoscibili, possono essere incentivati ad abbassare la qualità dei prodotti, al fine di risparmiare in spese di produzione.

Si può ritenere che ciò comporti un problema di selezione avversa: in assenza di un'adeguata informazione, cioè, i consumatori non sanno cosa acquistano e prendono decisioni sub-ottimali per il mercato, poiché determinano un'offerta di prodotti qualitativamente e quantitativamente più bassa rispetto a quella efficiente[9].

---

[6] Si veda, tra gli altri, M. SENFTLEBEN, *Trade mark protection – a black hole in the Intellectual Property galaxy?*, in *IIC* 2011, 384.

[7] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 54 s.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 711 ss.; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009, 210 ss.

[8] La fiducia, che si basa sulla valutazione dell'affidabilità dell'affidatario, svolge, infatti, un ruolo preminente nello sviluppo delle interazioni sociali e commerciali *on-line* (in un ambiente, quindi, con natura "informazionale"): fornisce un incentivo per interagire con altri agenti e ha l'effetto di facilitare la nascita di comportamenti sociali. Per un'analisi più approfondita sul tema si veda M. TADDEO, *Fiducia online: rischi e vantaggi*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, cit., 430 ss.

[9] Si può pensare, ad esempio, al modello del "mercato delle auto usate" sviluppato da Akerlof. Secondo tale modello, qualora vi fosse una perfetta informazione, sarebbero vendute tutte le auto; tuttavia, in condizione di asimmetria informativa, gli acquirenti di auto usate non sanno se stanno comprando un'auto buona o un "limone" (termine usato negli Stati Uniti per indicare un bene, in questo caso un'auto, in cattive condizioni) e, sulla base della probabilità che l'auto non sia buona, sono disposte a pagare un prezzo medio tra quello previsto per i "limoni" e quello per le auto buone.

In conseguenza di ciò, le auto buone usciranno dal mercato: i venditori saranno incentivati a vendere "limoni" a prezzo maggiore e non venderanno auto buone; i compratori non compreranno le auto buone, perché a un

In questo contesto, il marchio costituisce un esempio di «istituzione che combatte gli effetti dell'incertezza qualitativa. I marchi non solo indicano qualità, ma danno anche al consumatore il mezzo di ritorsione, se la qualità non incontra le attese. Per tale motivo il consumatore ridurrà i suoi acquisti futuri. Spesso, inoltre, i nuovi prodotti sono associati ai vecchi marchi. Ciò assicura al potenziale consumatore la qualità del prodotto» [10]. Accordando, dunque, alle imprese la possibilità di contrassegnare i propri beni o servizi con un segno sul quale dispongano di un diritto esclusivo, si fornisce, da un lato, un incentivo alle stesse a investire in "reputazione" e fornire prodotti di qualità costante e soddisfacente per gli acquirenti; dall'altro, si permette al consumatore di sanzionare il produttore non acquistando più i suoi beni[11].

4. La tradizionale funzione distintiva e di indicazione d'origine del marchio

Il marchio adempie ad una funzione socialmente utile nell'economia di mercato, che consiste nel distinguere un'impresa e i suoi prodotti e servizi dalle altre imprese e dalle loro attività. In tal senso, si è affermato che il marchio svolge una funzione distintiva o di indicazione di origine, ritenuta meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico[12] e protetta dai fenomeni confusori, nell'interesse sia delle imprese sia dei consumatori. Perché tale funzione distintiva sia effettiva occorre che la legge assicuri la corrispondenza a realtà del messaggio comunicato dal segno che, diversamente, sarebbe strumento di inganno e non di comunicazione.

---

prezzo superiore a quello medio. Accorgendosi, poi, i compratori di tale tendenza, non saranno più disposti a pagare il prezzo medio precedente, ma un prezzo inferiore: a causa dell'asimmetria informativa, il mercato delle auto usate diventa un mercato di "limoni". G.A. AKERLOF, *The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism*, in *84 QJE* 1970, 489 ss. Si veda, inoltre, J.E. STIGLITZ, *Principi di Microeconomia*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, 126 ss. e388 ss.

[10] G.A. AKERLOF, *The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, cit.*, 499 s.

[11] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 60 s.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 717s.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009, 5; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 620; H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2007, 543.

[12] La capacità distintiva influenza ontologicamente la stessa validità del marchio e si desume da diverse norme. Ai sensi dell'art. 2 della dir. 2008/95 (e similmente degli artt. 4 reg. 207/2009, 7 c.p.i. e 15 TRIPs), infatti, «possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

Allo scopo di evitare che i consumatori potessero incorrere in confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti, fino alla riforma del 1992 (in Italia[13]) è stata conferita al marchio la struttura di diritto esclusivo, appartenente ad una sola impresa, negando a quelle concorrenti la possibilità di accedere al segno[14]. Appariva, dunque, cruciale il tema della cessione del marchio, che era consentita solo unitamente all'azienda[15] o al ramo di essa cui il marchio ineriva. In conseguenza di ciò, il marchio segnalava al consumatore che il prodotto o il servizio provenivano da una determinata impresa, fornendo un'informazione univoca sull'origine degli stessi[16].

La salvaguardia della funzione distintiva si rifletteva poi su un ulteriore ed importante aspetto del diritto di marchio: tale diritto avrebbe potuto essere acquistato solo nei limiti dell'attività di impresa e non per la generalità dei beni, sulla base del c.d. principio di specialità[17].

Mancava, invece, in quanto ritenuta non necessaria né opportuna, una disposizione che imponesse ai produttori la costanza di determinate caratteristiche o standard qualitativi, lasciando alle imprese la possibilità di modificare la propria offerta produttiva[18].

---

[13] Per quanto concerne, invece, ad esempio, il Regno Unito, si fa riferimento al Trade Marks Act del 1994.

[14] Si aveva, allora, violazione di marchio quando esso veniva usato da terzi nel commercio, senza l'autorizzazione del titolare, per beni o servizi e con pregiudizio della funzione distintiva stessa.

[15] Intesa non in senso formale, ma come «l'insieme dei fattori produttivi dai quali dipendono le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio considerate rilevanti nell'apprezzamento del pubblico». C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 53.

[16] Tra le altre, in Corte di Giustizia CE 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, caso "Hag II", si afferma (par. 13) che «trattandosi del diritto di marchio, occorre constatare che detto diritto costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità». Nel paragrafo successivo la Corte, poi, specifica che, come ha più volte dichiarato, «l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dalla concorrenza che volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio. Al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine».

[17] In conseguenza di ciò il titolare del marchio aveva la possibilità di reagire all'uso da parte di terzi non autorizzati solo per prodotti o servizi identici o affini; in caso di beni non affini, il segno era, invece, liberamente utilizzabile.

[18] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 718 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 147 ss.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 620 ss.; H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property:*

4.1. La crisi della funzione di indicazione di origine tradizionale

Il mutamento delle condizioni economiche e un nuovo contesto sociale e giuridico, caratterizzato dal fenomeno delle concentrazioni e acquisizioni delle imprese, hanno reso necessario un ripensamento delle regole che legavano inscindibilmente tra loro marchio e azienda, mutando l'orizzonte interpretativo della funzione essenziale di origine del marchio[19].

In questa direzione, la Direttiva 89/104/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, attuata in Italia con la legge n. 480/1992, ha abolito il sistema di cessione vincolata tra marchio e azienda[20], prevedendo, dunque, la possibilità di trasferire il marchio come *asset* autonomo. Tale abolizione ha comportato, tuttavia, una profonda crisi del sistema che poneva il legame tra marchio e azienda al centro del concetto di "funzione di indicazione di provenienza" e la possibilità che i consumatori fossero ingannati sull'origine dei prodotti.

Al fine di ricondurre la funzione del marchio nell'alveo della provenienza imprenditoriale, si era sostenuto il bisogno di legare tale funzione alla garanzia che i prodotti avessero un'origine costante e certa, provenendo da una determinata impresa o da un'impresa che presentasse elementi di continuità con il titolare del marchio. A tale scopo, la legge aveva, da un lato, previsto la sanzione della decadenza del marchio, in caso di violazione del divieto di uso ingannevole dello stesso[21]; dall'altro lato, si poneva la necessità di

---

law and policy, cit., 541s.; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 45 ss.

[19] Della «necessità di adattare le soluzioni giuridiche proposte dalla norma scritta a quel cambiamento del sistema economico, sociale e culturale che si è imposto negli ultimi anni in modo travolgente […] si è perfettamente resa conto la nostra dottrina che con apprezzabile sensibilità ed onestà intellettuale non ha esitato a modificare, attualizzare e a volte persino rinnegare posizioni che sembravano date ormai per acquisite. […] Non ci si può dunque stupire se in questa situazione si veda nell'attuale disciplina della funzione del marchio un che di ambiguo, se non intimamente contraddittorio e che si possa mostrare incredulità e sorpresa di fronte alla novità delle idee, che possono anche assumere il valore di una provocazione, intesa comunque sempre in termini intellettuali». S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti: Proprietà Intellettuale e concorrenza – Tomo II*, Giuffrè, Milano, 2004, 1378.

[20] Che era previsto dall'art. 15 l.m.

[21] L'art. 12.2 lett. b) della dir. 2008/95/CE (si vedano similmente l'art. 51.1 lett. c) reg. 207/2009 e l'art. 14 c.2 lett. a) c.p.i.) prevede che il marchio è suscettibile di decadenza «qualora dopo la registrazione: sia idoneo ad indurre in errore il pubblico in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato».

Si veda, inoltre l'art. 21 c.2 c.p.i., che prevede che «non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in

un'adeguata informativa[22] sull'avvenuta cessione, da parte del nuovo titolare, così da rendere il pubblico dei consumatori consapevole della provenienza del bene e in grado di stabilire un collegamento tra il prodotto e il nuovo produttore.

In tal modo, il marchio garantiva al pubblico la costante provenienza del prodotto nonché la sostanziale costanza e omogeneità tecnica, merceologica e qualitativa del prodotto contrassegnato dal marchio[23] e si realizzava, inoltre, un recupero della funzione, giuridicamente tutelata, di indicazione di provenienza[24].

5. Il valore del marchio in sé: la funzione pubblicitaria

Come precedentemente affermato, in un contesto socio-economico significativamente mutato, caratterizzato da un diverso assetto dei gruppi imprenditoriali, con lo sviluppo del marketing e la diffusione delle strategie di "marca", i marchi si sono caricati di significati ai quali il legislatore non aveva dato, precedentemente, autonomo spazio e disciplina. Tali segni distintivi hanno, cioè, acquisito valore di per sé[25]: in virtù del loro carattere distintivo e grazie alla loro qualità di pubblicità, sono stati in grado di fornire un'attrazione emozionale[26] per i potenziali acquirenti. I marchi hanno «cominciato a balzar fuori dal loro ruolo di identificativo dell'origine e, in alcune istanze, sono effettivamente diventati beni

---

particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi».

[22] A riguardo si deve porre una distinzione tra marchi generali e di grande notorietà, da una parte, e marchi speciali, dall'altra. Per i primi sarà necessaria «un'informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa dei quali abitualmente ci si valga nella pubblicità del marchio stesso»; invece, «nel caso di marchi speciali potrà essere sufficiente che, come d'altronde per essi accade anche per legge, siano accompagnati sulle confezioni ove vengono apposti, dalla ditta, ragione o denominazione sociale dell'impresa acquirente (e magari da un marchio generale di questa), purché apposti sulle confezioni stesse in maniera sufficientemente evidente e leggibile». A. VANZETTI, *La funzione del marchio in regime di libera cessione*, in *Dir. Ind.* 1998, 86.

[23] A tale proposito, in Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso "Arsenal", la Corte afferma (par. 48) che «per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità».

[24] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 148 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 48 ss.

[25] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 154 ss.

[26] Tra gli altri si veda L.R. BRADFORD, *Emotion, Dilution and the Trademark consumer*, in *23 Berkeley Tech. L.J.* 2008, 1227 ss.

in sé medesimi»[27]: sono divenuti input produttivi, beni capitali e, forse, anche veri e propri prodotti di consumo, suscettibili di valutazione, apprezzamento e reputazione.

Si è verificato, dunque, come già osservato, un passaggio da "segnale" a "simbolo", una trasformazione in "marca" o "*brand*"[28]. Questo elemento è direttamente collegato alla creazione di potere di mercato ed è centrale nelle strategie di vendita, volte a creare la fidelizzazione del pubblico al *brand* stesso, sulla base dell'esistenza di acquisti ripetuti.

Se attraverso la sua funzione di indicazione di origine il marchio funge da "etichetta" del prodotto che identifica e assume un ruolo accessorio, con la funzione pubblicitaria e evocativa il marchio assume un ruolo fondamentale, inducendo i consumatori a pensare che un determinato bene o servizio, per il fatto stesso di essere coperto da un determinato marchio, non sia sostituibile con altri prodotti o servizi della stessa classe merceologica[29]: il *brand* porta i consumatori a pensare che, con il bene, stiano anche acquistando il segno che lo contraddistingue, insieme ai valori e significati di cui il segno medesimo è portatore. In tal modo, aumenta la disponibilità del pubblico a pagare per quel determinato bene.

In questo sistema, il marchio travalica la sua valenza informativa ed entra nella sfera emotiva, slegandosi, in una certa misura, dal prodotto: il marchio si fa «portatore di un messaggio», capace di «evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio»[30]. Come è stato osservato, talvolta il consumo di un bene comprende la produzione di un messaggio e un tipo di consumo non strettamente legato alla funzione del bene, ma ad esso complementare (si parla, a riguardo, di *vicarious consumption*): il marchio agisce, cioè, da vettore di un messaggio, di un'esperienza[31].

---

[27] Giudice Kozinski nel caso Plasticolor Molded Prods., Inc. v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 1332 (C.D. Cal., 1989).

Si vedano B. BEEBE, *The semiotic analysis of Trademark law*, in *51 UCLA Law Review* 2004, 657; G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, cit., 11.

[28] Che, secondo Ogilvy, su http://www.ogilvy.com/, rappresenta «la somma intangibile delle caratteristiche di un prodotto: il suo nome, il suo confezionamento e prezzo, la sua storia, la sua reputazione e il modo in cui è pubblicizzato». H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, cit. 544.

[29] Si può, inoltre pensare che, mentre un prodotto può essere copiato da un concorrente e può, col tempo, divenire obsoleto, un *brand* è unico e, qualora abbia successo, senza tempo. Ed è paradigmatico, in tal senso, il comportamento di un'impresa come Coca-Cola che, sin dal suo esordio, ha posto una cura maniacale alla sfera immateriale e alle strategie di *marketing*.

[30] C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. Ind*. 2008, 426.

[31] J. DAVIS, *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of registered trade mark in European Union trade mark law*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG, *Trade Marks and Brands: an interdisciplinary critique*, Cambridge University press, Cambridge, 2008, 80ss.; G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, cit., 7 ss.

Tale cambiamento è stato registrato anche dal diritto. Nel sistema precedente alla riforma del 1992, come detto, veniva considerata la sola funzione distintiva e il potere attrattivo del marchio era confinato a mera "funzione di fatto", non garantita. Con la riforma, che ha portato ad un'evoluzione del concetto di "funzione distintiva" del marchio, è stato, invece, spostato l'asse della protezione, portando all'emersione, dunque, una nozione di marchio più articolata di quella tradizionale[32].

Con l'abolizione del sistema di cessione vincolata del marchio e la possibilità di trasferimento dello stesso come *asset* autonomo, vengono rivalutati il suo potere attrattivo e la sua componente suggestiva e la tutela[33] è, dunque, commisurata alla quantità e qualità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è oggetto (c.d. *selling power*).

A conferma di questa nuova concezione del marchio, la riforma del 1992 ha poi eliminato altri "pilastri" del precedente sistema. E' stata, cioè, abolita la legittimazione al deposito della domanda di marchio ai soli soggetti che usino o si propongano di usare il marchio nella propria impresa e la correlata previsione di decadenza per la cessazione definitiva[34], da parte del titolare, dell'attività di produzione o commercio[35]: ora la registrazione può

[32] Tale emersione è anche riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Europea. Nel caso *Arsenal c. Reed* l'allora Corte di Giustizia aveva, infatti, stabilito (par. 51) che il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva fosse stato concesso «al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto». L'affermazione della Corte era, peraltro, corroborata dalle parole dell'Avvocato Generale Colomer (paragrafi 42 e 43 delle sue Conclusioni), secondo il quale «posto che la funzione principale del marchio d'impresa è quella di contraddistinguere prodotti e servizi provenienti da imprese diverse, allo scopo di garantire all'utilizzatore finale o al consumatore l'identità dell'origine degli uni e degli altri, tale scopo immediato e specifico dei marchi non rappresent[a] altro che una tappa lungo il percorso che giunge all'obiettivo ultimo, ossia garantire un regime di concorrenza leale nel mercato interno.

Al fine di raggiungere tale obiettivo e con una sosta obbligata nella suddetta fermata intermedia, il percorso può essere effettuato a bordo di distinti veicoli oppure servendosi di alcuni di essi contemporaneamente. Con il summenzionato costante obiettivo di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, il segno distintivo può indicare non solo la provenienza dei prodotti o servizi, ma altresì la loro qualità, la reputazione o il prestigio di chi li produce o fornisce, essendo possibile utilizzare il marchio anche per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore». La Corte stessa ha poi ribadito l'esistenza di funzioni di marchio diverse da quella essenziale di indicazione di origine (paragrafi 22, 25 e 37) nel successivo Corte di Giustizia CE 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, caso «modellini in miniatura».

[33] Si può pensare che il mondo di Internet rappresenti un banco di prova molto significativo per questa nuova protezione apprestata al marchio. In tal senso C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Diritto industriale* 2002, 118.

[34] Che erano rispettivamente previsti agli artt.22 e 43 c.2 l.m.

[35] C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 142 ss.

essere conseguita da chiunque (art. 19 c.1 c.p.i.) e dunque anche da chi intenda appropriarsi del marchio in vista delle sue prerogative non di uso, ma di disposizione (e ciò anche grazie all'abolizione del vincolo aziendale), nell'ambito di pratiche di *brand stretching*[36] e *brand extension*[37].

A sostegno dell'esistenza della tutela di tale funzione pubblicitaria si può, poi, rilevare la previsione di una protezione rafforzata per quei marchi che godono di rinomanza, ai sensi dell'art. 20 c.1 lett. c) c.p.i. (o di notorietà, per usare la terminologia comunitaria, *ex* artt. 9.1 lett. c) del r.m.c. e 5.2 della direttiva). La protezione per tali marchi non è circoscritta dal principio di specialità e può, dunque, prescindere dall'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti. In tali casi la protezione è dovuta solo in quanto l'uso del marchio da parte di terzi non autorizzati consenta di trarre, senza motivo, indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà o arrechi pregiudizio agli stessi.

Tuttavia, diversamente da quanto si possa pensare, la funzione pubblicitaria non è riservata solo ai marchi che godono di notorietà (sebbene questi siano dotati di una maggiore "forza" e di un maggior potere attrattivo), ma si riflette a tutti i livelli della disciplina della materia[38]. Tale circostanza si desume dalle norme, sopra trattate, relative all'eliminazione del vincolo aziendale e alla possibilità che possano domandare la registrazione anche soggetti che non intendano avvalersi del marchio nell'ambito di una loro attività di impresa [39] . Va poi aggiunto il riconoscimento della "teoria soggettiva" della volgarizzazione, per la quale la decadenza del marchio che sia divenuto termine generico e abbia perso la propria capacità distintiva è stata subordinata a una condotta attiva od

[36] Lo spostamento dell'effetto del marchio per prodotti anche molto diversi tra loro.

[37] Lo spostamento dell'effetto del marchio da un mercato ad un altro.

[38] La Corte Europea ritiene che tale funzione sia proteggibile anche per i marchi che non godano di notorietà. Si possono, tuttavia, ravvisare opinioni contrastanti in merito alla proteggibilità delle funzioni diverse da quella distintiva. Al punto 35 del caso Interflora, ad esempio, si legge: «la Interflora ritiene che, conformemente alla giurisprudenza già consolidata, tale condizione debba essere intesa nel senso che detto n. 1, lett. a), tutela il titolare del marchio contro qualunque violazione di qualsiasi funzione del marchio. Secondo la M & S, tuttavia, tale interpretazione non emerge nettamente dalla giurisprudenza e rischia di creare uno squilibrio tra l'interesse a tutelare la proprietà intellettuale e quello alla libera concorrenza. La Commissione europea, dal canto suo, ritiene che il n. 1, lett. a), sia dell'art. 5 della direttiva 89/104 che dell'art. 9 del regolamento n. 40/94 tuteli il titolare del marchio solo contro le violazioni della funzione di indicazione d'origine del marchio stesso. Le altre funzioni del marchio potrebbero, tutt'al più, svolgere un ruolo nell'interpretazione degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, i quali riguardano i diritti conferiti da marchi che godono di notorietà».

[39] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 62 ss.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 5 ss.; H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, cit. 544.

omissiva del titolare, fornendo dunque maggiore garanzia all'investimento pubblicitario effettuato da questi nel marchio e al suo potere evocativo[40].

6. Continua: il riconoscimento di un'autonoma funzione di investimento

Se in un primo momento, nell'analisi del valore del marchio in sé, si è concentrata l'attenzione sulla funzione pubblicitaria, giustapposta perfettamente alla valenza comunicativa del marchio e alla sua funzione di investimento "in reputazione", si deve rilevare come, nel tempo, si è ritenuto che tali funzioni, sebbene sempre parzialmente sovrapposte tra loro, vadano diversificate[41].

In tale direzione appare fondamentale l'intervento della Corte Europea, che ha contribuito, con la sua giurisprudenza, all'evoluzione del concetto di funzione di marchio, sino a riconoscere l'esistenza di una funzione di investimento autonoma rispetto a quella pubblicitaria[42].

Innanzitutto, l'idea che vi siano più funzioni di marchio, in aggiunta alla funzione essenziale di indicazione di origine di beni e servizi, suggerita dalla Corte Europea per la prima volta nel caso *Arsenal*[43] è stata, poi, particolarmente sviluppata nel caso *L'Oréal*[44] e ripreso nel caso *Google*.

Secondo quanto detto in tali sentenze, tra le funzioni di marchio non va annoverata solo la funzione distintiva, ma anche le funzioni di garanzia di qualità del prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità[45]: si delinea, quindi, la complessità di questa nuova valenza del marchio, ma non viene, inspiegabilmente[46], fornita una definizione di "funzione di investimento". Nello stesso caso *Google* la Corte si sofferma,

---

[40] N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, in I *Casi del diritto*, cit., 6.

[41] Taluni, in dottrina, con riferimento alle funzioni di qualità, pubblicitaria e di investimento, parlano di "funzioni comunicative" del marchio. A riguardo si veda H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, cit., 544.

[42] C. MORCOM, *Trademarks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 52s.

[43] Si veda la nota 17.

[44] Corte di Giustizia UE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., caso «L'Oréal».

[45] Si vedano il par. 77 del caso *Google* e il par. 58 del caso *L'Oréal*.

[46] Così, ad esempio, A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trade mark infringement does not function*, in *IIC* 2010, 880.

infatti, ad analizzare la sola funzione pubblicitaria[47], sostenendo che il commercio è caratterizzato da un'offerta varia di prodotti e di servizi e il titolare di un marchio non solo può prefiggersi di indicare, mediante tale marchio, l'origine dei propri prodotti o dei propri servizi, ma può anche volerlo impiegare per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore[48]. Pertanto, secondo la Corte, il titolare di un marchio può vietare l'uso, senza il suo consenso, di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato, qualora tale uso pregiudichi l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale[49].

La duplicità del valore del marchio in sé, delineata, ma non definita, nelle sentenze viste, viene, poi, finalmente, analizzata nel caso *Interflora*[50].

In tale caso, paradigmatico per lo studio dell'evoluzione delle funzioni del marchio, la Corte Europea ha sostenuto che «oltre alla sua funzione di origine ed, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può essere usato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli.

Pur se tale funzione detta "di investimento" può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest'ultima. Infatti, l'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali»[51].

[47] Con riguardo alla quale ci si può riferire ad un uso "strumentale" e come "collettore di clientela". Sul punto G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 63.

[48] I marchi rappresentano uno speciale tipo di pubblicità le cui caratteristiche principali sono brevità e continuità di uso. Informare e persuadere sono le due funzioni principali della pubblicità. Per quanto riguarda la prima funzione, la pubblicità rappresenta un mezzo per indicare l'origine dei prodotti; per quanto concerne, invece, la seconda funzione, essa induce il compratore ad acquistare ciò che pensa di volere e sopravvalutare i beni coperti da un *brand*. Sull'argomento si veda R.S. BROWN, *Advertising and the public interest: legal protection of the trade symbols*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1619ss.

[49] Paragrafi 91 e 92.

[50] Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

[51] Paragrafi 60 e 61.

Note bibliografiche

Monografie

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e Politica Industriale* 2008.

W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007

C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

J.E. STIGLITZ, *Principi di Microeconomia*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.

Articoli

C. MORCOM, *Trademarks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40.

M. TADDEO, *Fiducia online: rischi e vantaggi*, in M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012.

M. SENFTLEBEN, *Trade mark protection – a black hole in the Intellectual Property galaxy?*, in *IIC* 2011, 383ss.

A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trade mark infringement does not function*, in *IIC* 2010, 879ss.

L.R. BRADFORD, *Emotion, Dilution and the Trademark consumer*, in *23 Berkeley Tech. L.J.* 2008, 1227ss.

J. DAVIS, *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of registered trade mark in European Union trade mark law*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG, *Trade Marks and Brands: an interdisciplinary critique*, Cambridge University press, Cambridge, 2008

C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. Ind.* 2008, 425.

G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e Politica Industriale* 2008, 107ss.

B. BEEBE, *The semiotic analysis of Trademark law*, in *51 UCLA Law Review* 2004, 621ss.

S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti: Proprietà Intellettuale e concorrenza – Tomo II*, Giuffrè, Milano, 2004, 1376ss.

C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Diritto industriale* 2002, 103.

Trib. Napoli, 5 novembre 1998, ordinanza, Est. Giudice Casaburi, con nota di BELLOMUNNO, *Il marchio come strumento di comunicazione*, in *Il Dir. Ind.* 1999, 138ss.

R.S. BROWN, *Advertising and the public interest: legal protection of the trade symbols*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1619.

A. VANZETTI, *La funzione del marchio in regime di libera cessione*, in *Dir. Ind.* 1998, 71ss.

G.A. AKERLOF, *The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism*, in *84 QJE* 1970, 488ss.

Sentenze

Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Corte di Giustizia UE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., caso «L'Oréal».

Corte di Giustizia CE 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, caso «modellini in miniatura».

Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso "Arsenal".

Corte di Giustizia CE 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, caso "Hag II".

Plasticolor Molded Prods., Inc. v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 1332 (C.D. Cal., 1989).

Altro

http://www.ogilvy.com/

Capitolo II
La tutela del marchio

1. L'azione di contraffazione

«*[W]hat appear to be private disputes among hucksters almost invariably touch the public welfare. We shall therefore be concerned to ask, when courts protect trade symbols, whether their decisions further public as well as private goals*»[1].

Uno degli aspetti più importanti ed interessanti nei recenti sviluppi del diritto dei marchi è rappresentato dall'evoluzione e dall'espansione dello scopo dei diritti conferiti ai titolari[2].

Tipicamente, infatti, il contraffattore usa il marchio di un'impresa concorrente o un segno ad esso simile per beni della stessa classe merceologica o affini. In un contesto di libero mercato, se questo comportamento non fosse impedito, non sarebbe danneggiato solo il titolare del marchio ma anche i consumatori, che non potrebbero più fare affidamento sui marchi per le proprie scelte di acquisto, in quanto perderebbero la certezza della provenienza di un determinato prodotto o servizio. Prevenire tale danno è, dunque, il primo e fondamentale obiettivo delle norme dedicate all'uso del marchio altrui, come si evince, ad esempio, dall'undicesimo considerando della direttiva 2008/95/CE che dispone che «la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato […] mira in particolare a garantire la funzione di origine del marchio di impresa […]».

Con i cambiamenti sociali, economici e culturali dello scorso secolo, che hanno, come si è visto, comportato una revisione e un ampliamento delle funzioni del marchio, possono, oggi, essere considerati atti di contraffazione comportamenti che non determinino, per il pubblico dei consumatori, un rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio, ma danneggino altri valori del marchio, spesso controversi, quali quello pubblicitario, di investimento e di comunicazione[3].

---

[1] R.S. BROWN, JR., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, in *57 Yale L.J.* 1948, 1165.

[2] A fronte di tale espansione taluni hanno parlato di «morte del senso comune». A riguardo si veda M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1687 ss.

[3] Sull'argomento si veda M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 116 s.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford,

2. La nozione di contraffazione

Da un punto di vista strutturale, il fenomeno del conflitto fra segni distintivi può essere considerato in una duplice prospettiva: da un lato, si può osservare l'invalidità relativa della registrazione di un segno successivo per la presenza di un marchio anteriore confliggente; e dall'altro, dal punto di vista del titolare del marchio anteriore, il segno successivo costituisce contraffazione del primo. Per tale motivo si può riscontrare una forma di specularità tra le due ipotesi[4].

Partendo da tale specularità, è possibile individuare tre fattispecie che definiscono l'ambito dell'esclusiva del titolare e, di conseguenza, la sua violazione da parte di terzi. Ai sensi dell'art. 5 (1)[5] della direttiva, infatti «il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa».

Il secondo paragrafo dello stesso art. 5, che verrà analizzato in seguito, dispone, poi, che: «ciascuno Stato membro può[6] inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del

---

2009, 915 s.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009, 255 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 248 s.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 737 s.

[4] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 117; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009, 276; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 740.

[5] Si veda, similmente, l'art. 16.1 TRIPs.

[6] Se, per quanto concerne la disciplina dei marchi nazionali, la direttiva lascia agli Stati membri la libertà di adottare o meno tale disposizione (art. 20 c.1 lett. c) c.p.i.), il regolamento sul marchio comunitario, all'art. 9.1 lett. c), conferisce al titolare il potere di vietare tale uso. Sul punto, si veda, tra gli altri, C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 276.

segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi»[7].

2.1. Il primo tipo di conflitto

2.1.1. Concetto di "uso del segno come marchio"

L'individuazione della nozione dell'uso[8] del segno come marchio rileva sotto il duplice profilo dell'onere d'uso che grava sul titolare[9], sul quale pende la "spada di Damocle" della decadenza, e dell'uso del segno da parte dei terzi che violino i diritti del titolare[10].
Per dare un contenuto al concetto di uso del segno come marchio è, innanzitutto, necessario tenere ben presenti le funzioni proprie del marchio di impresa. Va dunque rilevato, come affermato nel precedente capitolo, che il segno distintivo può indicare non solo l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi, distinguendoli da quelli delle imprese concorrenti, ma altresì la loro qualità, la loro reputazione, il loro prestigio e il loro farsi "messaggeri" di uno stile di vita, essendo i marchi utilizzabili anche nella pubblicità e, più in generale, come mezzi di comunicazione e persuasione del pubblico dei consumatori[11].

---

[7] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 117 ss.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 916 s.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 258 ss.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 740 ss.; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 274 ss.

[8] Per un'ampia trattazione sull'argomento si veda B. PRETNAR, *Use and Non-Use in Trade Mark Law*, in J. PHILLIPS, I. SIMON, *Trade mark use*, Oxford University Press, Oxford, 2005, 11 ss.

[9] Si veda, ad esempio, il considerando 9 della direttiva 2008/95, che dispone: «per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili».
Si consideri, però, in senso contrario l'art. 15.3 dei TRIPS: «*members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application*».

[10] VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 223 s.

[11] E, ponendosi nella prospettiva dei titolari dei marchi, bisogna, infatti, considerare che «nei settori in cui la concessione delle licenze e il merchandising appaiono fattori cruciali, l'abilità di massimizzare i ricavi da un *brand* dipende dall'abilità de[gli stessi] titolari dei diritti di concedere licenze a terzi per produrre o vendere beni o servizi per i quali lo stesso proprietario del marchio non è attivo. Tuttavia, un accordo di licenza sarà allettante per i potenziali licenziatari solo laddove i titolari abbiano sufficiente controllo sul proprio *brand*, così da impedire a terzi non autorizzati di intraprendere le attività oggetto della licenza. La licenza mancherà, altrimenti, di sufficiente valore per un potenziale licenziatario. Infatti, il potenziale licenziatario potrebbe

«Siffatti modi di impiegare un marchio costituiscono usi che contribuiscono al raggiungimento del suddetto scopo, poiché aiutano il consumatore ad operare una distinzione tra i prodotti e servizi offerti dalle varie imprese, consentendogli di scegliere liberamente tra le molteplici opzioni disponibili e quindi agevolando la concorrenza nel mercato interno. In tutti questi casi il marchio viene usato "in quanto marchio", ed il titolare è quindi legittimato ad opporsi a tale uso, sempreché non si verifichi una circostanza in cui, conformemente agli artt. 6 e 7[12] della direttiva, il diritto del proprietario decade»[13].

Per meglio precisare il contenuto di tale nozione, la legge fornisce, poi, un elenco non esaustivo[14] di possibili utilizzazioni.

Sotto il secondo profilo, che qui interessa, l'art. 5.3 della direttiva (come l'art. 20 c. 2 c.p.i. ed, inoltre, l'art. 9.2 r.m.c.) prevede che il titolare del marchio possa, «in particolare vietare, ove siano rispettate le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro confezionamento[15];
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno[16];

---

essere in una posizione tale da potere fornire i beni o servizi in questione senza richiedere l'autorizzazione del titolare. Inoltre, l'elemento di principale attrattiva per un licenziatario è il *brand* stesso e la capacità di quel *brand* di influenzare le decisioni dei consumatori in virtù dei valori che sorreggono il *brand*. Perché la licenza sia una prospettiva interessante (e per i titolari massimizzi il guadagno), il titolare dei marchio deve dimostrare di avere controllo sulla qualità del *brand* e, in particolare, sui valori associati ad esso che servono a mantenere o indurre la fedeltà del consumatore. Il titolare del marchio deve, perciò, essere in grado di agire contro gli usi di marchio da parte di terzi non autorizzati che portino detrimento al potere attrattivo del *brand*». R. SUMROY, C. BADGER, *Infringing "use in the course of trade": Trade Mark Use and the Essential Function of a Trade Mark*, in J. PHILLIPS, I. SIMON, *Trade mark use*, cit., 11 ss.

[12] Rispettivamente "limitazione degli effetti del marchio di impresa" e "esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa".

[13] Conclusioni dell'Avvocato Generale Colomer al caso *Arsenal*, par. 44.

[14] La necessità della non esaustività dell'elencazione è determinata dal fatto che il legislatore non può prevedere aprioristicamente tutte le nuove situazioni d'uso determinate dall'evoluzione sociale, economica culturale e tecnologica (e si pensi, in tal senso, alla grande evoluzione che Internet ha portato al modo di svolgere un'attività commerciale).

[15] Che è probabilmente la forma più diffusa di contraffazione. Perché vi sia violazione dei diritti del titolare del marchio, è necessario che il terzo ponga in essere alcuni comportamenti positivi, quali stampare, incidere o incollare un'etichetta sui beni. Non è, invece, sufficiente che un marchio appaia incidentalmente sul prodotto del terzo, come stabilito, ad esempio, nel caso, peraltro incerto, *Trebor c. Football Association*, in cui un produttore di caramelle includeva le figurine dei giocatori nell'incarto dei prodotti stessi. Si veda L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit. 920.

[16] Tale situazione è potenzialmente amplissima e si può pensare che lo scopo di tale previsione sia limitato dal fatto che il convenuto debba svolgere un ruolo diretto e positivo nell'assicurare che vi sia una connessione tra segno e beni in questione. Ci si può chiedere, ad esempio, secondo taluni, se ricada sotto la lett. b) la situazione nella quale un consumatore, ad esempio in farmacia, richieda specificamente un prodotto

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità[17]».

2.1.2. Il consenso del titolare

L'art. 5 della direttiva, come si è detto, specifica che il marchio di impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo e che, in conseguenza di ciò, ha la possibilità di vietare ai terzi determinati comportamenti che vengano posti in essere senza il suo consenso.
Qualora questo consenso venisse inteso come semplice mancanza nel titolare della volontà di far valere l'esclusiva, ossia come mera tolleranza della contraffazione, «la norma sarebbe pleonastica o del tutto ovvia»[18]. Si deve, allora ritenere che la norma «richiami un consenso esplicitamente manifestato dal titolare, seppure con quelle caratteristiche di precarietà, e quindi di revocabilità *ad nutum*, che caratterizzano il cosiddetto consenso dell'avente diritto. Naturalmente poi la norma si riferisce anche a un consenso di natura contrattuale a non far valere l'esclusiva nei confronti di uno o più determinati terzi (accordo di coesistenza).
La previsione che il consenso del titolare possa legittimare comportamenti confusori, ed in particolare la coesistenza sul mercato di marchi eguali o confondibili, costituisce il punto di emersione più evidente del carattere dominicale e privatistico attribuito al diritto sul marchio dalla legge attuale. Tuttavia "lo statuto di non decettività" del marchio stesso dovrà di nuovo qui operare, vuoi con un'applicazione analogica delle condizioni di liceità della cessione e della licenza di marchio previste all'art. 23 c.p.i. [e dall'art. 8 della direttiva], vuoi con l'imposizione di un onere di differenziazione esterno al marchio a carico del beneficiario del consenso»[19].

2.1.3. Uso "nel commercio"

Perché vi sia contraffazione il segno deve, poi, essere usato "nel commercio". «L'uso del segno identico al marchio avviene effettivamente nel commercio, dal momento che si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e

---

coperto da un determinato marchio ma gli venga presentato un prodotto concorrente. L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit. 920 s.
[17] Ci si può chiedere se l'uso del segno su Internet, ad esempio, come *meta-tag* rientri in tale categoria.
[18] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 229.
[19] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 229 s.

non nell'ambito privato»[20]. Ciò vale ad escludere che possano costituire contraffazione gli usi del marchio altrui in una conversazione privata o nel dibattito scientifico o a scopo educativo[21]; o ancora si esclude che violino i diritti del titolare gli usi del marchio in attività svolte in ambito meramente privato (ad esempio l'impiego del marchio "Ferrari" da parte di un club di sostenitori, non operante nel commercio e, dunque, ritenuto lecito sotto il profilo del diritto dei marchi[22]) o domestico (ad esempio nel caso in cui una bottiglia di olio sia riempita con olio di un altro produttore o in quello in cui si apponga il marchio BMW «su un portachiavi, senza che l'utilizzatore tragga altri vantaggi materiali se non la comodità di disporre delle chiavi usate abitualmente su un unico supporto»[23]) o nell'esercizio di potestà collettive, condotte *iure imperii*[24].

Ci si può, però, chiedere se costituisca, ad esempio, uso nel commercio l'impiego del marchio altrui nell'arte[25], come nel caso delle "banali e quotidiane"[26] lattine di zuppa Campbell, "spinte sulla tela"[27] e "iconizzate" da Andy Warhol. La risposta, sotto questo profilo, deve essere affermativa: se si considera, infatti, che tali opere continuano, ancora oggi, ad essere vendute, è difficile negare che il noto artista svolgesse un'attività economica[28]. Ancora, ci si può chiedere se impieghi il marchio altrui nel commercio il medico che prescriva un determinato farmaco o l'ONG[29] che critichi l'operato di una famosa multinazionale. Anche in tali casi, la risposta sarà affermativa[30].

---

[20] Par. 40 del caso *Arsenal*. L'Avvocato Generale Colomer, nelle sue Conclusioni (par. 59), parla di «uso ai margini di qualsiasi attività commerciale consistente nel produrre o distribuire beni o servizi sul mercato».

[21] E si veda, in tal senso, la posizione (paragrafi 55 ss.) dell'Avvocato Generale Colomer nelle sue Conclusioni al caso *Arsenal*.

[22] Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4658, caso *Ferrari Club Milano*.

[23] Paragrafo 63 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Colomer al caso *Arsenal*.

[24] Si pensi, ad esempio, a Trib. di primo grado 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, caso *Euro*.

[25] L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 922 s.

[26] Per usare due termini cari agli esponenti della Pop art.

[27] «Se qualcuno prende cinquanta scatole di minestra Campbell e le mette su tela, non ci interessa dal punto di vista ottico. Quello che importa», sostiene Marcel Duchamp nel 1964, «è il concetto che spinge sulla tela cinquanta scatole di minestra Campbell Soup».

[28] Non di questo avviso l'Avvocato Generale Colomer, che, nelle sue Conclusioni al caso *Arsenal* (par. 63), sostiene, che pur traendo il famoso esponente della Pop Art un vantaggio economico dalla vendita delle sue tele, non facesse uso del marchio Campbell nel commercio e (nota 49) «os[ando] persino affermare che è stato proficuo per la famosa zuppa l'uso da parte di Warhol del suo segno distintivo».

[29] Va sottolineato, infatti, che anche le Organizzazioni Non Governative sono inserite in un contesto commerciale.

[30] M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.* 2007, 72.

2.1.4. Uso "per prodotti o servizi"

Questo secondo elemento costitutivo impone che vi sia un collegamento fra l'"uso del segno" e i prodotti o servizi. È, dunque, necessario chiedersi quale tipo di collegamento sia richiesto perché vi sia contraffazione.

Riprendendo, anzitutto, gli esempi precedenti, va sottolineato che i compratori delle opere di Andy Warhol le acquistano perché appassionati d'arte e interessati all'opera in sé, non perché interessati alla minestra prodotta dalla Campbell; il paziente si avvale dei servigi di un medico perché gli curi la malattia, non perché gli prescriva un dato farmaco; un'ONG viene sostenuta perché si crede nelle idee e nelle iniziative da essa proposte, non perché critica precipuamente una determinata multinazionale, come ad esempio la Esso[31] o la Nestlè.

Si deve osservare che in tutti questi casi il collegamento tra l'uso del segno e i prodotti o servizi è puramente incidentale: l'uso che viene fatto, cioè, non è quello richiesto perché ricorra un'ipotesi di contraffazione. Perché vi sia, invece, violazione dei diritti del titolare del marchio è necessario che vi sia una relazione "qualificata" tra segno e beni; il collegamento deve, quindi, essere un fattore rilevante e decisivo nella scelta del pubblico dei consumatori che acquista i beni o i servizi del terzo[32].

Tale lettura sarebbe, peraltro, corroborata da quanto disposto dall'art. 10 r.m.c., che disciplina la riproduzione del marchio comunitario nei dizionari, prevedendo che «se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato». Presupposto di tale norma è che un uso di questo tipo non costituisca contraffazione e ciò in quanto il segno non è usato "per" il prodotto offerto in vendita, cioè il dizionario stesso[33].

---

[31] Si veda, ad esempio, Corte d'Appello di Parigi 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso.

[32] «Per quanto il sig. Reed dichiari che i prodotti in vendita non provengono dall'Arsenal e che la loro vendita non è autorizzata da questo ente», afferma l'Avvocato Generale Colomer alla nota 50 delle sue Conclusioni al caso *Arsenal*, «egli li pone in commercio (ed i suoi clienti acquistano) precisamente perché contengono quegli stessi segni che, registrati, identificano la società calcistica».

[33] Sull'argomento si vedano M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 119 s.; M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 72.

2.1.5. Uso del segno "come marchio": è rilevante il carattere distintivo dell'uso?

Dopo avere analizzato gli elementi costitutivi della contraffazione, è necessario domandarsi se, perché ricorra un'ipotesi di contraffazione, sia necessario che il terzo usi il segno identico o simile al marchio in funzione distintiva, "come marchio". La risposta a questo quesito emerge, innanzitutto, da tre casi "guida" decisi dalla Corte di Giustizia: il già citato caso *Arsenal*, sentenza cardine per quanto concerne la nozione di contraffazione, il caso *Adidas II*[34] e il caso *Hölterhoff*[35], nei quali il segno successivo era usato in un contesto imprenditoriale, ma non distintivo nel senso tradizionale del termine.

Nel caso *Arsenal*, Mr. Reed vendeva magliette e sciarpe recanti il logo, registrato come marchio, della squadra di calcio dell'Arsenal in un chiosco antistante lo stadio, recante, inoltre, un'avvertenza[36] per comunicare agli acquirenti che i prodotti venduti non erano ufficiali. Il giudice inglese aveva sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva, chiedendo se in quelle vendite potesse ravvisarsi contraffazione di marchio, sebbene fosse sostenibile, secondo il giudice *a quo*, che i segni apposti sulle sciarpe vendute venissero percepiti dal pubblico come «dimostrazioni di sostegno, fedeltà o appartenenza»[37] alla squadra e non come indicazioni di origine dei prodotti[38].

Nel caso *Adidas II* la ricorrente agiva a tutela del proprio marchio dotato di notorietà, costituito da tre strisce parallele, contro un'impresa che vendeva capi di abbigliamento recanti un motivo costituito da due strisce parallele e contraddistinti dal marchio denominativo "Perfetto". Lo *Hoge Raad* olandese aveva sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se la circostanza che il segno usato dall'impresa convenuta fosse impiegato in funzione ornamentale potesse essere rilevante per valutare la somiglianza fra marchio anteriore e segno successivo.

---

[34] Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

[35] Corte di Giustizia CE 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, caso «Hölterhoff».

[36] Paragrafo 17 del caso *Arsenal*: «Il termine o il (i) logotipo(i) contenuti negli articoli in vendita sono utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicano né esprimono appartenenza o alcun altro rapporto con il fabbricante o i distributori di qualsiasi altro prodotto. Sono prodotti ufficiali dell'Arsenal soltanto quei prodotti provvisti dell'apposita etichetta che contrassegna i prodotti ufficiali dell'Arsenal».

[37] A ben vedere, la percezione da parte del pubblico di un marchio come dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza, a cui fa riferimento la *High Court*, nella figura del giudice Laddie J., può considerarsi un obiettivo fondamentale per lo stesso titolare del marchio ed è collegata alle stesse funzioni di investimento e comunicazione (che, però, la Corte di Giustizia, come si è avuto modo di osservare, ha riconosciuto successivamente) proprie del marchio.

[38] Paragrafi 22 e 27.

Infine, nel caso *Hölterhoff*, il convenuto aveva descritto oralmente la forma dei propri prodotti riferendosi a tre gemme coperte dai marchi speciali "Spirit Sun" e "Context Cut", precedentemente registrati dal ricorrente, al fine di contraddistinguere il particolare taglio dei gioielli da vendere.

Dai tre casi in esame emerge come, a parere della Corte, sia da considerare irrilevante, per accertare la sussistenza della contraffazione, la circostanza che il terzo usi il segno corrispondente al marchio altrui "come marchio". Ciò che rileva è, invece, che il titolare possa tutelare i propri interessi specifici quale titolare del marchio e che il marchio possa, dunque, adempiere alle proprie funzioni. «L'esercizio d[el] diritto [esclusivo previsto dall'art. 5.1 lett. a) della direttiva] deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto»[39]. Ciò al fine di assicurare che vi sia un'unica impresa responsabile della qualità e della reputazione dei prodotti e dei servizi su cui il segno è apposto.

Per verificare se vi sia contraffazione o meno non si dovrà, dunque, guardare a come il segno successivo sia usato dal terzo, ma, piuttosto, quali effetti produca l'uso dello stesso sulle funzioni svolte dal marchio registrato anteriore.

Ne deriva, per tornare alle tre fattispecie in esame, che l'uso di Mr. Reed "per" prodotti non ufficiali, anche qualora venisse percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio, sarebbe idoneo a pregiudicare la funzione distintiva del marchio[40]. Ancora, che il fatto che il segno successivo sia percepito dal pubblico di riferimento come ornamento non esclude che possa costituire contraffazione: ciò che rileva non è, infatti, che il segno successivo sia ornamentale o meno, ma che, nella percezione del pubblico stesso, sia idoneo a istituire un nesso tra il segno e il marchio. E, infine, che l'uso, in forma orale, del marchio altrui in funzione puramente

[39] Par. 51 del caso *Arsenal*.

[40] «Tale conclusione», sottolinea la Corte al paragrafo 57, «non può essere rimessa in discussione dall'avvertenza, figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell'Arsenal FC. Infatti, anche supponendo che una siffatta avvertenza possa essere fatta valere da un terzo a sua difesa in un procedimento per contraffazione di marchio, è giocoforza constatare che, nella fattispecie di cui alla causa principale, non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui appariva l'avvertenza, interpretino il segno come indicante l'Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti».

descrittiva non costituisce contraffazione, ma potrà eventualmente costituirla laddove abbia impatto sugli interessi protetti del titolare del marchio[41].

Per concludere, perché vi sia contraffazione ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva, dovrà essere, allora, riscontrabile, come confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha più volte ripreso[42] e ampliato[43] tale concetto, l'uso, nel commercio, di un segno identico al marchio anteriore registrato, senza il consenso del titolare, per prodotti identici a quelli coperti dal marchio e che tale uso comporti (a giudizio del giudice *a quo*) un danno alle funzioni del marchio e particolarmente la funzione essenziale di indicazione di origine[44].

2.1.6. Il concetto di doppia identità

Analizzando, allora, la norma dettata dalla lett. a) dell'art. 5.1 della direttiva, va innanzitutto notato come, tradizionalmente, in questa fattispecie, perché si abbia contraffazione[45], sarà sufficiente ravvisare la doppia identità del segno al marchio, da un lato, e di beni o servizi[46], dall'altro, senza che occorra accertare la presenza di elementi

---

[41] C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 276 ss.

[42] Si veda ad esempio il caso *Adam Opel c. Autec*, in cui la convenuta, producendo modellini di automobili, distribuiti con il marchio "cartronic" aveva usato il *blitz* della Opel, marchio figurativo registrato per autoveicoli e giocattoli, apponendolo sulle proprie repliche in miniatura. In tale sentenza la Corte ha ritenuto che il segno fosse usato "nel commercio" (par. 18) e senza consenso (par. 19) e ha poi, discutibilmente, sostenuto che l'uso fosse "per prodotti" (par. 20). La Corte ha, infine, ricordato (par. 21) che il diritto esclusivo previsto dall'art. 5.1 della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità di titolare del marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere alle proprie funzioni e che dunque l'esercizio di tale diritto è riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di marchio.

[43] In parallelo, come si è visto nel capitolo precedente, all'evoluzione delle funzioni di marchio.

[44] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 119 s.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 742 ss.; M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 69 ss.

[45] Vi è, peraltro, «chi distingue tra usurpazione e contraffazione del marchio altrui, riservando all'adozione di un marchio identico la prima parola, a quella di un marchio simile la seconda». A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 248.

[46] L'identità o l'affinità dei prodotti si riconduce al principio di relatività della tutela. Se i beni o servizi sono tra loro assai lontani da un punto di vista merceologico, non vi è possibilità di confusione; nel caso opposto, bisogna chiedersi cosa si debba intendere per prodotti o servizi identici o affini.

Secondo una formula giurisprudenziale, dovrebbero considerarsi affini tra loro quei prodotti o servizi che, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni, sono ricollegabili al prodotto o servizio protetto del marchio. Tale formula è stata, però, criticata da taluni, che l'hanno ritenuta ambigua. Secondo costoro «intendendo rigorosamente l'indice riferito alla intrinseca natura dei prodotti, si potrebbe, infatti, giungere a pretendere una sostanziale identità dei prodotti stessi; e ad eguale conclusione si potrebbe pervenire in applicazione dei criteri dell'attitudine a soddisfare i medesimi bisogni e della destinazione alla medesima clientela. Per contro, intendendo in senso più generico quegli indici, si potrebbe giungere a considerare affini dei prodotti in realtà lontanissimi». In tal senso, si può

ulteriori quali il rischio di confusione, previsto per la situazione di cui alla lett. b), l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà e il pregiudizio arrecato ai medesimi, richiesti per i marchi che godono di notorietà.

In tale situazione di doppia identità (o, per meglio dire, in cui le differenze ravvisabili siano «limitate a dettagli irrilevanti», come si evince dal caso *Arthur*[47]) si ha, allora, una tutela particolarmente rigorosa, "assoluta", e si prescinde dalla confondibilità[48].

Chiarito questo primo punto, è, poi, necessario chiedersi, da un lato, cosa debba intendersi per "uso del segno" e per "uso senza consenso" e, dall'altro, quali siano i due elementi costitutivi "costanti" che compongono la nozione di contraffazione, la cui presenza parrebbe richiesta a prescindere dallo specifico tipo di conflitto che ricorre in ciascuna situazione. Perché si abbia contraffazione sarebbe, infatti, richiesto che l'uso avvenga "nel commercio" ("*course of trade*", nella versione inglese, "nell'attività economica", nella versione italiana; "*geschäftlichen Verkehr*", nella versione tedesca, "*vie des affaires*", nella versione francese) e che sia usato "per prodotti o servizi"[49].

2.2. Il secondo tipo di conflitto

La lett. b) dell'art. 5.1 della direttiva disciplina, poi, il secondo tipo di conflitto. Affinché l'uso del segno successivo costituisca contraffazione del marchio registrato anteriore, è necessario che, a causa dell'identità o somiglianza fra marchio anteriore e segno

---

ritenere che la nozione di identità e affinità tra i prodotti vada ricostruita in coerenza con la funzione di indicazione di origine del marchio e, dunque, con una concezione della tutela del marchio intesa come tutela contro la possibilità di confusione relativa alla fonte di origine del prodotto. In tale prospettiva, vanno considerati affini i prodotti che, valutati nello specifico contesto socio-culturale nel quale sono inseriti, portando lo stesso marchio o marchi simili, possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa, anche laddove non appartengano alla stessa classe merceologica. Così, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 242 s.

[47] Corte di Giustizia CE 20 marzo 2003, in Causa C-291/00, LTJ SA e Sadas Vertbaudet SA, caso "Arthur". Se si considera, ad esempio, il caso in cui il segno sia apposto sul prodotto o sulla confezione, è assai raro che esso appaia come tale, senza parti aggiuntive; tuttavia, la mera prossimità di altri elementi non implica, automaticamente, che il segno non sia identico. Una modalità di analisi potrà essere, ad esempio, quella di verificare se la parte sia visualmente o sintatticamente interconnessa così che possa essere percepita come parte di una singola entità visuale o semiotica; o, ancora, ci si potrà chiedere se l'elemento aggiuntivo sia percepito come funzionante distintamente (ad esempio la lista di ingredienti posta sulla confezione di un prodotto alimentare).

[48] E, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nel caso *Arsenal*, il terzo che usi il marchio anteriore sarà responsabile anche laddove inserisca un "disclaimer" chiarendo ai consumatori che i propri prodotti non provengono dal titolare del marchio.

[49] Sul punto si veda M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 70s., in cui l'autore specifica che gli elementi costitutivi "costanti" sarebbero due e non tre, cioè, l'uso "nel commercio" e l'uso "per prodotti o servizi".

successivo e dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi contrassegnati rispettivamente dal marchio e dal segno, si possa determinare "un rischio di confusione per il pubblico". La norma stessa sancisce, inoltre, che il rischio di confusione per il pubblico possa consistere anche in un rischio di associazione fra i segni[50].

2.2.1. Le nozioni di "rischio di confusione" e di "rischio di associazione"

Il rischio di confusione concerne, innanzitutto, l'origine dei prodotti o servizi. Tale rischio si determina, cioè, quando il pubblico dei consumatori, a causa dell'uso del segno da parte di un terzo, sia indotto a ritenere che i prodotti o servizi contrassegnati dal segno del terzo stesso provengano dall'impresa del titolare del marchio anteriore o, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, da un'impresa a questa collegata, quale un licenziatario o un'altra impresa del gruppo[51].

Con l'entrata in vigore della direttiva, l'idea, tradizionalmente diffusa, che il rischio di confusione sia relativo alla sola funzione di origine è, però, stata messa in discussione. Se si analizza, infatti, il testo della norma espressa dal citato art. 5.1 lett. b), il rischio di confusione ivi previsto, potrà, come detto, consistere, in senso più ampio, anche in un rischio di associazione fra i due segni, dovendosi, allora, valutare se il pubblico possa ritenere che i due segni siano portatori di uno stesso messaggio (sia rispetto alla provenienza dei prodotti sia da un punto di vista simbolico e qualitativo). In tal senso, si può affermare che si avrà rischio di associazione ogni qualvolta il pubblico istituisca, anche solo istantaneamente, un collegamento tra il segno imitante e quello imitato, tale da trasferire, quindi, anche solo inconsciamente l'accreditamento dell'uno sull'altro.

Bisogna, però, sottolineare che il concetto di "rischio di associazione", secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non è alternativo a quello di rischio di confusione, ma lo chiarisce senza ampliarlo[52].

---

[50] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 120 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 230.

[51] Si veda, al par. 29, Corte di Giustizia CE 29 settembre 1998, in causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., caso "Canon"; ed, inoltre, al par. 17, Corte di Giustizia delle CE 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, caso "Lloyd".

[52] Si veda in tal senso Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, caso «Sabel», che al par. 18 precisa che «si deve ricordare al riguardo che l'art. 4, n. 1, lett. b) [così come l'art. 5, n. 1, lett. b)], della direttiva è diretto a trovare applicazione solamente quando l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi possa "dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore". Orbene, dal tenore di tale disposizione emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I

2.2.2. La valutazione del rischio di confusione

La valutazione del rischio di confusione[53], come affermato dalla Corte di Giustizia e secondo quanto emerge dall'undicesimo considerando della direttiva, «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato e registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». In tal senso, afferma la Corte, «il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie»[54], che saranno tra loro interdipendenti. Dunque, un elevato grado di somiglianza tra i marchi potrà, ad esempio, compensare un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati e viceversa[55].

Nel valutare il sussistere del rischio di confusione per il pubblico dei consumatori, andrà, poi, rilevato, come emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte, il grado di distintività

---

termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione» . La Corte precisa poi, al paragrafo successivo, che «tale interpretazione trova conforto anche nel decimo 'considerando' della direttiva, dal quale emerge "che il rischio di confusione (...) costituisce la condizione specifica della tutela"».

Si vedano, similmente il par. 17 del caso *Lloyd* e il par. 34 di Corte di Giustizia CE 22 giugno 2000, Marca Mode Cv c. Adidas AG e altro, caso «Marca Mode-Adidas».

Sull'argomento M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 121 s.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 871 ss.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 747 ss.

[53] In via preliminare, la giurisprudenza nazionale afferma che il rischio di confusione va valutato in astratto, o almeno anche in astratto, con riferimento ai due marchi in contestazione, in sé considerati, prescindendo, dunque, dall'uso che il terzo faccia del segno. Il giudice dovrà, secondo tale parametro, condurre il giudizio sul rischio di confusione per il pubblico anche immaginando una situazione diversa da quella reale e dovrà ricostruire la percezione del pubblico stesso anche in relazione ad un raffronto tra i due segni, prescindendo dal modo e dal contesto in cui il secondo (ma anche il primo) sia di fatto usato. Si potrà, infatti, avere il caso in cui l'uso sia confusorio in astratto, ma non lo sia in concreto per l'aggiunta al marchio di elementi di differenziazione o per altre caratteristiche d'uso (si può pensare, ad esempio, al caso di un prodotto "palesemente falso", ad esempio la "copia", di bassa qualità, di un prodotto di alta moda venduto per la strada a basso prezzo).

Va, tuttavia, detto che, nel diritto comunitario, il raffronto tra i segni è condotto a partire dalla percezione del pubblico e che quindi esso, si appunta, per molti versi, sulle modalità concrete di impiego del marchio anteriore e del segno successivo. Si veda M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 125; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 231 ss.

[54] Par. 22 del caso *Sabel*. Si vedano, inoltre, il par. 16 del caso *Canon* e il par. 18 del caso *Lloyd*.

[55] Par. 17 del caso *Canon* e par. 19 del caso *Lloyd*. Sull'argomento si vedano M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 122; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 863; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 260; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234 ss.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 724.

del marchio anteriore. Il rischio di confusione sarà, allora, «tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non può quindi essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare[56], sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico»[57]. In questo senso, è dunque possibile che il rischio di confusione sia influenzato dalla quantità e dalla qualità di investimento pubblicitario incorporato nel marchio stesso e i marchi che abbiano un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore[58].

L'esame per la valutazione del rischio di confusione si soffermerà, inoltre, sui beni coperti rispettivamente dal segno del terzo presunto contraffattore e dal marchio anteriormente

---

[56] L'intensità della tutela di un marchio varia soprattutto in funzione del maggiore o minor grado di originalità di cui è dotato. Nell'ambito della giurisprudenza nazionale è ricorrente la tendenza ad impiegare criteri di valutazione della contraffazione a seconda che il segno venga ricondotto alle categorie dei marchi forti o deboli, che possono essere ritenute gli estremi di una scala continua. Per marchio forte si deve intendere il segno che presenti poca o nessuna aderenza concettuale al prodotto contraddistinto (sia segni dotati di un proprio valore semantico privo di nesso con il bene sia parole di fantasia); per marchio debole, invece, quello che richiama l'elemento descrittivo relativo al bene a cui si riferisce o la denominazione generica ad esso relativa. Secondo la giurisprudenza nazionale, nel caso del marchio debole, per evitare che vi sia una somiglianza tale da causare rischio di confusione, saranno sufficienti varianti minime, poiché l'elemento descrittivo dovrà rimanere a disposizione di chiunque (si può pensare, ad esempio, all'elemento "derma" inserito in un marchio che copra creme per la pelle); nel caso del marchio forte, la tutela sarà particolarmente intensa e la differenziazione dovrà, viceversa, estendersi al tipo e al concetto del segno. Tale differenziazione non dovrà, però, ridursi ad un mero esercizio tassonomico, ma dovrà servire, nella valutazione del rischio di confusione, a stimare il grado di capacità distintiva del segno in esame. Sul punto si veda M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 124 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 236 ss.

[57] Par. 24 del caso *Sabel*. Sull'argomento si vedano, inoltre, M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 122; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 260 s.; L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 866 ss.;A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234 ss.

[58] In linea teorica, si potrebbe, in senso contrario, affermare, come sostenuto dal convenuto nel caso Corte app. Torino, 9 gennaio 1997, che la somiglianza tra un segno composto da due "C" contrapposte, impresse su bottoni, e le "C" contrapposte e incrociate registrate come marchio da Chanel non dia luogo a confondibilità per il pubblico di riferimento proprio in ragione della notorietà del marchio anteriore. Si vedano Corte di app. Torino, 9 gennaio 1997, in *Giur. It.* 1997, 716; e la successiva Cass. civ., sez I, 19 aprile del 2000, n. 5091, in *Foro It.* 2001, 1340.

Si veda, inoltre, Corte di Giustizia CE 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, caso «Picaro», in cui (par. 27) la Corte ha sostenuto «che, di fronte al segno denominativo PICASSO, il pubblico pertinente vi ravvisa immancabilmente un riferimento al pittore e che, tenuto conto della celebrità di quest'ultimo presso il detto pubblico, tale riferimento concettuale particolarmente denso è idoneo ad attenuare in larga misura la pregnanza di cui nella fattispecie il segno è dotato in quanto marchio, tra gli altri, di autoveicoli».

registrato[59] anche al fine di individuare il pubblico di riferimento. Per l'individuazione di quest'ultimo, sebbene il parametro generale sia costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, si dovranno valutare le circostanze concrete, specifiche del caso. E, in tal senso, un acquirente professionale presterà, di regola, maggiore attenzione del consumatore finale e più attento sarà l'acquirente di un bene durevole (ad esempio, un automobile) rispetto a quello di un bene di "impulso" (ad esempio, una bibita).

In considerazione del caso concreto e del diverso grado di informazione e avvedutezza dell'acquirente di riferimento, potrà anche essere valutato diversamente il grado di somiglianza tra i segni in esame[60].

In concreto, dopo aver individuato il pubblico rilevante, il giudice dovrà, allora, condurre il raffronto tra i segni collocandosi nella posizione in cui si trovavano gli acquirenti al momento dell'acquisto del bene contraddistinto dal segno successivo. Generalmente, infatti, i soggetti interessati avranno di fronte solo il secondo segno e non anche il marchio del titolare e potranno, dunque, operare un confronto tra i segni e pensare eventualmente che i beni siano prodotti dal titolare del marchio solo sulla base del ricordo che hanno di quest'ultimo. Per tale motivo il giudice dovrà appunto operare una valutazione "intuitiva", basata sull'impressione generale, mediante un apprezzamento complessivo degli elementi più importanti. Tale valutazione sarà, poi, accompagnata da una analisi più analitica, di "controllo".

Tale analisi analitica[61] andrà condotta sotto tre punti di vista: quello visivo[62], quello fonetico e quello logico-concettuale. E si dovrà tenere conto del fatto che due segni, denominativi, figurativi o misti, potranno essere tra loro assai prossimi, ad esempio, dal punto di vista fonetico, ma non da quello visuale e logico-concettuale[63]; o, ancora, un

---

[59] Ci si dovrà chiedere, ad esempio, se i beni soddisfino gli stessi bisogni del consumatore, se siano destinati a soddisfare bisogni complementari tra loro e se siano in concorrenza tra loro.

[60] M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 123; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234 ss.

[61] Si vedano M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 123 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234 ss.

[62] Le differenze visive potranno avere più o meno peso a seconda delle modalità concrete di commercializzazione dei marchi. Tale peso sarà maggiore nel caso in cui il pubblico sia abituato a fare le proprie scelte di acquisto in circostanze nelle quali il marchio è visivamente percepibile (come nel caso in cui i prodotti siano esposti sugli scaffali); sarà, invece, minore nel caso in cui l'acquirente ordini il bene a voce al personale di vendita. Si veda, M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 124.

[63] Come in Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004, in causa T-355/02, Muelhens GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Zirh», in cui il Tribunale aveva ritenuto concettualmente assai diverso l'omonimo termine alla parola "Sir", che per il pubblico di riferimento inglese avrebbe un significato assai preciso.

marchio figurativo costituito dalla rappresentazione grafica di un puma potrà essere simile al marchio denominativo "Puma", sebbene visivamente e foneticamente diverso[64].
Spesso, inoltre, il raffronto ha per oggetto segni complessi. In tali casi, il giudice, nel corso della propria analisi analitica, dovrà anche valutare quali siano gli elementi dominanti dei due marchi e quali quelli secondari e trascurabili[65]; e dovrà, inoltre, domandarsi se questi ultimi abbiano un valore distintivo indipendente[66].

3. L'uso del marchio su Internet

La rapida evoluzione della Rete, con l'aumento esponenziale delle informazioni in essa reperibili, e la sua crescita commerciale, che ha portato alla nascita di nuovi modelli di business, non si sarebbero verificati senza lo sviluppo di metodi efficaci e flessibili per collegare le pagine web tra loro. *Hyperlink*, *frame* e *meta-tag* sono alcuni degli strumenti associazionali oggi esistenti a tale scopo. Sebbene siano essenziali per l'esistenza stessa di Internet, tali strumenti, come già rilevato, possono avere effetti avversi ai diritti di

[64] Sull'argomento si veda M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 122 ss.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 234 ss.
[65] Corte di Giustizia CE del 28 aprile 2004, in causa C-3/03, Matratzen Concord Gmbh c. UAMI, caso «Matratzen», Par. 29.
[66] Si veda, in tal senso, Corte di Giustizia CE del 6 ottobre 2005, in causa C-120/04, Medion c. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, caso «Thomson»,in cui la Corte, al par. 30, sostiene: «al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante». E, dunque, par. 37, «l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma».
Si veda, inoltre, Corte di Giustizia CE 12 giugno 2007, causa C-334/05, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo», in cui viene sottolineato (par. 41) che, «secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti».
Sull'argomento si veda L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 864.

proprietà intellettuale, quali la violazione dei diritti di marchio, la concorrenza sleale e la violazione del copyright[67].

I marchi e, più in generale, i segni distintivi sono, infatti, intrinsecamente collegati allo sviluppo delle strategie commerciali da parte delle imprese e alla pubblicità, che sarà principalmente diffusa attraverso le e-mail o i siti web. Il primo modello di diffusione, che pone problemi di *spamming*, non verrà trattato nel corso della dissertazione; la seconda categoria ha, invece, visto lo sviluppo di diverse strategie adottate dagli inserzionisti[68], quali il *linking*, il *framing* o l'uso delle parole chiave nei *meta-tag* o nella pubblicità contestuale (nei *banner* e nei servizi *pay-per-click*).

La giurisprudenza, alla quale è affidato l'arduo compito di adattare istituti giuridici pensati per un mondo fisico ad un mondo virtuale, fondato sul *bit*, si è ampiamente occupata, spesso con risultati tra loro divergenti, di tali problematiche, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia, rispetto al comportamento degli inserzionisti stessi e dei *provider*. È, dunque, necessario operare un'attenta analisi di tali argomenti, poiché, come è stato sottolineato, «*the choices courts make at [these] crossroads will have a tremendous impact on both Internet-based commerce and on the overall evolution of trademark law*»[69].

3.1. *Linking* e *framing*

Gli *hyperlink*, che appaiono normalmente sotto forma di testo[70] sottolineato e colorato o sotto forma iconografica, sono rinvii, costruiti all'interno del linguaggio software HTML, da un'unità informativa su un supporto digitale ad un'altra (ad esempio un documento o un'immagine) e permettono ai titolari dei siti web di collegare tra loro, in modo non sequenziale, documenti interni (*linking in*) o esterni (*linking out*) alle proprie pagine, senza la necessità di coordinamento con il titolare del sito di arrivo[71]. Questo "salto"[72] verso

---

[67] Sull'argomento N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 85; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 243 ss.

[68] Tale termine è usato dalla Corte di Giustizia nelle sue pronunce; nel caso del *linking*, del *framing* e dell'uso dei *meta-tag* si farà principalmente riferimento ai titolari dei siti web.

[69] S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, *92 Iowa L. Rev.* 2007, 1669, 1672.

[70] C.d. *hotword*.

[71] La sintassi per creare un *link* è la seguente: vai al sito. Fra i *tag* <a> e , che indicano l'ancora (il collegamento), si inserisce il documento o l'immagine rispetto ai quali si vuole creare il collegamento; nel parametro href=" " viene inserito l'indirizzo della pagina o del sito.

[72] J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, cit., 246. Si vedano, inoltre, M.C. DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, in G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Ipsoa, Milano, 2002, 936; N.L. TSILAS, *Minimizing*

un'altra pagina costituisce l'essenza stessa del Web[73] e permette agli utenti di collegarsi ad altre pagine web e cercare le informazioni senza compiere nuove ricerche, consentendo, dunque, la navigazione del "mare cibernetico"[74].

Dal punto di vista giuridico, il *link* ipertestuale viene configurato come «strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di partenza, che finisce per comprendere mediatamente anche prodotti pubblicizzati in siti diversi. L'automaticità di trasferimento del *link* permette, in sostanza, di affermare che possono ritenersi offerti, su un sito Internet, tutti quei prodotti che sono pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza mediante *link* ipertestuali»[75]. Le ragioni per cui un titolare di un sito inserisce nella proprie pagine web dei *link* a pagine altrui sono svariate, ma possono ricondursi alle seguenti: finalità pubblicitarie; finalità informative; finalità di rivendita e mediazione; finalità di presentazione e/o di credenziale.

Il *frame* (cornice) permette, invece, di dividere la finestra del *browser* in sezioni separate. Ogni sezione può contenere dati ed essere aggiornata in modo autonomo rispetto alle altre. All'interno del *frame* è anche possibile inserire un *link* ad un *file*, riportando, così, a materiale interno al sito (*primary frame*) o permettendo agli utenti di spostarsi da un sito all'altro senza lasciare il sito di partenza (*secondary frame*). Il *framing* rappresenta un'ipotesi speciale di *linking*. Attraverso tale tecnica l'utente collegato al sito di partenza, utilizzando un *link* posto all'interno del *frame*, verrà collegato alla pagina esterna al sito stesso. Tale pagina, tuttavia, a differenza di quanto accade nel *linking*, verrà visualizzata

---

Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web, cit., 85 s.; D. YAN, *Virtual Reality: Can We Ride Trademark Law To Surfe Cyberspace?*, in 10 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 1999-2000, 810 s.

[73] In ambito anglosassone si ritiene che la filosofia fondamentale alla base di Internet sia che la risorsa, il cui indirizzo telematico (URL) è conosciuto, dovrebbe essere accessibile da ogni computer connesso alla Rete, a meno che colui il quale la controlla abbia adottato strumenti tecnici per non consentire l'accesso (ad esempio, con l'uso di password). Va, poi, considerato che il *World Wide Web* consiste, secondo la giurisprudenza statunitense, in «*a series of documents stored in different computers all over the Internet*», il collegamento dei quali lo ha reso «*currently the most advanced information system developed on the Internet*». ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 836 (E.D. Pa. 1996), *affd.*, 521 U.S. 844 (1997). Inoltre, «*[t]hese links from one computer to another across the Internet, are what unify the Web into a single body of knowledge, and what makes the Web unique*». Si veda ACLU v. Reno, 929 F. Supp., 836 s. Si deve allora affermare, sulla base di tali definizioni e, dunque, in virtù della natura stessa della Rete, la necessità di tutelare la libertà di condividere le risorse informative e di accedere alle stesse.

[74] E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'E-Commerce all'E-Business*, Giuffrè, Milano, 2003, 536 s.

[75] Trib. Monza – sez. distaccata di Desio -- ordinanza 14 maggio 2001, Doctor Glass Group s.r.l. c. Nexia s.a.s. di Villa Daniele s.a.s. e c. Daniele Giuseppe Villa, con commento di S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1630.

all'interno del *frame* del primo sito, così che gli utenti continueranno a visualizzare gli annunci pubblicitari presenti sullo stesso. Spesso il sito c.d. *framer* non offre contenuti propri, ma si limita a sfruttare i contenuti degli altri siti, ai quali si aggancia, sfruttandoli per guadagnare attraverso la vendita di spazio pubblicitario[76].

Occorre tenere presente, per comprendere in che modo e in che misura tali pratiche siano da ritenersi illecite, sotto il profilo della concorrenza sleale e della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, che il valore commerciale di un sito dipende dalla sua popolarità, cioè dal numero di utenti che lo visitano: più tale numero è elevato, maggiore sarà il valore degli spazi pubblicitari da esso offerti e, dunque, più alti saranno i profitti per il titolare del sito. Poiché, di regola, l'utente si collega all'homepage del sito, tali spazi pubblicitari saranno generalmente collocati su tale pagina e ad essa faranno riferimento i programmi di conteggio degli accessi.

Posta tale premessa, è, allora, necessario esaminare le pratiche confusorie che derivano da un uso distorto del *linking* (con riferimento ai *link* esterni al proprio sito web), che si suddivide in *surface linking* e *deep linking*, e del *framing*[77].

3.1.1. *Surface linking*

Sussiste l'ipotesi di *surface linking* quando il *link* è predisposto per consentire il collegamento dal sito di partenza alla *homepage* del sito di arrivo. Il *link* così predisposto consente agli utenti di visualizzare la pagina iniziale del sito di arrivo, permettendo, in tal modo, la visualizzazione degli annunci pubblicitari presenti sulla stessa e la registrazione dell'accesso dei visitatori tramite il programma di conteggio.

Sulla base di queste considerazioni tecniche e in ragione del fatto che la possibilità di collegamenti non sequenziali tra pagine web è indispensabile per l'accesso alle informazioni sulla Rete, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che la pratica del *surface linking* debba essere considerata lecita. Ciò laddove si ritenga fondata la teoria

[76] E. TOSI, *Le responsabilità civili*, cit., 541 s.; M.C. DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, cit., 936 s.; N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, cit., 86; D. YAN, *Virtual Reality: Can We Ride Trademark Law To Surfe Cyberspace?*, cit., 812 s.; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, cit., 246.

[77] S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1632 ss.; N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, cit., 86 s.; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, cit., 247.

della c.d. licenza implicita (*implied license to link*)[78]. Tale teoria si fonda sulla considerazione che tutti coloro che inseriscono un documento in un computer collegato ad Internet offrono un consenso implicito o una autorizzazione tacita ad essere destinatari di collegamenti a tale documento da parte di terzi[79].

È, poi, necessario che il collegamento all'altrui sito venga indicato sul sito di partenza in modo corretto ed equilibrato al fine di escludere qualsiasi ipotesi di confusione nel pubblico, di associazione tra le due entità e, inoltre, sviamento di clientela e approfittamento parassitario[80].

3.1.2. *Deep linking*

Il *deep linking* sussiste quando il collegamento trasferisce l'utente dal sito di partenza direttamente all'interno delle pagine del sito agganciato, aggirando l'*homepage*, che identifica il titolare del sito e, come si è avuto modo di notare, rileva sotto il profilo del valore commerciale del sito stesso. Così facendo, il primo sito potrà beneficiare di un maggior numero di accessi, in quanto gli utenti potranno reperire le informazioni cercate senza accedere alle pagine introduttive del sito a cui si riferisce il *link*. Tale comportamento potrà, però, indurre gli utenti a ritenere che l'informazione cercata sia

[78] O sulla base del c.d. *fair use*, previsto dall'ordinamento statunitense. Diversamente dalla teoria della licenza implicita, il cui presupposto è l'intenzione, espressa o implicita, dell'autore di consentire la riproduzione, sulla base del *fair use* è consentito l'utilizzo di materiale protetto, senza autorizzazione, quando si tiene in considerazione: «(1) lo scopo e il carattere dell'uso, verificando se tale uso è di natura commerciale o per scopi educativi *non-profit*; (2) la natura dell'opera sottoposta al diritto d'autore; (3) la quantità e l'importanza della porzione usata in relazione al complesso dell'opera; (4) l'effetto che tale uso produce sul mercato potenziale o sul valore dell'opera tutelata». Sull'argomento si veda S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1634. Si veda, inoltre, E. TOSI, *Le responsabilità civili*, cit., 537 ss.

[79] Per contro si eliminerà la presunzione di libertà di collegamento inserendo sul proprio sito dichiarazioni con cui si diffidino i titolari dei siti altrui dalla creazione di *link*, senza il preventivo consenso.

Per quanto riguarda, poi, il titolare di un sito che voglia creare un *link* a un sito esterno, sarà opportuno informare, per iscritto, il titolare di quest'ultimo. Ciò sia per ragioni di *netiquette* sia per rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali: inserendo un collegamento verso un sito esterno, si procede al trattamento di dati concernenti la persona fisica o giuridica del titolare del sito stesso (quantomeno l'URL); trattandosi di dati conoscibili da chiunque in Rete, non sarà necessaria l'autorizzazione al trattamento ma sarà obbligatorio procedere con l'informativa scritta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 196/2003.

[80] Nel caso deciso dal Tribunale di Crema con ordinanza in data 24 luglio 2000, ad esempio, una società specializzata nella vendita di macchine per ozonoterapia aveva aperto un sito web avente come *domain name* il marchio di una società concorrente. Aveva, in tale sito, predisposto un meccanismo di reindirizzamento dei collegamenti sul Web, atto a convogliare tutte le visite al sito con il marchio della concorrente direttamente al proprio sito. Inoltre, aveva creato un *link* rappresentato dal marchio della concorrente, attraverso cui si perveniva ad una pagina contenente immagini tratte dal catalogo di quest'ultima. Il Tribunale aveva, dunque, deciso di inibire la prosecuzione di tale comportamento, rilevando la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2598 nn. 1 e 2. E. TOSI, *Le responsabilità civili*, cit., 543 ss.

fornita direttamente dal titolare del sito che ha costituito il collegamento e da ciò ne conseguirebbe un rischio di confusione, sviamento di clientela e approfittamento parassitario *ex* art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. Secondo taluni, inoltre, tale tecnica violerebbe anche il diritto di marchio che prevede, all'art. 12 l.m.[81], che il commerciante possa apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci[82].

Per ritenere lecita tale pratica ci si potrebbe appellare al principio di licenza implicita, validamente enunciato in tema di *surface linking*. Tuttavia, sebbene tale principio appaia essenziale per lo sviluppo della Rete, secondo l'orientamento dominante, occorre affermare che il *deep linking*, stante la sua potenzialità lesiva, in assenza di una specifica licenza espressa[83], non sia da ammettere[84]. Secondo un'opinione minoritaria, tuttavia, tale pratica

[81] Oggi art. 20 c.3 c.p.i.

[82] «L'autore del *linking* ben può essere paragonato alla figura del commerciante rivenditore, visto e considerato che questi, in vero, non fa altro che offrire agli utenti "prodotti", in senso lato, realizzati da terzi; egli pertanto ha l'obbligo giuridico di indicare espressamente la fonte delle informazioni che offre in via indiretta, e non originale, e, ove così non faccia, incorrerà in violazione del marchio altrui».

[83] In tal senso, la prassi negoziale nord-americana ha dato vita al c.d. *web-linking agreement*, avente ad oggetto la disciplina e le condizioni di utilizzo del *link* tra sito e sito. Tali accordi sono stipulati non solo per chiarire le responsabilità connesse all'uso dei collegamenti ipertestuali, ma anche per definire strategie di marketing.

Possono essere individuate tre categorie di accordi. La prima è quella dei *mutual linking agreement* (o *linking* reciproco), mediante la quale i siti acconsentono alla creazione di un collegamento ipertestuale l'uno all'altro, che, di norma, non prevedono un corrispettivo e sono finalizzati ad informare, sperimentare o sviluppare sinergie promozionali. La seconda è quella dei *one-way linking agreement* (o *link* unidirezionali), mediante la quale un sito, generalmente famoso o un portale, concede, normalmente dietro un compenso, ai titolari di altri siti web, che svolgano attività connesse a quelle del sito medesimo, di porre dei *link* all'interno delle proprie pagine allo scopo di consentire a tali società di farsi conoscere e attrarre i visitatori interessati. La terza categoria è quella del *cross linking*. Mediante tale accordo, imprese che abbiano marchi o denominazioni sociali simili utilizzano congiuntamente uno stesso sito, così che l'utente possa essere successivamente indirizzato sui siti delle stesse.

[84] Concordemente con tale linea di pensiero si veda il caso Ticketmaster Corp. c. Microsoft Corp., n. 97-3055 DDP (C.D. Cal., 29 aprile 1997), in cui la società Tickertmaster Corp., che offriva un servizio di vendita *on-line* di biglietti per eventi, concerti e manifestazioni nella città di Seattle, aveva citato per contraffazione di marchio e concorrenza sleale la Microsoft Corp., che sul suo sito web "www.Seattle.sidewalkc.com" offriva informazioni circa gli eventi e le manifestazioni della città stessa e aveva inserito un *link* che trasferiva gli utenti direttamente ad una pagina interna del sito della società attrice, senza, dunque, passare dalla *homepage*, su cui erano presenti i *banner* pubblicitari, con conseguente riduzione delle possibilità di farsi conoscere sul mercato e sviluppare la propria attività commerciale. La Microsoft aveva replicato appellandosi al principio di licenza implicita e la controversia era stata risolta in via transattiva, eliminando il *deep link* e inserendo, invece, un *surface link* all'*homepage* del sito della società Ticketmaster Corp.

Si veda inoltre Tribunale di Parigi 26 dicembre 2000, Havas et Cadre *on-line* c. Keljob, in cui il titolare del motore di ricerca Keljob aveva modificato gli indirizzi delle pagine web oggetto del *deep link*, così da indurre i visitatori a pensare che tali pagine avessero la stessa origine. L'organo giudicante, applicando l'art. 122 del codice di proprietà intellettuale, che condanna la pubblicazione di un'opera eseguita senza il consenso

sarebbe da ritenere lecita, nel caso in cui, ad esempio grazie all'inserimento di idonei strumenti informativi che consentano la piena individuazione del sito agganciato, non produca danni apprezzabili[85].

3.1.3. *Framing*

Come detto, attraverso il *framing* la pagina di arrivo viene visualizzata all'interno di un *frame* del sito di partenza. Si può, dunque, affermare che tale tecnica abbia una potenzialità lesiva assai superiore a quella del *linking*. La sussistenza della cornice rende illecito il *link* sia nel caso di "agganciamento superficiale" sia nel caso di "agganciamento profondo". Anche nel primo caso, infatti, alla presenza di elementi che permettano l'individuazione della fonte dell'informazione, la presenza della cornice e del nome del *framer* potrà indurre il pubblico a ritenere che sussista un'associazione tra le due entità e potrà eventualmente sviarlo, comportando, inoltre, uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui, sanzionabile sotto il profilo della concorrenza sleale, in quanto integrante condotta contraria ai doveri di correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.[86] Nel caso in cui il *frame* riproduca un *deep linking*, oltre ai profili di concorrenza sleale, sussisterà anche violazione dei diritti conferiti al titolare del marchio.

---

dell'autore, aveva ritenuto che il *deep linking* potesse essere ritenuto lecito solo in presenza di uno specifico accordo.
In senso contrario si veda, invece, Tribunale di Rotterdam 22 agosto 2000, PCM c. Kranten.com, in cui il giudice olandese aveva respinto la domanda della parte attrice, uno dei maggiori editori olandesi, sostenendo la liceità del *deep linking*, pratica comunemente utilizzata in Internet e tale da generare un incremento delle visite al sito di arrivo, costituendo una sorta di pubblicità gratuita e non un atto lesivo della concorrenza.

[85] Al riguardo si veda la sentenza Ticketmaster Corp. c. Tickets.com Inc. (C.D. Cal. 27 marzo 2000), in cui Tickets.com aveva provveduto ad inserire un disclaimer in corrispondenza del *link* al fine di informare gli utenti che, cliccando sul collegamento, sarebbero stati dirottati sul sito di un'altra società. Secondo i giudici californiani tale dichiarazione era idonea a escludere la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale e di un rischio di confusione circa il soggetto che avrebbe effettivamente venduto i biglietti. Per una più ampia trattazione si vedano E. TOSI, *Le responsabilità civili*, cit., 539 ss.; S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1634 ss.; N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, cit., 87 ss. Per un'analisi sulla giurisprudenza americana sull'argomento si veda, inoltre, J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, cit., 261 ss.

[86] A questo riguardo si segnala l'ordinanza del Trib. Genova 22 dicembre 2000, nel caso Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l., con la quale è stato censurato, quale illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.1 e c.2 c.c., il comportamento consistente nell'utilizzo improprio di *link* per visualizzare all'interno di un *frame* del sito della convenuta, senza l'autorizzazione del titolare e al fine di appropriarsi di pregi altrui e di sviare la clientela, i contenuti della *homepage* del sito della società attrice, in concorrenza con la prima. E. TOSI, *Le responsabilità civili*, cit., 544 s.

Tale tecnica sarà lecita solo previo accordo di licenza espressa[87].

3.2. I *Meta-tag*

I *meta-tag* sono speciali *tag* HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine ai motori di ricerca. A differenza degli altri tipi di *tag* inseribili nel codice HTML di una pagina web, i *meta-tag*, che sono invisibili agli utenti, se non attraverso la visualizzazione del codice sorgente in HTML, non forniscono dati di formattazione della pagina al browser, non influendo, dunque, sul *layout* finale della stessa.

Non tutti i *meta-tag* svolgono la medesima funzione: alcuni forniscono l'intestazione con cui il sito viene indicizzato nei risultati della ricerca; altri descrivono sinteticamente i contenuti del sito e i servizi offerti; altri permettono ai motori di ricerca di associare la pagina di un sito con le parole che l'utente digita qualora interroghi il motore di ricerca; altri hanno, infine, compiti minori, come quello di indicare la lingua del sito o il suo autore[88]. In generale, dunque, i *meta-tag* consentono ai motori di ricerca di operare,

---

[87] Si veda in tal senso Washington Post. Co. v. Total News Inc., no. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. , 20 febbraio 1997), che rappresenta la prima controversia legale sull'argomento. Gli attori (tra gli altri il Washington Post, il Time, la CNN e Reuters) sostenevano che Total News, che svolgeva l'attività di fornitore di notizie, attraverso il framing dei loro siti, si appropriasse ingiustamente del loro materiale violandone il copyright e ledesse i loro diritti esclusivi di marchio. Ciò in quanto, in apparenza, Total News non offriva alcun contenuto proprio, limitando a collegarsi ai siti delle parti attrici attraverso più *link*. Tuttavia, al momento del collegamento, essendo i *link* inseriti nei *frame*, la pagina agganciata appariva all'interno di una pagina con l'indirizzo telematico (URL) di Total News e recante il logo della stessa, nonché un *banner* contenente annunci pubblicitari.

Le parti hanno poi trovato un accordo stragiudiziale, con il quale la convenuta si impegnava ad astenersi definitivamente dal fare apparire, direttamente o indirettamente, sullo schermo degli utenti, i siti degli attori, associati con materiali della Total News stessa o di terzi, concludendo, successivamente, specifici accordi per il *framing*.

Si veda, poi, il caso Applied Anagramic Inc. c. Futuredentics Inc. (D.C. Cal., 30 gennaio 1998), in cui la convenuta operante nel campo della produzione di materiale sanitario, aveva riportato in una cornice del proprio sito internet il contenuto del sito dell'attrice, riproducendo le informazioni, i marchi e i *link* a tutte le pagine interne del sito di questa società. La Corte aveva affermato che un sito web che contiene un *link* che riproduce pagine web altrui all'interno di un *frame* può costituire una violazione dei diritti di elaborazione dell'opera e di opere derivate, poiché l'aggiunta di una cornice modificava, senza autorizzazione, l'apparenza del sito agganciato. Sull'argomento si vedano S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1636.; N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, cit., 92 ss.; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, cit., 271 ss.

[88] Il *meta-tag* viene posto all'inizio della pagina index.html tra <head> e </head>. Vi sono diversi tipi di *meta-tag*. I più comuni sono: <META NAME="D.C.Title" CONTENT="Titolo">, che specifica il titolo (ma, a differenza del *tag* <TITLE> </TITLE>, non appare nel *browser*, poiché non attribuisce un nome alla finestra aperta); <META NAME="description" CONTENT="Descrizione del documento">, che specifica una breve descrizione del sito, che sarà utilizzata dai motori di ricerca per l'indicizzazione; <META NAME="keywords" CONTENT="parole chiave">, in cui vanno inserite le principali parole chiave degli

attraverso l'uso dei c.d. *crawler*, una corretta indicizzazione delle pagine web[89] al fine di risultare visibili agli utenti (il modo più semplice di essere trovati da un utente è, infatti, quello di essere presenti nei database dei motori di ricerca). Si avrà, però, la possibilità di essere reperiti solo attraverso un corretto ed efficace inserimento delle parole chiave all'interno degli specifici campi predisposti dai codici di programmazione delle pagine web. Il titolare del sito, o il suo *web master*, dovrà, dunque, operare una scelta ben precisa dei termini da inserire all'interno dei *meta-tag*, in quanto essi sintetizzano il contenuto delle pagine stesse. La scelta di parole che non rispecchino il contenuto delle informazioni produrrà, infatti, un risultato fuorviante per l'utente che abbia posto in essere un'interrogazione.

---

argomenti trattati, separate tra loro con una virgola; <META NAME="robots" CONTENT="index/noindex/follow/nofollow/nosnippet/noarchive/date">, che permette ai *robots* di indicizzare o meno il documento e le pagine linkate, indica di non mostrare *snippet* (frammenti, ad esempio di codice sorgente, rilasciati *freeware* o nel pubblico dominio a scopo didattico e di supporto) nei risultati di ricerca, indica di non salvare una copia della pagina nella memoria *cache* del motore o, ancora, di non indicizzare una pagina a partire da una certa data. Si può, quindi, osservare che i *meta-tag* hanno una struttura molto semplice, con due attributi: l'attributo "NAME" indica il tipo di informazione contenuta nel *tag*; l'attributo "CONTENT" indica, invece, il tipo di contenuto.

L'intestazione del codice sorgente del sito www.giurisprudenza.unito.it, si presenza, ad esempio, nel seguente modo:

<head>
<title>Home Page - Corsi di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino</title>
<meta name=platform content="CampusNet - http://www.campusnet.it">
<meta name=engine content="WODA 4.200 - http://woda.sourceforge.net/">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="description" content=" - Università degli Studi di Torino">
<meta name="keywords" content="università, didattica, laurea, docenti, corsi di insegnamento, orario lezioni, avvisi studenti, appelli, aule, iscrizione esami, newsletter, verbali, tesi disponibili, wap, Università degli Studi di Torino">
<meta name="author" content="Università degli Studi di Torino">
</HEAD>

[89] I *meta-tag* avevano inizialmente una grande importanza, anche a causa del fatto che i *crawler*, per motivi di potenza di calcolo e memoria, si limitavano ad analizzare solo le prime stringhe del testo di una pagina. Va, tuttavia, precisato che, oggi, dato l'utilizzo di algoritmi sempre più sofisticati, che orientano l'indicizzazione sull'analisi testuale dei contenuti dei siti e sul numero di *link*, e a causa di un uso non corretto da parte dei *webmaster*, i *meta-tag* sono tenuti in minor considerazione da parte dei motori di ricerca e, di conseguenza, meno usati dagli stessi *webmaster*. Ad esempio, in S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 456, l'autore afferma che il sito www.sony.com, visitato a seguito di una ricerca effettuata il 27 dicembre del 1999, conteneva le seguenti parole chiave: Sony, music, Columbia, Epic, movies, motion picture, Columbia, Tri-Star, home theater, electronics, mini-disc, minidisc, walkman, VAIO, vaio, computers, Playstation, playstation, The Station, station,games, television, video games, A/V, entertainment, home video, shopping, shop, mall, buy, products, services, questions, store. Visitando lo stesso sito, in data 10 luglio 2013, non risultano invece parole chiave nel codice sorgente dello stesso.

In concreto, è da ravvisare la tendenza a scegliere parole di forte richiamo per gli utenti, così che il sito sia facilmente rintracciabile (apparendo tra i primi risultati della ricerca operata dall'utente[90]) e attiri l'attenzione. Tali termini, parole di uso generico o marchi, potranno avere attinenza con il contenuto delle pagine web e saranno usati per descrivere il contenuto del proprio sito e i prodotti o servizi in esso offerti; essi potranno, però, essere usati anche in modo ingannevole (ad esempio inserendo il marchio di un'impresa concorrente che abbia acquisito notorietà sul mercato o il nome di una persona celebre, sfruttandone la maggiore capacità attrattiva), al fine di sviare i consumatori dai concorrenti e incrementare il valore commerciale delle proprie pagine web.

È, dunque, necessario domandarsi se la scelta di inserire, anche decine di volte[91], marchi altrui nei *meta-tag* di una pagina web (soprattutto come *meta-tag keyword*), portata, come detto, dalla necessità di apparire ai primi posti delle classifiche dei motori di ricerca, violi le norme sulla concorrenza sleale per attività confusoria e sfruttamento parassitario e costituisca violazione dei diritti dei titolari dei marchi[92].

3.2.1. La situazione statunitense

Negli Stati Uniti ci si è interrogati, prima che altrove, in merito alla legittimità dell'inserimento dei marchi altrui nei *meta-tag* dei siti web. Tale pratica è posta in essere, come detto, dai titolari delle pagine web e dai loro *webmaster* al fine di fare apparire il

[90] E, con l'aumentare delle pagine disponibili, è divenuto di fondamentale importanza apparire tra i primi risultati di una ricerca allo scopo di attrarre potenziali clienti sul proprio sito web.

[91] Ciò in quanto, di norma, i motori di ricerca formavano la graduatoria dei siti individuati sulla base del numero di volte che la parola chiave richiesta dall'utente era stata inserita nei *meta-tag*. Va, però, rilevato che alcuni motori di ricerca cercavano di evitare l'effetto ingannatorio di tale operazione (c.d. *spamming*) eliminando dalla ricerca i siti che ripetevano la medesima parola chiave all'interno dei propri *meta-tag* più di un certo numero di volte. S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1638, in particolare la nota 51.

[92] Sull'argomento di vedano R.N. ENG, *A likelihood of infringement: the purchase and sale of trademarks as AdWords*, in 18 *Alb. L.J. Sci. & Tech.* 2008, 496 s.; L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag, *tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 303; G. CASSANO – C. GATTEI, *I meta-tag*, in G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, IPSOA, Milano, 2002, 944 ss.; S. MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, in *Corriere Giuridico* 2002, 1611 s.; E. 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, 384 s.; G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1088 ss.; S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1637 s.; P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags*, in *Dir. Inf.* 2001, 553 s.; E. TOSI, *Nomi a dominio e tutela dei nomi distintivi in Internet tra* "domain grabbing", "linking", "framing" *e* "meta-tag", in *Riv. Dir. Ind*. 2000, 181 s.; M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, in 33 *Gonz. L. Rev.* 1997-1998, 279 ss.

proprio sito web tra i primi risultati delle ricerche effettuate dagli utenti che digitino un determinato marchio quale parola chiave, ottenendo, in tal modo, di sviare i potenziali consumatori del titolare del marchio verso il proprio sito, concorrente a quello del titolare stesso.

Giurisprudenza e dottrina si sono, dunque, domandate se tale uso possa comportare un rischio di confusione tra le due attività, se possa portare diluzione di un marchio che goda di notorietà e se sia configurabile quale atto di concorrenza sleale.

Per quanto concerne il rischio di confusione[93], centrale nella disciplina inerente alla tutela del marchio, la dottrina statunitense ha identificato tre casi di confusione di marchio o nome commerciale con conseguente violazione del diritto sui marchi (ed eventualmente delle norme in tema di concorrenza sleale). Il primo caso viene definito come *pre-sale confusion* (confusione nella fase di pre-vendita), o *initial interest confusion*, che si verifica quando i compratori, prima della vendita, siano sviati o indotti in inganno in situazioni in cui, a causa dell'identità o somiglianza del segno usato dal terzo con il marchio altrui, potrebbero acquistare i prodotti o servizi del terzo invece di quelli del titolare del marchio[94]. Tale fattispecie, ritenuta, da parte della giurisprudenza, coerente con quanto disposto dal Lanham Act[95], sarebbe, dunque, ravvisabile laddove i compratori si accorgano di essersi inizialmente confusi[96], ma decidano di acquistare comunque i beni del terzo (che a tale scopo avrebbe sfruttato l'altrui marchio, spesso notorio). Il secondo caso, definito *point-of-sale confusion*, si ha nel momento stesso della vendita e si verifica quando i prodotti o servizi forniti dal terzo concorrente siano confusi con quelli del titolare del marchio. Il

[93] Per determinare il quale le corti nelle varie giurisdizioni applicano diversi test, valutando la forza dei marchi in conflitto, il loro grado di somiglianza, la prossimità tra beni e servizi, la buona fede del secondo utilizzatore nella scelta dei propri marchi e il grado di conoscenza degli acquirenti. Tali test sono variazioni del test, diviso in otto parti, che era stato applicato nella causa Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

[94] J.T. MCCARTHY sintetizza tale forma di confusione con un'analogia: «*The analogy to trademark initial interest confusion is a job-seeker who misrepresents educational background on a resume, obtains an interview and at the interview explains that the inflated resume claim is a mistake or a "typo." The misrepresentation has enabled the job-seeker to obtain a coveted interview, a clear advantage over others with the same background who honestly stated their educational achievements on their resumes. In such a situation, it is not possible to say that the misrepresentation caused no competitive damage*». Si veda C.J. DOELLINGER, *Trademarks, Metatags, and Initial Interest Confusion: a Look to the Past to Reconceptualize the Future*, in *41 IDEA* 2001-2002, 175 s.

[95] Si vedano, ad esempio, i casi Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1342 (2d Cir. 1975), che è stato il primo caso a fare riferimento a tale dottrina e che aveva riguardo alla vendita di pianoforti (gli acquirenti dei quali sono generalmente attenti e preparati), e Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

[96] Ciò che è importante per ravvisare la sussistenza dell'*initial interest confusion*, è, cioè, se il segno usato dal terzo possa attrarre il potenziale acquirente.

terzo caso, infine, è definito *post-sale confusion* (confusione successiva alla vendita) e si verifica qualora il prodotto di un terzo, concorrente del titolare del marchio, produca confusione nei confronti di terzi che non siano l'acquirente del prodotto o il fruitore del servizio, rispetto alla provenienza del prodotto o del servizio e a prescindere dal fatto che il compratore conosca o meno la titolarità effettiva del marchio[97].

Fatta questa premessa generale, va osservato come negli Stati Uniti l'uso del marchio altrui all'interno di un *meta-tag* sia stato ricondotto al caso di *pre-sale confusion*. Spesso, infatti, la pagina web che viene visualizzata dall'utente non contiene un esplicito riferimento al marchio concorrente (in quanto ciò comporterebbe una violazione della normativa sulla tutela del marchio), bensì il marchio viene usato in maniera non visibile all'interno del *meta-tag* per condurre l'utente alla propria pagina web. Non necessariamente, poi, una volta che l'utente sia arrivato sul sito, si avrà una confusione. Lo scopo dell'inserimento del marchio altrui nei *meta-tag* è, infatti, quello di sfruttarli (soprattutto in caso di marchi notori) per facilitare la ricerca da parte degli utenti.

Dopo le prime sentenze sul tema[98], tale teoria è emersa nel caso Brookfield Communication, Inc. c. West Coast Enterteinment Corp[99], in cui la società attrice,

---

[97] Si pensi al caso, a cui si è già accennato, in cui si acquisti, ad un prezzo molto basso, da un venditore ambulante una borsa apparentemente identica a quelle prodotte da una famosa casa di moda: l'acquirente non sarà, sin da subito, confuso sull'origine del prodotto; potranno però esserlo terzi che vedano il prodotto medesimo successivamente all'acquisto.

[98] A quanto risulta, il primo caso negli Stati Uniti inerente ad un uso dell'altrui marchio nei *meta-tag* del proprio sito internet è il caso Oppendhal & Larson v. Advanced Concepts, Civ. No. 97-Z-1952 (D.C. Colo., 23 luglio 1997), in cui la società convenuta, che forniva connessioni ad Internet, aveva inserito numerose volte il nome dello studio legale, specializzato in proprietà intellettuale, della parte attrice tra i *meta-tag* delle sue pagine web al fine di condurre ad esse utenti interessati alle problematiche legali della Rete. La Corte ha riconosciuto la responsabilità della Advanced Concepts per uso non autorizzato del marchio altrui, ritenendo che «*such use by defendants of web pages bearing a substantially identical mark to plaintiff's mark Oppendhal & Larson is misleading and is likely to cause confusion and mistake, and to deceive the public into believing falsely that defendants' web pages are connected with and/or sponsored or authorized by Plaintiff*». L'attività della convenuta non era concorrente a quella della parte attrice, tuttavia l'uso del marchio di quest'ultima avrebbe potuto, a parere della Corte, creare confusione nella mente dei consumatori. Per tale motivo, il giudice ha ordinato la rimozione del marchio dai *meta-tag*.

Nel caso Insituform Technologies Inc. v. National Envirotech Group, L.L.C., Civ. No. 972064 (E.D. La., 27 agosto 1997), poi, il nome dell'Insituform compariva nei *meta-tag* delle pagine web del National Envirotech Group. In tale caso l'attrice ha sostenuto che l'uso dei suoi marchi da parte della convenuta fosse «*a cynical scheme to trade upon the renown and goodwill of [those] marks [as] defendants purposefully designed their Web-site in such a way that persons using search engines to look on the Internet for Web-sites referring to "Insituform" or "Insitupipe" are led to defendants' Web-site*». Le parti erano, poi, giunte ad un accordo, in base al quale la convenuta aveva provveduto alla rimozione dei marchi dai *meta-tag* del proprio sito web, prima della decisione del giudice e la Corte statunitense, nel proprio *consent judgment*, ha ritenuto che la convenuta fosse responsabile per concorrenza sleale *ex* s. 43 (a) del Lanham Act, asserendo che «*the sole*

produttrice di un software che gestiva, sui suoi siti web moviebuffonline.com e brookfieldcomm.com, un database per la ricerca di materiale specializzato sull'industria dell'intrattenimento, aveva sostenuto che la West Coast, proprietaria di una catena di negozi di vendita e noleggio di video, avesse usato, senza consenso, nei *meta-tag* del proprio sito internet (che, tra le altre cose, conteneva un database simile a quello dell'attrice) e nel nome a dominio (moviebuff.com), il suo marchio registrato "MovieBuff". Diversamente dalle cause precedenti, in tale caso la Corte di Appello per il Nono Circuito

---

plausible reason for these registered trademarks to be in the metatags was to misdirect people to the National Envirotech website».

Le successive cause avevano come protagonista la società Playboy Enterprises, Inc., la quale aveva agito in giudizio contro operatori di siti web e playmate per l'uso non autorizzato dei propri marchi registrati "Playboy" e "Playmate". I principali casi sono Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1156 (N.D. Cal. 1997), il caso Playboy Enterprises Inc. v. AsiaFocus International, Inc., No. Civ.A.97-734-A, 1998 WL 724000 (E.D. Va. Apr. 10, 1998) e, infine, il caso Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles, Civ. No. C-97-3204 (N.D. Cal. 8 settembre 1997). Nel primo caso il giudice ha concesso alla parte attrice una *preliminary injunction*, inibendo al convenuto l'ulteriore utilizzo dei marchi registrati dalla società Playboy nei propri *meta-tag*, nei propri nomi a dominio www.playboyxxx.com e www.playmatelive.com e sullo sfondo del proprio sito (dove i marchi, grazie alla tecnica dello *stuffing*, erano più volte ripetuti con il colore dello sfondo, in modo che non fossero visibili al pubblico ma fossero percepibili dai motori di ricerca). A parere del giudice, infatti, l'attrice aveva dimostrato con successo: «*(1) a sufficient likelihood of success on the merits of its trademark infringement, unfair competition and dilution claims, (2) irreparable harm if it is not granted a temporary restraining order pending hearing on its motion for a preliminary injunction, (3) the balance of hardships tipping in its favor, and (4) the absence of any public interest factors militating against the interim reliefsought in its application, to merit and constitute good cause for the issuance of a preliminary injunction*». Tale decisione era stata, tuttavia ampiamente criticata in dottrina per la sua ambiguità derivante dal fatto che la convenuta aveva usato il marchio della parte attrice non solo, come detto, nei propri *meta-tag* ma anche nel nome a dominio e la Corte non aveva provveduto a chiarire se la sua decisione facesse riferimento ai *meta-tag*, ai *domain name* o ad entrambi. Nel secondo caso, la convenuta AsiaFocus non solo aveva usato i marchi dell'attrice nei propri *meta-tag* e nei propri nomi a dominio (asian-playmates.com e playmates-asian.com), ma li aveva anche usati nella vendita dei propri prodotti (tra gli altri, calendari, orologi e carte da gioco). Anche tale caso, conclusosi con un *default judgment* in quanto la convenuta non era comparsa dinanzi alla Corte, similmente al precedente, è apparso ambiguo; tuttavia l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* del sito web è stato ritenuto consapevolmente e volontariamente ingannevole, tale da dimostrare la mancanza di buona fede (non potendosi, dunque, la convenuta avvalere della *fair use defence*). Infine, nel caso Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles, in cui i marchi della parte attrice apparivano sulle pagine (in undici, su quindici, delle quali si dichiarava espressamente la non affiliazione con la rivista Playboy) della convenuta, "*Playmate of the Year*" nel 1981, e nei *meta-tag* del sito stesso al fine di consentire agli utenti una ricerca più efficace, la Corte ha riconosciuto la legittimità dell'uso dei marchi "Playboy" e "Playmate" sulla base della dottrina del *fair use* (diversamente, dunque, dalla causa precedente). Di tale caso, che appare fondamentale negli Stati Uniti per individuare il criterio secondo cui i marchi altrui possano essere utilizzati sia all'interno delle pagine web sia nei *meta-tag*, si parlerà in seguito. Per una più approfondita trattazione si vedano L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag, *tra liceità e violazione di marchio*, cit., 304; U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.* 2004-2005, 653 ss.; S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, cit., 463 ss.; D. YAN, *Virtual Reality: Can We Ride Trademark Law to Surf Cyberspace?*, cit., 808 s.

[99] Brookfield Communication, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. 174 F. 1036, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).

(la prima corte ad affrontare direttamente la questione dei *meta-tag*) ha operato un'importante distinzione tra l'uso del marchio nel nome a dominio e l'uso nel *meta-tag* (chiedendosi, nel far ciò, se tale uso avrebbe potuto ugualmente verificarsi non su moviebuff.com ma su un sito immaginario, quale westcoastvideo.com), affermando che «*[t]he question in the metatags context is quite different*»[100]. La Corte ha, dunque, affermato che l'uso confusorio del marchio altrui nei *meta-tag* potesse essere proibito ai sensi del Lanham Act. Ritenendo, tuttavia, arduo applicare i test tradizionali per la valutazione del rischio di confusione, l'organo decidente ha evitato di operare una comparazione tra i segni in esame, che avrebbe dovuto essere basata sul fatto che i consumatori di riferimento potessero identificare il segno usato dalla convenuta e lo associassero al marchio registrato dal terzo, sulla base della reputazione commerciale da questi acquisita. Generalmente, però, gli utenti che navigano sulla Rete non vedono i *meta-tag* delle pagine web e, di conseguenza, non vedono i marchi in essi eventualmente contenuti. Per tale motivo, in tale caso di uso invisibile di marchio non sarebbe stato possibile operare una comparazione.

Per giungere, allora, ad affermare la violazione dei diritti del titolare del marchio, evitando di comparare tra di loro i marchi in esame (generando, dunque, delle incongruenze con le applicazioni tradizionali del Lanham Act), la Corte ha adottato la teoria dell'*initial interest confusion*. Sulla base di tale dottrina, ha ritenuto che la convenuta, che aveva posto il marchio nei *meta-tag* al preciso scopo di dirottare gli utenti, che cercavano il database della Brookfield, sul proprio sito, avesse tratto beneficio dalla reputazione acquisita dalla società attrice attraverso il proprio marchio. La Corte ha, infatti, osservato che tali utenti, una volta entrati sul sito della WestCoast, pur accorgendosi dell'errore, avrebbero semplicemente deciso di avvalersi dei servizi offerti sul sito stesso. E anche laddove avessero deciso di non compiere alcun acquisto, l'atto della convenuta avrebbe costituito violazione di marchio, poiché aveva causato una confusione iniziale, deviando i potenziali consumatori[101].

---

[100] Caso Brookfield, 174 F.1062, 50 U.S.P.Q.2d, 1563 s.

[101] La Corte ha peraltro rafforzato la propria argomentazione citando alcune sentenze in cui era stata precedentemente applicata tale teoria. Più precisamente l'organo decidente, sostenendo che tale confusione iniziale costituisse una lesione sufficiente al marchio, ha fatto riferimento al caso Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 257-58.

Tuttavia, come da taluni rilevato, l'applicazione in tale contesto della teoria dell'*initial interest confusion* sarebbe criticabile, poiché si fonderebbe su un concetto di consumatore medio diverso da quello classicamente considerato. A parere di tale parte della dottrina, cioè, la teoria, così applicata, sminuirebbe l'intelligenza del consumatore medio, dovendosi, invece, considerare che «*[m]ost Internet users are familiar*

Pertanto, secondo il Nono Circuito, è possibile ravvisare una violazione di marchio laddove il titolare di un marchio possa provare che quest'ultimo sia validamente registrato e che il terzo abbia creato una confusione iniziale, anteriore al momento della vendita.

Per illustrare, poi, la mancanza di buona fede del convenuto, la Corte di Appello ha utilizzato un'analogia[102] secondo la quale la situazione in cui un terzo ponga il marchio

---

with the intricacies of the Internet shopping process, including the function of search engines. They know that when they type in their keywords, a number of possibly unrelated or competing links will be generated» e che le corti *«cannot conclude definitively that the use of another's trademarks in metatags of a website causes initial interest confusion without first determining what the consumer's intent was when entering that particular trademark name into a search engine*». Y. DUNAEVSKY, *Don't Confuse Metatags with Initial Interest Confusion, 29 Fordham Urb. L.J.* 2002, 1383 s.

[102] «*Using another's trademark in one's metatags is much like posting a sign with another's trademark in front of one's store. Suppose West Coast's competitor (let's call it "Blockbuster") puts up a billboard on a highway reading -"West Coast Video: 2 miles ahead at Exit 7"- were West Coast is really located at Exit 8 but Blockbuster is located at Exit 7. Customers looking for West Coast's store will pull off at Exit 7 and drive around looking for it. Unable to locate West Coast, but seeing the Blockbuster store right by the highway entrance, they may simply rent there. Even consumers who prefer West Coast may find it not worth the trouble to continue searching for West Coast since there is a Blockbuster right there. Customers are not confused in the narrow sense: they are fully aware that they are purchasing from Blockbuster and they have no reason to believe that Blockbuster is related to, or in any way sponsored by, West Coast. Nevertheless, the fact that there is only initial consumer confusion does not alter the fact that Blockbuster would be misappropriating West Coast's acquired goodwill*». Si veda il caso Brookfield, 74 F.3d, 1064.

Tale linea di pensiero sarebbe peraltro corroborata dall'opinione di parte della dottrina. Tra gli altri, ad esempio, J.T. MCCARTHY sostiene che «*Intercepting people on the information superhighway is like putting up a big sign on a freeway that says Exxon, but that's not what you find once you get there*»; e L. ROSE che «*it's a no-brainer. [. . .] If you can manipulate a search engine to pull people to the wrong Web site, that's 'false designation of origin' under the Lanham Act*». A tale riguardo si veda M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, cit., 292.

A parere di chi scrive e di altra parte della dottrina va, tuttavia, sostenuto che l'analogia utilizzata dalla Corte non sia del tutto corretta («*the analogy makes an apples-to-oranges comparison. In the search engine context, keyword metatags act as a trigger to cause the display of filtering content, but the searcher never sees the text contained in the keyword metatags. In the billboard analogy, the billboard is the filtering content. Therefore, keyword metatags and billboards do not perform the same function*», secondo E. GOLDMAN, *Deregulating relevancy in Internet trademark law*, cit., 571).

È necessario osservare che, mentre nell'analogia della Corte il marchio è visibile nel cartello, l'uso nei *meta-tag* è invisibile; in secondo luogo, mentre il cartello stradale posto dal terzo concorrente porterà esclusivamente al negozio di quest'ultimo, l'uso nei *meta-tag* porterà ad una lista di risultati tra i quali saranno presenti sia il sito web del terzo sia quello del titolare del marchio (che, generalmente, sarà comunque indicizzato tra le prime posizioni). Ciò a maggior ragione, laddove si tenga conto dell'abitudine, sempre maggiore, degli utenti di Internet a ricevere un ampio numero di risultati in risposta alle proprie ricerche.

Secondo M. BARRETT, ad esempio, una migliore analogia (si deve, però, ritenere che non esista un equivalente dei *meta-tag*, che non sono visibili ai consumatori, nel mondo reale) sarebbe quella in cui un consumatore, entrato in un ristorante, chieda una Coca-cola, ricevendo, però, da parte del cameriere un menu di *soft drink*, contenente, tra gli altri, Coca-cola e Pepsi. L'azione del cameriere potrebbe portare il cliente a cambiare idea e scegliere una bottiglia di Pepsi. Ciò comporterebbe un danno per la Coca-cola, tuttavia tale danno non dipenderebbe dall'uso non autorizzato del marchio "Coca-Cola" da parte del cameriere né sarebbe ravvisabile un inganno nei confronti del consumatore. Si veda M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, in 39 U.C. *Davis L. Rev.* 2006, 429.

altrui nei *meta-tag* del proprio sito web fosse uguale al caso in cui il marchio stesso venisse usato, da parte di un'impresa concorrente, in un cartello pubblicitario posto sull'autostrada[103] allo scopo di deviare i potenziali clienti del titolare, rendendo loro impossibile trovarne il punto vendita, appropriandosi della reputazione da questi acquisita e in modo tale che i consumatori stessi decidano di acquistare al negozio dell'impresa concorrente per mera convenienza, pur non essendo confusi sulla provenienza dei prodotti offerti[104].

L'uso di marchi altrui nei *meta-tag* può inoltre risultare rilevante nel caso di erosione del valore distintivo del marchio che goda di notorietà (*trademark dilution*), di cui ci si occuperà in seguito.

In alcuni casi di uso scorretto di *meta-tag*, si è fatto inoltre ricorso alla disciplina sulla concorrenza sleale[105], che negli Stati Uniti è disciplinata dalla sezione 43(a)(1)(A) e (B) del

---

Diversamente da quanto risulterebbe da tale esempio, secondo il ragionamento della Corte, l'utente che svolga una ricerca su un motore si aspetterebbe di ottenere esclusivamente risultati attinenti al titolare del marchio. Va, al contrario, sottolineato che, secondo la comune esperienza, molti risultati conseguenti all'interrogazione di un motore di ricerca non presentino rilevanza o questa sia spesso minima con il titolare del marchio. Inoltre, spesso, gli utenti che digitano un determinato marchio nell'apposito spazio di un motore di ricerca non cercano solo il sito ufficiale del titolare, bensì siti che presentino notizie ad esso collegate o prodotti simili a quelli per i quali il marchio è registrato: si deve cioè affermare che lo scopo di una ricerca non può apparire chiaro dalla sola digitazione di una determinata parola chiave. E sarà meno ragionevole affermare, allora, che un utente che digiti il marchio "moviebuff" quale parola chiave stia cercando il sito del titolare di quanto non lo sia la presunzione che un consumatore che guidi su un'autostrada possa erroneamente uscire dalla stessa in risposta a quanto scritto su un cartello posto da un concorrente.

Infine, l'analogia della Corte pare ignorare i diversi costi di ricerca sostenuti nello spazio fisico e quelli sostenuti nel cyberspazio (se nello spazio reale, il guidatore dovrebbe tornare sulla strada principale e rimettersi alla ricerca del suo obiettivo, nello spazio virtuale l'utente può premere un bottone e tornare alla pagina della ricerca).

L'analogia della Corte, dunque, presenta una rappresentazione errata del Web e dei meccanismi di ricerca. Andrà, quindi, sostenuto che, salvo talune situazioni in cui l'uso del marchio altrui possa causare un rischio di confusione effettivo (ad esempio nel caso in cui sia usato anche come nome a dominio), difficilmente l'utente sarà tratto in inganno.

Ove si ritenga, invece, che l'uso di un marchio in un *meta-tag* costituisca contraffazione si avrà l'effetto di impedire la circolazione delle informazioni sul Web. Per un'analisi più approfondita si vedano WOODS, *Initial Interest Confusion in Metatag cases: the move from confusion to diversion*, in 22 *Berkeley Tech. L.J.* 2007, 401 S.; M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, cit., 428 ss.; E. GOLDMAN, *Deregulating relevancy in Internet trademark law*, cit., 570 ss.

[103] Caso Brookfield, 174 F.3d at 1064, 50 U.S.P.Q.2d, 1565.

[104] Si vedano K. KEMNITZER, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising, 25 Berkeley Tech. L.J.* 2010, 412 S.; N.R. WOODS, *Initial Interest Confusion in Metatag cases: the move from confusion to diversion*, cit., 399; M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, cit., 426 ss.; U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, cit., 642 ss.; S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, cit., 467 ss.

[105] Sull'argomento si veda M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, cit., 293 ss.

Lanham Act[106]. Per quanto concerne la prima fattispecie, la concorrenza sleale è definita come la descrizione commerciale falsa od erronea volta a creare confusione od errore, oppure ad identificare la persona che comunica la descrizione come affiliato, in connessione o in associazione con altre strutture commerciali, od infine ad individuare i prodotti o i servizi offerti da chi comunica la descrizione dei fatti, o la sua attività commerciale, come appartenenti, sponsorizzati o comunque approvati da terzi.

Si potrebbe, dunque, delineare concorrenza sleale nei casi in cui la descrizione nei *meta-tag* faccia riferimento ad un marchio protetto ed, inoltre, in quelli nei quali si riferisca a descrizioni o fatti che possono produrre confusione nell'utente che, visualizzando la pagina contenente il *meta-tag* a seguito di una ricerca, assuma che esista una relazione tra il titolare del marchio e il terzo concorrente.

Secondo la definizione dettata dal Lanham Act, perciò, la condizione minima perché sia ravvisabile concorrenza sleale è che la descrizione falsa od erronea sia in grado di produrre una effettiva "confusione" tra chi ha prodotto la descrizione e l'attività commerciale a cui la descrizione fa riferimento. Sulla base di tale definizione, dunque, l'uso di *meta-tag* con riferimento ad attività commerciali altrui con l'unico scopo di condurre l'utente Internet presso la propria pagina web, senza che vi sia un'effettiva confusione tra le due attività al momento dell'acquisto del prodotto o del servizio, non sembrerebbe doversi considerare un caso di concorrenza sleale[107].

Tuttavia, è necessario considerare che, ai sensi della sezione 43(a)(1)(B) Lanham Act costituisce atto di concorrenza sleale anche il c.d. "falso pubblicitario", cioè l'uso di descrizioni commerciali false od erronee in pubblicità o in promozioni pubblicitarie che

---

[106] Il Lanham Act individua alla sezione 43(a) due casi principali di concorrenza sleale (*unfair competition*): la confusione commerciale (*passing off*) e il falso in pubblicità (*false advertising*). Testualmente il *passing off* viene definito come «*false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact*» in grado di «*cause confusion, or to cause mistake or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person*». La *false advertising* invece è «*a false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact in commercial advertising or promotion which represents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services or commercial activities*».

[107] Tuttavia, per quanto concerne il caso Oppendhal & Larson v. Advanced Concepts, l'uso dell'altrui marchio nei *meta-tag* sarebbe stato inibito senza dimostrare la sussistenza effettiva di un rischio di confusione sulla base dei test comunemente utilizzati dalla giurisprudenza statunitense, ma considerando la sola intenzione della convenuta di confondere gli utenti (fattore ampiamente utilizzato dalle Corti). Si veda, ad esempio, il caso Paramount Pictures Corp. v. Video Broadcasting Sys., Inc., 724 F. Supp. 808, 816 (D. Kan. 1989): «*[T]he best evidence of a likelihood of confusion [...] is actual confusion*»; «*however that evidence of actual confusion is not required to maintain an action under the Lanham Act*». M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, cit., 295.

rappresentano la natura, le caratteristiche, le qualità, la provenienza geografica dei prodotti, servizi o dell'attività commerciale oggetto della pubblicità. Tale forma di concorrenza sleale non richiederebbe la prova del rischio di confusione ma andrebbe rilevato un uso di marchio nella pubblicità o in promozioni pubblicitarie, tale che sia ravvisabile falsità o decettività[108].

3.2.2. La situazione italiana

In Italia le ipotesi di uso del marchio altrui nei *meta-tag* sono state, di volta in volta, configurate come contraffazione di marchio, atti di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole e nascosta. Giurisprudenza e dottrina sono giunte, tuttavia, a risultati tra loro divergenti.

In merito al primo profilo, la giurisprudenza maggioritaria[109] ha escluso la sussistenza della contraffazione di marchio. In tal senso, infatti, nel caso *Technoform*, il primo in Italia a

[108] Nel costruire tale requisito il Quinto Circuito ha statuito che «*in order for representations to constitute "commercial advertising or promotion" [...] they must be [...] by a defendant who is in commercial competition with plaintiff [...] for the purpose of influencing consumers to buy defendant's goods or services. While the representations need not be made in a "classical advertising campaign," but may consist instead of more informal types of "promotion," the representations [...] must be disseminated sufficiently to the relevant purchasing public to constitute "advertising" or "promotion" within that industry. The purchasing public never sees the metatag. Rather, it is hidden on the product itself, a use which has been found not to constitute "commercial advertising or promotion*». Ed inoltre, «*both the required level of circulation and the relevant "consuming" or "purchasing" public addressed by the dissemination of false information will vary according to the specifics of the industry*». Si veda la causa Seven-Up Co. v. Coca-Cola Co., 86 F.3d 1379, 1384-86 (5th Cir. 1996).

Data la natura stessa del *Web*, del marketing e, in generale, delle modalità di porre in essere un'attività di commercio elettronico nonché il funzionamento dei motori di ricerca, una corte potrebbe ritenere che i *meta-tag*, sebbene siano visibili ai soli motori di ricerca (elemento, questo, a parere di scrive, determinante per affermare che non si possa, in questo caso, parlare di pubblicità), costituiscano pubblicità commerciale e promozione, avendo lo scopo di influenzare i consumatori nella scelta di accedere al sito web.

Una volta che si sia stabilita la natura pubblicitaria dei *meta-tag*, la corte stessa dovrebbe poi dimostrare gli elementi di falsità e decettività: la lettera della pubblicità dovrà, quindi, essere falsa o, sebbene non sia ravvisabile una falsità letterale, sia tale da ingannare i consumatori. In tal senso, si dovrà dimostrare che i *meta-tag* di un sito, dove sia indicata, ad esempio, la mancanza di affiliazione con il titolare del marchio, pur risultando veritieri, alla luce di un'analisi letterale, siano da ritenersi ingannevoli in quanto portino alla visualizzazione del sito stesso a seguito di una ricerca, grazie all'inserimento dell'avviso (recante il marchio del terzo) nei propri *meta-tag*.

La corte dovrà poi dimostrare che la pubblicità inganni o possa ingannare un sostanziale segmento del mercato rilevante.

Qualora si ritenga che ad essere "ingannati" siano i motori di ricerca (peraltro non sensibili al "magnetismo commerciale" di un annuncio pubblicitario) e non i consumatori, non potrà essere, invece, ravvisato atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 43(a)(1)(B). M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, cit., 297 ss.

[109] In questo senso si vedano Trib. Roma – 18 gennaio 2001 (ord.) – Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a c. Crowe Italia s.r.l.; Trib. Milano – 8 febbraio 2002 (ord.) – Technoform Bautec Italia s.p.a. e

risolvere espressamente la questione sulla contraffazione di marchio[110], il Tribunale di Milano ha negato che fosse ravvisabile una violazione di tali norme, sostenendo che «nell'uso quale *meta-tag* da parte della resistente del termine protetto dai brevetti in questione» sembrava difettare «proprio l'uso del segno in funzione di marchio e cioè in funzione distintiva». Ciò in quanto il termine "technoform", a parere dell'organo decidente, «non risulta[va] apposto […] su alcun prodotto né serv[iva] ad identificare alcun servizio, tanto che l'utente della rete che [avesse] avvia[to] una ricerca imperniata su di esso non [avrebbe] p[otuto] riscontrare visivamente tale termine sul sito della resistente, né quindi rendersi conto in alcun modo dell'uso (indebito o meno) del marchio altrui da cui [avrebbe] pot[uto] derivare il conseguente pericolo di confondibilità».

Contrariamente a quanto stabilito dai giudici italiani, la dottrina, invece, ha ritenuto che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* di un sito web costituisca una nuova ipotesi di contraffazione di marchio. È stata, infatti, asserita possibile l'applicazione di quanto disposto dagli artt. 1 e 11 della Legge marchi a tale fattispecie, che il Legislatore, nel dettare le norme sulla tutela del diritto di marchio, non avrebbe potuto prevedere. Ai sensi dell'art. 1 l.m. (oggi art. 20 c.p.i.), infatti, il titolare ha la facoltà di fare uso esclusivo del marchio e ha il diritto di vietare ai terzi l'utilizzo di un segno identico o simile al marchio registrato per beni identici o affini, qualora, per quanto concerne il secondo caso, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Il successivo art. 11 l.m., sottolinea inoltre la dottrina, stabilisce il divieto di usare il marchio in modo contrario alla legge ed in modo da ingenerare un

---

Technoform Caprano + Brunnhofer OHG c. Alfa Solare s.a.; Trib. Ancona – 24 marzo 2003 (ord.). Nel primo caso la Genertel, un'importante compagnia di polizze *online*, aveva chiesto e ottenuto la tutela inibitoria d'urgenza contro la Crowe Italia, sua concorrente, in conseguenza di un uso sleale dei propri *meta-tag*. Nel secondo caso una società italiana e una tedesca avevano proposto un ricorso cautelare nei confronti di un'impresa con sede nella Repubblica di San Marino che operava nello stesso settore merceologico. Le ricorrenti avevano accusato la resistente di avere utilizzato il marchio di cui erano titolari all'interno dei *meta-tag* del proprio sito web al fine di comparire tra i risultati dei motori di ricerca e avevano ottenuto l'inibitoria in via cautelare a norma dell'art. 2598 n. 3 c.c.

In senso contrario, si vedano invece Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore – 20 dicembre 2002 (ord.) – Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia; Trib. Milano – 14 novembre 2005 (ord.) – Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l'Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a., in cui i giudici hanno ritenuto che l'uso del marchio altrui nei meta-tag integrasse non solo l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., ma anche il presupposto dell'indebito vantaggio tratto dalla rinomanza del marchio altrui *ex* art. 20 c.1 lett. c) c.p.i. Di tale soluzione ci si occuperà in seguito.

[110] Nel precendente caso *Genertel*, infatti, il Tribunale di Roma si era limitato a prevedere la sussistenza dell'illecito concorrenziale, senza, però, spiegare le ragioni per le quali non fosse ravvisabile la contraffazione di marchio.

rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, circa la natura, qualità e provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. Sulla base di tali disposizioni sarebbe, dunque, sancito, a favore del titolare, il diritto di inibire a terzi l'uso di un segno identico o simile al proprio, senza specificare tassativamente i possibili contesti in cui possa avere luogo l'uso da parte del terzo.

Sulla base di quanto disposto da tali norme, la dottrina ha, quindi, ritenuto necessario considerare che, sebbene nella fattispecie il marchio altrui non venga apposto sui prodotti e non identifichi un servizio, esso viene utilizzato allo scopo di richiamare tali beni e servizi e deviare gli utenti verso il proprio sito. Si è precisato, infatti, che «i *meta-tag*, pur non visibili, svolgono una funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente. È vero che il marchio o il nome altrui non viene posto esternamente e quindi tecnicamente sembrerebbe non sussistere alcuna violazione; tuttavia, nel momento in cui l'utente ricorre ai motori di ricerca, la funzione distintiva dei "*meta-tag*", apparentemente inesistente, giunge ad esteriorizzarsi assumendo un evidente valore lesivo del diritto esclusivo di marchio (*invisible trademark infringement*[111]): l'utente che esegue la ricerca di [un dato] marchio o d[i] un nome e veda comparire [diversi] siti, potrebbe essere indotto a ritenere che il suddetto marchio o nome sia nella titolarità delle entità [a cui fanno riferimento i siti trovati] e che i loro prodotti presentino le stesse caratteristiche qualitative che l'utente ricollega al marchio o nome ricercato.

Pertanto, nel momento in cui una data entità utilizza il marchio o il segno distintivo altrui all'interno dei "*meta-tag*", al fine di individuare il proprio sito, e detta entità opera nello stesso settore merceologico in cui opera il titolare del segno utilizzato, potrebbe ricorrere un'ipotesi di violazione del diritto esclusivo di marchio ai sensi dell'art. 1 l.m.».[112]

Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* del proprio sito internet, allo scopo di far comparire la propria denominazione

[111] Espressione propria della giurisprudenza anglosassone.

[112] E. TOSI, *Nomi a dominio e tutela dei nomi distintivi in Internet tra* "domain grabbing", "linking", "framing" *e* "meta-tag", cit., 182. Si vedano, inoltre, L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, cit., 304 ss.; S. MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, cit., 1609 ss.; P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags*, cit., 554 s.

e il proprio indirizzo telematico tra i risultati del motore di ricerca, fosse da vietare, ravvisando un'ipotesi di concorrenza sleale[113] ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., che si realizza in tutti i casi[114] in cui un imprenditore «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale[115] e idoneo a danneggiare l'altrui azienda», indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti (richiesta, invece, dal n.1 dello stesso articolo).

A tale riguardo, il Tribunale di Roma[116], ha ritenuto prevalente l'esigenza tutelata dall'ordinamento 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», sottolineando che l'utilizzo del marchio altrui al fine di sviare la clientela verso i servizi di un concorrente determina quantomeno l'effetto che l'utente venga a conoscere i servizi altrui. Questo può influenzare la sua scelta di acquisto in modo contrario alle norme della correttezza professionale, dovendosi peraltro considerare che tale conoscenza acquisita dall'utente è diretta conseguenza del comportamento sleale del terzo.

Pur condividendo l'applicazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., parte della dottrina[117] ha asserito che tale uso possa costituire anche un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.,

---

[113] Per individuare la quale risulta, peraltro, decisivo l'accertamento della qualità di imprenditore del soggetto utilizzatore dello stesso *meta-tag* incriminato o della natura preparatoria e strumentale all'attività di impresa degli atti da questi posti in essere. G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano,* cit., 1091. Per una più approfondita trattazione dell'argomento si veda, poi, G. FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 319 ss.

[114] La norma prevede una forma di concorrenza sleale sussidiaria, integrativa e generica, ricomprendente tutte le condotte che non sono indicate nei numeri 1 e 2 della stessa, che sono contrarie ai principi della correttezza professionale. Si potrebbe, in definitiva ritenere, che la norma, richiamando la nozione di correttezza professionale, adotti una clausola generale, caratterizzata dal fatto che essa non esprime contenuti specifici, ma affida al giudice il compito di precisarli di volta in volta secondo l'evolversi della vita economica e sociale. Il suo ambito ricomprende, pertanto, anche le condotte che si riallacciano all'impiego dei nuovi strumenti tecnologici nell'esercizio del commercio.

[115] Richiamando nella norma i principi di correttezza professionale, il Legislatore si rapporta a consuetudini affermate, quali il buon costume commerciale, che si sostanziano in una valutazione sociale, storicamente variabile, alla stregua della quale diventano condannabili tutti quei comportamenti contrari alla corretta esplicazione degli atti di commercio.

[116] L'ordinanza di tale organo giudicante, emessa nel caso *Genertel*, rappresenta il primo provvedimento italiano in materia di *meta-tag*.

[117] Peraltro, la dottrina appare sempre più consapevole del fatto che il giudizio di liceità di una pratica concorrenziale non possa prescindere da una valutazione delle conseguenze economiche prodotte dal comportamento oggetto d'esame e da un raffronto comparativo dei benefici e delle diseconomie che esso appare idoneo a creare. Sul punto si veda G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano,* cit., 1090.

sostenendo che si possa configurare un uso di «nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri» ed, inoltre, che in tale situazione il concorrente «compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente». Tale dottrina è giunta a questa conclusione, ritenendo che nella concorrenza sleale confusoria si debbano ricomprendere anche i casi di *initial interest confusion*, ossia di quella confusione che, pur manifestandosi solo in una prima fase dell'approccio al prodotto o servizio del terzo (nella fattispecie, il sito del concorrente che usi il marchio del titolare), può essere di per sé idonea a determinare uno sviamento di clientela[118].

Altra parte della dottrina ha, infine, ravvisato un'ipotesi di appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa del concorrente, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo 2598 c.c.[119]

Per quanto riguarda, per concludere, il terzo profilo, la giurisprudenza, da un lato, ha ritenuto che l'uso dei *meta-tag* non costituisca un messaggio pubblicitario. In particolare, il Tribunale di Milano, nel caso *Technoform* del 2002, ha sostenuto che «se non può dubitarsi che il sito web di una azienda possa ritenersi quale messaggio pubblicitario rivolto al pubblico (sulla base della definizione di cui alla lettera a) dell'art. 2 d.lgs. 74/92[120]), tuttavia la presenza del *meta-tag* in questione non incide in maniera diretta sulla correttezza del messaggio promozionale stesso.

---

[118] Si è, però, precedentemente osservato che, a parere di chi scrive, l'applicazione della teoria dell'*initial interest confusion* non appare, in tale contesto, del tutto convincente e che un rischio di confusione nella fase pre-vendita sarebbe ravvisabile solo ove il terzo usi il marchio altrui non solo nei *meta-tag* del proprio sito web, ma anche, ad esempio, nel proprio nome a dominio o, visibilmente, sulle proprie pagine. In tal senso, si può ritenere che la fattispecie non possa configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e non si possa ravvisare una contraffazione di marchio ai sensi dell'allora vigente art. 1 c. 1 lett. b) del r.d. 929/1942. Appare, invece, condivisibile l'applicazione dell'art. 2598 n. 3 c.c.

[119] Sull'argomento 5409, Trib. Milano – 11 marzo 2009 – Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK Ltd. E c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l., in *GADI* 2009, 771; L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, cit., 304 ss.; 4341, Trib. Roma – 18 gennaio 2001 (ord.) – Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a. c. Crowe Italia s.r.l., in *GADI* 2002, 59; E. 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*, cit., 386; G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano,* cit., 1091; S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1638 s.; P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags*, cit. (2001), 555 ss.

[120] «1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "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 di servizi». Oggi si veda l'art. 2 c.1 lett. a) d.lgs. 145/2007.

Né varrebbe assimilare la situazione in esame ad una forma di pubblicità occulta, posto che occulto – nel senso di non palese all'utente – nel caso di specie è solo il meccanismo tecnico delle modalità di ricerca mediante stringhe ipertestuali».

Dall'altro lato, parte della dottrina è, invece, propensa ad ammettere una funzione pubblicitaria dei *meta-tag*[121], ritenendo che l'uso strumentale del meta-tag potrebbe rappresentare un caso di pubblicità ingannevole[122].

Secondo altra parte della dottrina si potrebbe, infine, parlare di pubblicità nascosta[123], in quanto il consumatore si troverebbe dinanzi ad un prodotto o servizio che non cercava, non pensando e non rendendosi conto, dunque, di ricevere un messaggio promozionale[124] e di subirne o meno l'influenza nella sua scelta di uso del bene o del servizio stesso[125]. A tale riguardo, l'art. 4 c.1 d.lgs. 74/1992 prevede al c. 1 che la pubblicità debba essere «chiaramente riconoscibile come tale» e vieta al c. 3 «ogni forma di pubblicità subliminale». Tale opinione, corroborata da quanto dettato dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo[126] e dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria[127], non è, però,

---

[121] Ciò in considerazione del fatto che l'art. 2 d.lgs. 74/1992, nel dettare la definizione di "pubblicità", prevede che il messaggio pubblicitario possa essere diffuso «in qualsiasi modo». In tal senso, si è affermato che «è evidente che la vera comunicazione commerciale, il vero messaggio che viene comunicato esternamente è quello che appare sul sito Internet, ma è altresì vero che [le norme che dettano la definizione di "pubblicità"] non preved[ono] che ci sia una esteriorizzazione». Sull'argomento, L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, cit., 307.

[122] Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. b) del d.lgs. 74/1992 per pubblicità ingannevole si intende «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa 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, leda o possa ledere un concorrente». Oggi si veda l'art. 2 c.1 lett. b) d.lgs. 145/2007. Sul punto si veda S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, cit., 1639.

[123] «Perché si possa parlare di pubblicità occulta», ha sostenuto il T.A.R. del Lazio nella sentenza 10212/2006, «occorre che sussista il comune intento di reclamizzare il prodotto, intento che deve legare i vari soggetti interessati». Tale intento sarebbe, a parere di tale dottrina, evidente poiché il fine di usare parole chiave nei *meta-tag* del proprio sito web sarebbe quello di pubblicizzare un prodotto o servizio. L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, cit., 307.

[124] Il T.A.R. del Lazio, nella sentenza 5450/2003, ha sottolineato come la legge vieti «qualsiasi "camuffamento" di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse, allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il destinatario, pregiudicandone il comportamento economico».

[125] Taluni hanno tuttavia sottolineato che, mentre nel caso della pubblicità occulta la decisione di acquistare il bene non sarà presa contestualmente al ricevimento del messaggio ma successivamente, nel caso di uso dei *meta-tag* la scelta è quasi immediata, poiché il consumatore dovrà limitarsi a cliccare su un collegamento ipertestuale. L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, cit., 307.

[126] «1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta».

accolta all'unanimità, sostenendo taluni che «il concetto di "nascosto" nel caso dei *meta-tag* è parzialmente diverso, poiché non porta con sé l'idea dell'ingannevolezza. Il *meta-tag*, infatti, è nascosto nel senso letterale del termine, e non camuffato»[128].

3.2.3. La situazione nel Regno Unito

Nel Regno Unito la questione se l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* possa costituire un'ipotesi di contraffazione di marchio è stata considerata nei casi *Roadtech*[129] e *Reed*[130], quest'ultimo giunto anche dinanzi alla Corte d'Appello[131].

Nel primo caso, la *High Court* si è pronunciata a favore dell'attore, ritenendo, senza fornire i dettagli del proprio ragionamento ma limitandosi ad affermare che il convenuto aveva ammesso la violazione, che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* di un sito web potesse violare i diritti di marchio del titolare, anche se il segno in esame poteva essere letto solo dal computer e non dagli utenti.

Nel secondo caso, diversamente dalla *High Court*[132], la *Court of Appeal* ha ritenuto che l'uso del termine "Reed Business Information" nei *meta-tag* del sito del convenuto non

---

Si veda, ora, l'art. 1 d.lgs. 145/2007 che dispone: «1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta».

[127] «La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti».

[128] G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano,* cit., 1090.

[129] Roadtech Computer Systems Ltd v Mandata (Management and Data Services) Ltd [2000] E.T.M.R. 970 (Ch D), in cui attore, titolare dei marchi "Roadrunner" e "Roadtech" nel Regno Unito, usati anche sul proprio sito internet, e convenuto, che usava il segno altrui nei *meta-tag* del proprio sito web al fine di indirizzare gli utenti allo stesso, fornivano software per computer e beni e servizi relativi all'industria dei trasporti. Si vedano J. CORNTHWAITE, *AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade mark infringement*, in *EIPR* 2009, 349; A. RIDOUT, *Trade marks – meta-tags as infringing use of marks*, in *EIPR* 2000, N152 s.

[130] *Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd* [2002] EWHC 2772, in cui la Reed Executive era titolare del marchio "Reed" per i servizi di agenzia di collocamento. Digitando il termine "Reed" sul motore di ricerca Yahoo, appariva un *pop-up* che visualizzava il sito della convenuta www.totaljobs.com. Tra le parole chiavi dei *meta-tag* di tale sito era incluso il nome "Reed Business Information".

[131] Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2004] EWCA Civ 159; [2004] E.T.M.R. 56 (C.A., Civ. Div.).

[132] Che aveva ritenuto che fosse configurabile un'ipotesi di contraffazione, ai sensi della s. 10 (2) del *Trade Marks Act* del 1994 (che disciplina l'ipotesi di contraffazione per somiglianza tra segni e affinità tra beni o servizi, ove sia ravvisabile un rischio di confusione), sulla base del fatto che il segno in esame era stato usato dal convenuto in un modo che, sebbene non visibile agli utenti, avrebbe potuto essere consentito solo al titolare. Il giudice Pumfrey aveva, inoltre, ritenuto che non fosse possibile eccepire la c.d. *own name defence*, prevista alla s. 11 (2), poiché il convenuto, che aveva confuso gli utenti in merito all'origine dei servizi forniti, non aveva usato il segno nel rispetto delle oneste pratiche commerciali e industriali.

comportasse un rischio di confusione per gli utenti che avevano interrogato il motore di ricerca sulla base del segno "Reed", corrispondente al marchio, peraltro ritenuto "debole", dell'attore. La Corte ha, infatti, sostenuto che difficilmente tale uso avrebbe portato i consumatori a pensare che sussistesse una connessione commerciale tra le due parti e avrebbe portato detrimento alla funzione d'origine commerciale del marchio registrato[133]. Tale considerazione era basata sul fatto che, cercando i termini "Reed jobs" il *link* al sito dell'attore era sopra quello della convenuta e agli altri risultati[134]. Al contrario, secondo l'organo decidente, se il *link* al sito della convenuta fosse stato al primo posto tra i risultati della ricerca, avrebbe potuto forse essere rilevato un rischio di confusione.

È stato, tuttavia, osservato[135] che la confusione non è prevista dalla direttiva e dallo *UK Trade Marks Acts* del 1994 per tutti i casi di violazione dei diritti di marchio e che la decisione avrebbe dovuto essere basata sulla qualificazione o meno dell'uso nei *meta-tag* come "uso di marchio". Il giudice non ha, però, risposto a tale fondamentale quesito, limitandosi a sollevare alcune questioni. Anzitutto, partendo da un approccio letterale, ha suggerito che potrebbe non esserci alcun uso di marchio come tale, poiché il computer avrebbe semplicemente analizzato sequenze di 0 e 1. Ha poi rilevato che la nozione di uso è essenziale non solo per stabilire la sussistenza di una violazione ma anche per stabilire se il titolare stesso faccia uso del marchio come tale e, in tal senso, la parte convenuta per uso di un marchio nei meta-tag avrebbe la possibilità di eccepire il "non uso" da parte del titolare.

3.2.4. La situazione in Germania

Anche in Germania giurisprudenza e dottrina si sono interrogate sulla configurabilità come "uso di marchio" dell'uso di un segno altrui nei *meta-tag* di un sito web e in merito alla liceità di tale uso.

---

[133] «*[t]he idea that a search under the name Reed would make anyone think there was a trade connection between a totaljobs banner making no reference to the word "Reed" and Reed Employment [the claimants] is fanciful*».

[134] «*results with much rubbish thrown in*», secondo i giudici Auld, Rix e Jacob.

[135] A. ARNOLD, *United Kingdom: Electronic Commerce – Intellectual Property*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2004, N41 s. Sull'argomemento si vedano, poi, J. CORNTHWAITE, *AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade mark infringement*, in *EIPR* 2009, 349 s.; S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2007, 86 s.; M. DALY, *An analysis of the American and European approaches to Trade Mark infringement and unfair competition by search engines*, in *EIPR* 2006, 413 ss.

Taluni[136] hanno ritenuto che l'uso di un marchio altrui nei *meta-tag* dovesse essere considerato "uso di marchio" come definito dalle norme in tema di tutela dei diritti dei titolari dei marchi e fosse, perciò, da ritenere contraffattivo. In alcuni casi, si è, inoltre, sostenuto che tali atti fossero configurabili come concorrenza sleale per sfruttamento parassitario della reputazione acquisita dal marchio altrui e per sviamento di clientela, ritenendo che, quando gli utenti, nell'interrogare un motore di ricerca, digitano un marchio, desiderano trovare il sito del titolare.

Nel caso *Aidol*, ad esempio, la società convenuta aveva usato il marchio del titolare nei *meta-tag* e sullo sfondo del proprio sito (usando lo stesso colore dello sfondo stesso), in modo che il segno non fosse visibile agli utenti ma venisse rilevato dai motori di ricerca. L'*Oberlandesgericht* di Amburgo ha ritenuto che tale uso violasse i diritti del titolare. Per giungere a tale conclusione, ha sottolineato che le parti operavano nello stesso settore di affari (entrambi vendevano prodotti per la protezione del legno) e che il marchio era costituito da un termine di fantasia, privo di significato descrittivo. La Corte ha, poi, sostenuto che un utente di Internet mediamente informato, sottoponendo un'interrogazione a un motore di ricerca sulla base del marchio in esame, si sarebbe aspettato di trovare, tra i risultati, le offerte di vendita dei prodotti del titolare del marchio. Inoltre, ha ritenuto che non fosse rilevante che l'utente non potesse vedere i marchi inseriti nei *meta-tag* e sullo sfondo del sito, poiché il marchio era stato comunque usato dal convenuto e l'uso era servito a garantire un miglior posizionamento del sito tra i risultati di ricerca.

A parere della Corte, dunque, l'uso del marchio della società attrice aveva lo scopo di indicare l'origine commerciale dei prodotti venduti e, come tale, doveva essere ritenuto illecito.

Altra parte della giurisprudenza[137] è, tuttavia, giunta alla conclusione opposta, affermando la liceità dell'uso di un marchio altrui nei *meta-tag*.

Nel caso *Snow24*, ad esempio, il convenuto aveva usato il marchio della società attrice, che a sua volta lo usava come proprio nome a dominio, nei *meta-tag* del suo sito, in cui vendeva articoli per gli sport invernali. La Corte regionale d'Appello di Düsseldorf ha ritenuto che non potesse essere configurata contraffazione, poiché il pubblico di

[136] Si vedano, ad esempio, LG München I, Urteil vom 24. Juni 2004, AZ: 17HK 0 10389/04, caso "Impuls"; LG Stuttgart, Urteil vom 3.12.2001 – 41 KfH O 131/01, caso "Playmate"; OLG München, 06.04.2000 - 6 U 4123/99, caso "Hanseatic"; OLG Hamburg, Urteil vom 06.05.2004, Az. 3 U 34/02, caso "Aidol".

[137] Si vedano, tra gli altri, OLG Düsseldorf, Urteil v. 15.07.2003, Az. 20 U 21/03, caso "Impuls"; OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.2.2006, I-20 U 195/05, caso "Snow24"; LG Hamburg, Urteil vom 13. Dezember 2005 Az. 312 O 632/05, caso "Erento".

riferimento non era in grado di percepire il segno, così usato, come indicazione di origine. L'organo giudicante ha basato la propria decisione, sull'assunzione che un utente mediamente informato di Internet non avrebbe considerato un sito presente tra i risultati di ricerca (non il primo sito) appartenente al titolare del marchio ma avrebbe pensato che il termine fosse presente all'interno del testo del sito. La Corte ha, inoltre, sostenuto che l'attore non fosse danneggiato nei suoi affari da tale uso, così che non poteva essere configurata una fattispecie di concorrenza sleale[138].

Sulla questione, diversamente risolta dalle diverse corti, si era, infine, pronunciato il *Bundesgerichtshof*, relativamente al caso *Impuls* [139], precedentemente giudicato dall' *Oberlandesgericht* di Düsseldorf, e al caso *Aidol*[140], precedentemente giudicato dalla Corte di Appello di Amburgo.

Nel primo caso, l'attrice operava con il suo marchio sui siti impulsonline.de e impuls-private-krankenversicherung.de, in cui gli utenti potevano comparare i prezzi di 35 assicurazioni sanitarie private. Il convenuto, invece, precedentemente partner dell'attore, aveva usato il nome commerciale "Impuls" sul proprio sito, in cui forniva gli stessi servizi del titolare. Nella sua decisione la Corte di Cassazione tedesca ha ritenuto che l'uso del termine in esame nei *meta-tag* del sito web potesse essere ritenuto "uso di marchio o nome commerciale", sottolineando che la parola usata era identica al nome commerciale del titolare, protetto ai sensi delle s. 5 (2) (1) e s. 15 (1) del *Markengesetz*, che il campo di affari della parti era il medesimo (entrambi comparavano tariffe assicurative) e che il segno fosse usato in funzione distintiva dei servizi offerti sul sito, identici a quelli del titolare. Il *BGH* ha, dunque, sostenuto che fosse ravvisabile la violazione dei diritti della società attrice Impuls Medienmarketing GmbH. Esso ha, infatti, sottolineato che l'invisibilità del segno usato dal convenuto non fosse rilevante, sostenendo, invece, che fosse decisiva, per stabilire la violazione dei diritti del titolare, la circostanza che l'uso del termine nei *meta-tag* influenzasse i risultati di ricerca e indirizzasse l'utente al sito del terzo e ai servizi su di esso forniti. Infine la Corte ha sostenuto che, poiché gli utenti avevano cercato il sito del titolare, la presenza del sito del terzo utilizzatore tra i risultati di ricerca poteva portare un

[138] Tale approccio era stato seguito anche dalla Corte regionale di Amburgo nel caso "Erento", in cui aveva ritenuto che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* del proprio sito potesse essere considerato contraffazione solo ove fosse ravvisabile un inganno deliberato agli utenti e ciò, a parere della Corte, era difficilmente verificabile in presenza di un numero elevato di risultati, poiché il consumatore sapeva che solo alcuni di essi, generalmente tra i primi, appartenevano al titolare del marchio.

[139] BGH, 18.05.2006 - I ZR 183/03, caso "Impuls".

[140] BGH, 8.02.2007 - I ZR 77/07, caso "Aidol".

rischio di confusione, non ritenendo rilevante il fatto che, dopo essere entrato sul sito, l'utente avrebbe potuto accorgersi di non essere sull'*homepage* del titolare.

Peraltro, il convenuto non aveva potuto eccepire l'uso legittimo del segno altrui ai sensi della s. 23 (2), non essendo ravvisabile, a parere della Corte, un uso per comparare i servizi delle società ma piuttosto un uso per attrarre i potenziali clienti al proprio sito.

Successivamente, nel caso *Aidol*, la Corte di Giustizia tedesca ha, poi, confermato quanto aveva precedentemente sostenuto e applicato anche al caso dell'uso invisibile del marchio sullo sfondo del sito, ritenendo che, nonostante l'invisibilità, si potesse ritenere che il marchio altrui fosse usato allo scopo di "pubblicizzare" il proprio sito web ai motori di ricerca, per avere un migliore posizionamento tra i risultati[141].

3.2.5. La situazione francese

Nel domandarsi se l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* di un sito web costituisca un "uso come marchio" e possa portare detrimento alla funzione essenziale di indicazione d'origine dei prodotti e servizi del marchio del titolare, anche in Francia giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno ritenuto che, sebbene i *meta-tag* non siano visibili al pubblico dei consumatori, che, dunque, non percepiscono il segno usato dal terzo come indicazione di origine, tale uso vada configurato quale "uso come marchio" e possa portare danno alla funzione essenziale del marchio registrato.

Una delle prime cause, tra le altre[142], in cui l'organo decidente si è pronunciato in tal senso è stato il caso *Odin*[143], in cui le parti erano specializzate nella vendita di organetti e il

---

[141] C. GIELEN, *On Adwords and Metatags: Trademark Implications in the Benelux and in the Rest of Europe*, disponibile su http://charlesgielen.com/doc/gielen.pdf, 2009, 365 ss.; W. BAARS – T. WESSING, *Federal Court of Justice Uphold case law on Trademark Use in Metatags and White-on-white writing*, in *INTA Bulletin* 2008, 7; I. PEIKER-GIANNOTTI, *Use of Third Party's Tradename in the Metatag Considered as Infringement, Says German Federal Supreme Court*, in *Patens & Licensing* 2006, 28 s.

[142] Si veda, ad esempio, Tribunal de Grande Instance de Paris, 26/01/2012, Webangelis v. Laurent I. In tale caso, da un lato, la Webangelis era titolare del marchio "cokincokine" e del nome a dominio "www.cokincokine.com"; dall'altro, il signor Laurent I, titolare dei siti www.cokincokine.fr e www.conkinscokines.com, allo stesso scopo dell'attore, utilizzava i termini "cokin" e "cokine" nei *meta-tag* del proprio sito www.hotmessenger.net. Grazie a tale uso, il suo sito appariva tra i primi risultati di ricerca, quando un utente eseguiva un'interrogazione sulla base delle parole chiave corrispondenti al marchio dell'attore. Il Tribunale ha ritenuto che la visualizzazione simultanea dei due siti potesse portare un rischio di associazione nella mente degli utenti, tale da portare detrimento alla funzione di indicazione di origine, e che, come tale, fosse configurabile come contraffazione di marchio (si legge: «*la visualisation concomitante de la requête* cokincokine *et du résultat hotmessenger.com dans le référencement naturel crée un risque d'association entre les deux sites qui porte atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque. Il y a donc lieu de retenir que l'utilisation des mots "cokin cokine" dans le code source du site Internet du défendeur constitue un acte de contrefaçon de la marque de la demanderesse*»).

Tribunale di Parigi ha condannato per contraffazione la convenuta Le Ludion. L'organo decidente ha sottolineato che, ai sensi dell'art. L 713-3 c.p.i.[144], possano essere vietate l'imitazione di un marchio e l'uso del marchio imitato per beni o servizi identici o simili a quelli designati nella registrazione, ove possano comportare un rischio di confusione nella mente del pubblico. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 paragrafi 1 e 3 della direttiva, è vietato l'uso del marchio altrui in particolare nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Sulla base di tali norme, il giudice parigino ha ritenuto che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* possa costituire uso nella pubblicità e sia finalizzato a condurre gli utenti al sito dell'utilizzatore, che dunque, per attirare i potenziali clienti, sfrutta la reputazione acquisita dal marchio altrui.

Nel 2010, lo stesso Tribunale di Parigi si è, però, pronunciato in senso contrario nel caso *Free*[145]. In tal caso, il convenuto aveva usato il termine "free", marchio registrato dal titolare (il quale aveva anche registrato il dominio "www.free.fr") per prodotti e servizi e-mail e la diffusione delle informazioni per via elettronica, servizi di comunicazione tramite Internet, telematici e telefonici, trasmissione di messaggi e assistenza tramite computer, nei *meta-tag* del proprio sito www.freewifi.fr, che vendeva terminali per la comunicazione *wi-fi*.

Per giungere alla propria decisione l'organo decidente ha sottolineato che i *meta-tag* operano a livello interno e sono rilevati dai motori di ricerca, ma non sono visibili agli utenti. Ha inoltre sostenuto che, perché possa svolgere la funzione di marchio, il segno deve essere percepito dal pubblico come indicazione di origine dei prodotti o servizi.

---

[143] Tribunal de Grande Instance de Paris 29 ottobre 2002, ODIN c. Le Ludion, caso "Odin". Si vedano http://www.easydroit.fr/Internet/Vie-du-Site/Referencement/contrefacon.htm;
http://www.andreo-avocat.fr/blog/droit-des-nouvelles-technologies.html?start=5;
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/cgi/expert/impression_article.php?f_id_article=51603.

[144] «*L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public*».

[145] Tribunal de Grande Instance de Paris 29 octobre 2010, Free v. Osmozis, caso "Free".
A riguardo si vedano A. BEM, *L'usage d'une marque comme meta tags est ni une contrefaçon ni un acte de concurrence deloyane*, disponibile su http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/usage-marque-comme-meta-tags-200.htm#.UfOeIW3AEhl, 2011;
T. FRINCHABOY, *Free versus Osmozis*, disponibile su http://junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=5066, 2011;
E. GILLET, *Noms de domaine ou méta-tags, les techniques de référencement servent-elles la vie des affaires?*, disponibile su http://www.domainesinfo.fr/chronique/351/emmanuel-gillet-noms-de-domaine-ou-meta-tags-les-techniques-de-referencement-servent-elles-la-vie-des-affaires.php, 2011;
http://www.legalis.net/spip.php?article3069.

Sulla base di tali considerazioni, secondo il giudice, l'uso da parte del convenuto non costituiva violazione di marchio ai sensi degli artt. L 713-2 e L 713-3 c.p.i[146].

Infine, se, da un lato, nei casi *Odin* e *Dreamnext*[147] i giudici hanno ritenuto che fosse configurabile un atto di concorrenza sleale e parassitaria, dall'altro lato, nel caso *Free*, il giudice ha precisato che la società attrice non può rivendicare un monopolio del termine "free" e vietare ai terzi l'uso dello stesso ove non lo usino come marchio e dall'uso stesso non derivi un rischio di confusione. Nella fattispecie l'uso del termine è determinato dalla necessità tecnica di consentire ai motori di ricerca di svolgere la loro attività. Come tale l'uso del marchio "free" non costituisce atto di concorrenza sleale.

3.3. I *Pop-up*

I *pop-up* sono speciali *banner* pubblicitari[148] che compaiono, durante la navigazione, all'interno di una nuova finestra, spesso sovraesposta rispetto a quella di lettura, al fine di attirare l'attenzione del visitatore di un sito web. Tali elementi "saltano fuori", sulla base di un'analisi degli interessi dell'utente, coprendo il sito visitato e, conseguentemente, i marchi in esso presenti.

I software che generano i *pop-up* sono prodotti da società di marketing, come WhenU o Claria Corp.[149], che operano vendendo spazi pubblicitari a terzi. I programmi sono scaricati dagli utenti, spesso, all'interno di un pacchetto di applicazioni[150]. I consumatori danno, dunque, il consenso a che il programma operi sul loro computer e a ricevere la pubblicità[151].

---

[146] «*L'usage à titre de méta tag d'un signe ne peut constituer une contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et L.713-3 code de la propriété intellectuelle*». Secondo taluni, bisogna, tuttavia, ritenere che tale pronuncia sia da relativizzare: con essa non "si firma un assegno in bianco" a favore dei *webmaster*, ma si attenua il principio in base al quale ogni uso del marchio altrui nei *meta-tag* sia da considerarsi illecito. A. BOURGAULT, *Méta tags et marques: une souplesse salutaire*, disponibile su http://www.blog-lamon-associes.com/meta-tags-et-marques-une-souplesse-salutaire.

[147] Cour d'Appel Parigi 12 gennaio 2005, Dreamnext c. Kaligona.

[148] Spesso generati con JavaScript, un linguaggio di *scripting* usato per la programmazione Web.

[149] Precedentemente conosciuta come Gator, tale società ha costituito un network pubblicitario basato su un software, il "GAIN Network", attraverso il quale è possibile osservare in tempo reale i comportamenti di un determinato consumatore e contestualmente fornire annunci pubblicitari. Si veda Hertz Corp. v. The Gator Corp., 250 F. Supp. 2d 421, 423 (D.N.J. 2003).

[150] Il programma della WhenU, ad esempio, era fornito con software gratuiti come "WeatherCast", per controllare gli aggiornamenti sul clima del luogo in cui si trova l'utilizzatore, e "ClockSync", che sincronizza l'orologio di Windows dell'utente all'orario ufficiale. Il programma della Claria con KaZaA, uno strumento di ricerca di file multimediali, o ScreenScenes, che fornisce *screensaver* con immagini di natura.

[151] Gli inserzionisti che si avvalgono di tali programmi hanno la possibilità di generare annunci contestuali mirati, senza conoscere *a priori* il profilo di un determinato utente. L'uso di questi *software* è, dunque, contrapposto ai precedenti sistemi di *contextual marketing* che comportavano la compilazione, da parte dei consumatori, di formulari su cui indicare le proprie informazioni personali e le proprie precedenti condotte

Gli inserzionisti guadagnano, poi, il diritto ad avere uno spazio pubblicitario quando l'utente seleziona una determinata categoria di informazione.

In Europa, non vi sono stati casi attinenti la violazione dei diritti di marchio del titolare nei pop-up[152].

La posizione dei giudici statunitensi a riguardo, emersa nelle cause che sono state intentate nei confronti di WhenU, è che tale attività non costituisca "uso come marchio" e non comporti un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori, ai sensi del Lanham Act[153].

La WhenU, Inc. installa gratuitamente un *proprietary software*[154] chiamato "SaveNow" sui computer degli utenti che abbiano dato il loro consenso[155]. Tale programma rileva i termini di ricerca utilizzati dall'utente e gli URL dei siti web visitati dagli utenti al fine di individuare prodotti o servizi che possano essere di loro interesse[156]. Ad esempio, qualora un utente interroghi un motore di ricerca sulle merendine coperte dal marchio "Mulino Bianco" e visiti il relativo sito internet, il software riconoscerà l'indirizzo del sito web, stabilirà la categoria di interesse e farà comparire un annuncio pubblicitario, scelto a caso tra quelli presenti sul proprio server, su una nuova finestra di navigazione. Su tali annunci è indicato che non vi è alcuna affiliazione con i siti web visitando i quali sono comparse, ma provengono da WhenU.com[157].

---

d'acquisto. A riguardo, Avi Naider, CEO di WhenU.com, ha affermato che il proprio software era stato concepito per «*revolutionize marketing from implied interest, interests that are deducted [sic] based on who a consumer is and what their personal information is, to actual interests, when you shop, when you travel, when you invest*». 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc., 414 F.3d, 481.

[152] M. DALY, *An analysis of the American and European approaches to Trade Mark infringement and unfair competition by search engines*, cit., 415.

[153] *U-Haul International Inc v WhenU.com, Inc* 279 F.Supp.2d 723 (E.D. Va. 2003) and *Wells Fargo & Co v WhenU.com*, Inc 293 F.Supp.2d 734 (E.D. Mich. 2003); *1-800 Contacts, Inc v WhenU.com and Vision Direct, Inc* 309 F.Supp. 2d 467 (S.D.N.Y 2003), revised in part and remanded--F.3d (2d.Cir. 2005).

[154] Un programma, cioè, con restrizioni sull'utilizzo, sulla modifica, sulla riproduzione o sulla ridistribuzione, imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico (autore o cessionario dei diritti stessi).

[155] L'accordo di licenza spiega che "SaveNow" genera pubblicità contestuale e coupon attraverso pop-up e altri formati. In qualsiasi momento gli utilizzatori possono scegliere di disinstallare il programma.

[156] Gli inserzionisti utilizzatori del programma "SaveNow" mandano i propri annunci pubblicitari all' *Advertising Operations Team* di WhenU, che collocherà l'inserzione sul proprio server, determinando le categorie presenti sulla directory e le parole chiave che ne consentiranno la visualizzazione.

[157] «*This is a WhenU offer and is not sponsored or displayed by the website you are visiting*».

M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, cit., 434; A. GÁMEZ, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement, 21 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 413; J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation, 24 Cardozo Arts & Ent.* 2006, 327 ss.; J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in *16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2005-2006, 572 s.; J.L. LERNER,

Nelle prime pronunce relative alla pubblicità contestuale, Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc. e U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, i giudici hanno ritenuto che il convenuto non facesse uso di marchio[158].

Gli attori hanno sollevato le stesse tre argomentazioni. Innanzitutto, hanno sottolineato che il fatto di fare apparire l'annuncio pubblicitario sullo stesso schermo del sito del titolare del marchio costituisca uso di marchio e possa portare gli utenti a pensare che vi sia una associazione tra il marchio dei titolare del sito e i beni o servizi dell'inserzionista, come previsto nella definizione di "uso come marchio" del Lanham Act. Le corti hanno rigettato tale argomentazione, sottolineando che gli annunci pubblicitari apparivano, peraltro in conseguenza dell'esplicita adesione al programma "SaveNow"[159], su una finestra separata rispetto a quella di visualizzazione del sito web del titolare del marchio e ritenendo, in conseguenza di ciò, che non potesse essere rilevato un rischio di associazione[160]. La mera circostanza che vi sia una visualizzazione contestuale tra sito del titolare del marchio e annuncio non è stata, dunque, ritenuta sufficiente a stabilire che vi fosse un uso di marchio.

In secondo luogo, gli attori hanno sostenuto che l'uso dei loro marchi al fine di agganciare il *pop-up* al sito costituisce uso di marchio. Le corti hanno rigettato tale argomentazione, ritenendo che WhenU facesse uso dei marchi dei titolari al solo fine di identificare la categoria merceologica a cui era interessato il consumatore che aveva installato il *software* "SaveNow"[161] e fornire un annuncio pubblicitario ad essa attinente[162]. A parere degli

---

Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks, *20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 230 ss.

[158] In U-Haul, 279 F. Supp. 2d, 729, la Corte ha ritenuto che «*this case is an attempt by a trademark owner […] to limit annoying pop-up advertising for blotting out its website to the individual computer user's screen*».

[159] In dottrina taluni hanno criticato tale argomentazione sulla base del fatto che non è possibile rilevare un livello di consenso tale da giustificare la contraffazione di un marchio altrui. P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs - should one rethink the concept of confusion?*, in *IIC* 2008, 694. Altri hanno, poi, sottolineato che la maggioranza degli utenti ha, probabilmente, un livello di conoscenza piuttosto esiguo dei programmi scaricati sui propri computer. Inoltre, uno stesso computer potrebbe essere usato da più persone, inconsapevoli della presenza del software sul proprio dispositivo elettronico: familiari, studenti che usino i computer messi a disposizione da una biblioteca pubblica, impiegati di una stessa impresa. J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation*, cit., 332 s.

[160] Nel caso U-Haul la Corte ha sottolineato che gli utenti di Microsoft Windows sono abituati a visualizzare materiali non pertinenti alla propria ricerca in diverse finestre. Si veda U-Haul Int'l, 279 F. Supp. 2d at 727-28.

[161] Una «*pure machine-linking function*», senza rivelare i contenuti della *directory* del programma né permettere ai propri clienti di richiedere o acquistare specifiche parole chiave da aggiungere alla *directory*.

[162] Il convenuto ha usato il marchio del titolare per «*identify the category the participating consumer is interested in, such as mortgages, and to dispatch a contextually relevant advertisement to that consumer*». La Corte ha, dunque, affermato che «*this does not constitute the 'use' of any trademark belonging to plaintiffs,*

organi decidenti, quindi, la convenuta non usava il marchio nel senso previsto dal Lanham Act, per indicare, cioè, l'origine commerciale dei beni o servizi.

Infine, le parti attrici hanno sostenuto che la convenuta facesse "uso nel commercio" dei marchi da loro registrati, poiché la visualizzazione dei *pop-up ads* interferiva con la possibilità degli utenti di usare i loro siti web. I giudici hanno, tuttavia, sottolineato che la convenuta usava i marchi esclusivamente nella propria *directory*, al fine di determinare quale annuncio visualizzare e che, per tornare al sito del titolare, gli utenti avrebbero potuto chiudere o ridurre a icona la finestra contenente la pubblicità. Nel caso Wells Fargo, la Corte ha, inoltre, sostenuto che in un mercato concorrenziale il pubblico interesse debba prevalere sugli interessi privati. Nella fattispecie, la presenza di un annuncio contestuale alla visualizzazione del sito del titolare di un marchio offre ai consumatori la possibilità di comparare[163] i prodotti offerti e di scegliere un'alternativa a quelli proposti sul sito stesso[164].

---

as that term is used in the Lanham Act, because WhenU does not use any of the plaintiffs' trademarks to indicate anything about the source of the products and services it advertises». Wells Fargo & Co., 293 F. Supp. 2d, 762.

[163] Secondo taluni, tuttavia, relativamente al programma "SaveNow" non sarebbe possibile parlare di pubblicità comparativa. Infatti, dalle cause in esame emergerebbe che WhenU non ha incorporato i marchi dei titolari dei siti web nei propri annunci pubblicitari per compiere una comparazione "fianco a fianco" dei prodotti. Piuttosto, la convenuta ha tentato di «*to lure consumers away from other merchants' ads without factually comparing the products*».

Inoltre, ritiene tale parte della dottrina, mentre nel mondo reale un consumatore, dopo aver letto su una rivista un annuncio publicitario che compari i prodotti di due imprese tra loro concorrenti, si reca ad acquistare uno di essi senza che vi siano ulteriori interferenze da parte di terzi, i pop-up "saltano fuori" nel momento stesso della consultazione del sito web del titolare del marchio, precedentemente scelto dall'utente, al fine di indurre quest'ultimo a modificare la propria scelta d'acquisto. In questo senso, si potrebbe affermare che WhenU sfrutti una caratteristica fondamentale di Internet: la sua capacità di "far collassare" tempo e spazio. J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation*, cit., 338.

Per quanto concerne la seconda argomentazione, a parere di chi scrive, va sottolineato come essa sia fondata sulla falsa premessa che un utente entri sul sito web di un'impresa produttrice di un determinato bene o fornitrice di un servizio all'unico e preciso fine di acquistare quanto ivi proposto. Va, invece, sostenuto che, stando proprio alla ubiquità e alla atemporalità della Rete, il comportamento di un utente che intenda acquistare un bene *on-line* è ben diverso dal comportamento di chi si rechi in un centro commerciale o in un negozio specializzato avendo già deciso quale prodotto acquistare (inoltre, per quanto riguarda il mondo reale, un consumatore che si trovi in un centro commerciale dinanzi a beni di produttori tra loro concorrenti, potrebbe ben modificare le proprie scelte d'acquisto; sull'argomento J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in cit., 570). E si potrebbe ipotizzare che un consumatore entri su un sito web non solo al fine di acquistare un prodotto, ma anche per avere informazioni su di esso, così da poter operare una scelta consapevole tra il bene stesso e quelli dei concorrenti. In tal senso, si veda, ad esempio, A. GÁMEZ, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement*, cit., 404.

[164] «*Trademark laws are concerned with source identification. They are not meant to protect consumer good will created through extensive, skillful, and costly advertising. The rule favoring comparative advertising rests upon the traditionally accepted premise that the only legally relevant function of a trademark is to*

In contrasto con queste due pronunce, nel caso 1-800 Contacts v. WhenU.com[165] la Corte ha ritenuto che potesse essere configurato un uso del marchio altrui nella pubblicità per beni o servizi di terzi, senza tuttavia spiegare perché il comportamento della convenuta integrasse i requisiti previsti dal Lanham Act in tema di contraffazione. Inoltre, la Corte ha sostenuto che l'uso da parte di WhenU fosse atto a sfruttare la reputazione del marchio della parte attrice. Il giudice ha, poi, ritenuto che l'uso da parte del convenuto dell'URL della 1-800 Contacts, contenente il marchio registrato dalla stessa, nella *directory* del proprio programma, costituisse violazione dei diritti di marchio, sottolineando che, perché vi sia "uso come marchio" ai sensi del Lanham Act, non è necessario che il segno venga usato in funzione distintiva ed, inoltre, che, nella fattispecie, l'uso del marchio altrui da parte di WhenU.com traeva vantaggio dalla reputazione acquisita dal sito web dell'attore, reputazione che aveva spinto gli utenti ad entrare sul sito stesso[166].

In appello[167], tuttavia, il Secondo Circuito a ritenuto maggiormente condivisibili le argomentazioni proposte nelle pronunce dei casi U-Haul e Wells Fargo[168], sostenendo,

---

impart information as to the source or sponsorship of the product. Comparative advertisements may therefore make use of competitors' trademarks even if the advertiser reaps the benefit of the product recognition engendered by the owner's popularization, through expensive advertising, of the mark». Wells Fargo, 293 F. Supp.2d 734.

[165] *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.Com and Vision Direct, Inc.* 309 F.Supp.2d 467 (S.D.N.Y., 2003).

[166] Tale pronuncia si differenzia dalle precedenti per l'applicazione della dottrina dell'*initial interest confusion*, sottolineando il giudice Butts che l'applicazione di tale teoria renderebbe privo di effetti l'uso di *disclaimer*: « *even if Defendants had offered evidence of the effect of its branding and disclaimers, such evidence would do little to counter Plaintiffs showing of the likelihood of initial interest confusion*». *1-800 Contacts*, 309 F. Supp. 2d, 504.

Parte della dottrina, ritenendo applicabile la dottrina ora in esame all'uso del marchio altrui nei *meta-tag* (applicazione, invece, ampiamente criticata da parte di chi scrive e di altra dottrina) ma non nei *pop-up*, ha osservato che i casi relativi ai *meta-tag* e quelli inerenti ai *pop-up* siano tra loro assai diversi, poiché i primi possono essere definiti quali: «*code describing the contents of a webpage that "serve[s] as a cataloging system for a search engine". Therefore, using a competitor's trademark in a metatag is the online equivalent of an independent video rental store posting a "Blockbuster" sign in its window. Because this is actionable in the brick-and-mortar world, it should be actionable online*». J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in cit. 598.

[167] 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc., 414 F.3d 400, 411-12 (2d Cir. 2005).

[168] Come sostenuto da taluni, la posizione della Corte è, tuttavia, sorprendente, poiché la teoria dell'*initial interest confusion* è stata originariamente introdotta proprio dal Secondo Circuito, nel caso *Steinway*. P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs - should one rethink the concept of confusion?*, cit., 695. Si deve, però, allo stesso tempo considerare che la Corte, nell'operare l'analisi degli elementi richiesti dalla legge per configuare la contraffazione del marchio, si sia soffermata sulla nozione di "uso di marchio nel commercio", ritenendo, poi, che non fosse necessario procedere all'esame della sussistenza del rischio di confusione. In tal senso, l'organo giudicante ha precisato che «*use must be decided as a threshold matter because while any number of activities may be "in commerce" or create likelihood of confusion, no such activity is actionable under the Lanham Act absent the "use" of a trademark*». 1-800 Contacts, 414 F.3d, 412.

dunque, che non fosse ravvisabile alcun uso di marchio "nel commercio" e non fosse, di conseguenza, configurabile una contraffazione di marchio né nella finestra contenente l'annuncio pubblicitario[169] né, internamente, nella *directory* del *software* del convenuto[170], in cui era inserito l'URL del sito del titolare del marchio[171]. In assenza, infine, di un uso improprio del marchio altrui, a parere dell'organo giudicante non sarebbe neppure rilevabile lo sfruttamento della reputazione del marchio stesso[172].

[169] La Corte ha rilevato che l'annuncio pubblicitario veniva visualizzato in una finestra separata da quella del sito web e pertanto aveva «*absolutely no tangible effect on the appearance or functionality of the 1-800 website*». «*The appearance of WhenU's pop-up ad is not contingent upon or related to 1-800 trademark, the trademark's appearance on 1-800's website, or the mark's similarity to 1-800's website address. Rather, the contemporaneous display of the ads and trademarks is the result of the happenstance that 1-800 chose to use a mark similar to its trademark as the address to its webpage and to place its trademark on its website. The pop-up ad, which is triggered by the [computer] user's input of 1-800's website address, would appear even if 1-800's trademarks were not displayed on its website [....] In addition, 1-800's website address is not the only term in the SaveNow directory that could trigger a Vision Direct ad to "pop up" on 1-800's website*».

[170] «*A company's internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to an individual's private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act, which is concerned with the use of trademarks in connection with the sale of goods or services in a manner likely to lead to consumer confusion as to the source of such goods or services*». 1-800 Contacts, 414 F. 3d, 409. In tal senso, parte della dottrina ha sottolineato come «*trademark use furthers the fundamental goal of lowering search costs by permitting individuals, companies, and the media to use a mark to increase consumer access to information, including information about the product or service sold under the mark*». S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, in *41 Hous. L.Rev.*, 2004, 810. Altri hanno sostenuto che «*A better way to lower consumer search costs, however, is through a stricter application of likelihood of confusion analysis. It would be unfair to trademark holders and consumers to interpret "use in commerce" so narrowly as to forgo the use of trademark law in situations where the defendant has made some use of the mark that may cause confusion*». J.L. LERNER, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, cit., 244 s.

[171] L'organo decidente ha, peraltro, sottolineato che le differenze tra il marchio e l'indirizzo internet dell'attore (precisamente, (1) l'aggiunta del prefisso "www." e del suffisso ".com" nell'URL; (2) l'omissione nell'URL stesso del trattino tra "1" e "800"; (3) l'omissione nell'indirizzo web dello spazio tra "800" e "contacts") «*are quite significant because they transform 1-800's trademark—which is entitled to protection under the Lanham Act – into a word combination that functions more or less like a public key to 1-800's website*». 1-800 Contacts, 414 F.3d at 408-09.

Secondo la Corte, dunque, l'unica ragione di connessione tra il marchio dell'attore e la pubblicità del convenuto sarebbe «*[the] happenstance that 1-800 chose to use a mark similar to its trademark as the address to its web page and to place its trademark on its website*». 1-800 Contacts, 414 F.3d at 410.

[172] Sull'argomento si vedano M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, cit., 438 ss.; A. GÁMEZ, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement*, cit., 413 ss.; J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation*, cit., 330 ss.; J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in cit., 585 ss.; J.L. LERNER, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, cit. 237 ss.

3.4. Motori di ricerca e *link* sponsorizzati

«L'atto di inserire una parola chiave in un motore di ricerca su Internet è entrato a far parte della nostra cultura e i suoi risultati ci sono ormai del tutto familiari. Va detto, tuttavia, che i meccanismi interni con cui tali risultati vengono forniti sono per lo più ignoti al pubblico. Si presume semplicemente che se chiedete, vi sarà dato; cercate e troverete»[173].

Con la sua parafrasi della Bibbia[174], l'Avvocato Generale Maduro è riuscito a catturare l'essenza dell'attività di ricerca da parte degli utenti attraverso i motori di ricerca su Internet. Come si è, infatti, già avuto modo di osservare, nel cyberspazio i motori di ricerca forniscono un'essenziale via alle informazioni presenti in Rete, da essi indicizzate. Ben consapevoli dell'importanza dei loro servizi, tali motori di ricerca, Google su tutti, hanno pensato di sfruttare economicamente i risultati di ricerca, ottenuti con l'ampio utilizzo dei loro software da parte degli utenti[175], quali «rivelatori di preferenze, utili a selezionare i destinatari ideali della comunicazione commerciale a mezzo Internet»[176], consentendo, al contempo, ai venditori di incrementare la propria visibilità[177].

A tale fine, i motori di ricerca vendono spazi pubblicitari [178] e permettono agli inserzionisti[179] di scegliere le parole chiave[180], cioè termini generici o marchi correlati alla

---

[173] Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words», par. 1.

[174] La Bibbia, Matteo 7 : 7.

[175] «*The economic success we continue to enjoy is the direct result of our ability to marry our user experience to the information that advertisers want to communicate*» (L. PAGE, in *Google Q3 2006 Earnings Call Transcript*, disponibile su http://seekingalpha.com/article/18858-google-q3-2006-earnings-call-transcript).

[176] L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 471.

[177] Aspetto particolarmente importante per le imprese più piccole già presenti sul mercato o che vogliano partecipare ad esso, i cui siti web siano meno popolari e, come tali, più difficili da trovare.

[178] Nel caso di Google AdWords (servizio fornito dal 2000), lo strumento di pubblicità contestuale tramite parole chiave oggi più diffuso, gli inserzionisti indicano (dal 2002) un costo massimo per click che sono disposti a pagare. Ad essi non verrà, tuttavia, addebitato tale costo massimo, ma solo un costo per click effettivo, cioè l'importo necessario per mantenere l'annuncio nella sua posizione nella pagina (il minimo necessario per pubblicare l'annuncio in una posizione migliore rispetto a quella dell'annuncio immediatamente successivo). L'impresa che desideri pubblicare un annuncio pagherà, dunque, in funzione del numero di click sul proprio annuncio.

La scelta degli annunci da pubblicare e l'ordine di visualizzazione è determinato in modo automatico dal c.d. "*Ad Rank*", basato sulla combinazione del prezzo massimo per click e del punteggio di qualità (che valuta la qualità dell'annuncio e del sito web di destinazione, la pertinenza delle parole chiave, la percentuale di click dell'annuncio, in funzione della sua posizione sulla pagina e di altri fattori).

[179] È importante precisare che più inserzionisti possono scegliere la stessa parola chiave.

propria attività commerciale[181], che consentono la visualizzazione, contestuale all'utilizzo del motore da parte di un utente, dell'annuncio nella pagina dei risultati di ricerca[182]. Il messaggio pubblicitario viene pubblicato in appositi spazi al di sopra o ai lati dei risultati naturali, qualora vi sia una corrispondenza con i vocaboli selezionati dall'utente nella propria interrogazione. In tal modo, le inserzioni vengono indirizzate ad un pubblico interessato[183] al prodotto o servizio proposto.

Da un lato, la possibilità di vendere e acquistare termini generici non crea problemi, ed anzi, permettendo a Google di coprire i propri costi di gestione e conseguire profitti, «parrebbe trattarsi di una combinazione virtuosa fra l'interesse collettivo alla conoscenza e quello privato al profitto»[184]; dall'altro lato, la scelta quale parola chiave di un marchio altrui[185] ha fatto, tuttavia, sorgere un gran numero di cause in tutto il mondo nei confronti dei motori di ricerca e degli inserzionisti e ha portato giurisprudenza e dottrina a chiedersi

---

[180] È necessario sottolineare come Google, nel proprio servizio "AdWords", dia la possibilità, tra le opzioni di selezione delle parole chiave, di scegliere se il termine selezionato possa essere utilizzato come "*broad match*", "*phrase match*" e "*exact match*". Nel primo caso, definito di *default*, qualora non si specifichi un altro "*match type*", Google pubblicherà automaticamente gli annunci pubblicitari rispetto a variazioni rilevanti delle parole chiave selezionate (inclusi sinonimi, singolari e plurali, possibili errori di ortografia, variazioni dei tempi verbali, ricerche connesse e altre variazioni); nel secondo caso, gli annunci verranno mostrati agli utenti che utilizzino esattamente la parola chiave selezionata o lievi variazioni (ad esempio, singolari e plurali, abbreviazioni o accenti) con l'aggiunta di ulteriori termini precedenti o successivi alla frase; nell'ultimo caso, verrà consentita la pubblicazione degli annunci solo ove la parola chiave selezionata dall'utente corrisponda a quella scelta dall'inserzionista o presenti lievi variazioni.
Si veda https://support.google.com/adwords/answer/3205250?hl=en&ref_topic=3122868.

[181] A riguardo, il Nono Circuito ha fatto il seguente esempio: «*[A] person who searches for a term related to gardening may be a likely customer for a company selling seeds. Thus, a seed company might pay to have its advertisement displayed when searchers enter terms related to gardening. After paying a fee to [the search engine], that company could have its advertisements appear on a page listing the search results for gardening-related terms; the ad would be "keyed" to gardening-related terms. Likewise, an advertiser may have its ad keyed to another company's mark, so that each time an Internet user enters the mark as a search term, the advertiser's banner ad appears on the search result page. The keyed advertisements generally include a link to the advertiser's website*».

[182] Oggi Google offre anche la possibilità di pubblicare gli annunci su altri siti web, video o applicazioni, facenti parte della c.d. "Rete Display" (ad esempio, www.youtube.com). Il posizionamento può essere determinato automaticamente da Google o selezionato dal cliente stesso.

[183] Si può porre l'esempio del titolare di una pasticceria vicino a Milano, che imposti l'annuncio perché venga visualizzato solo in quella posizione. Quando un utente che vive o passa per quella zona cercherà in Google "panettone artigianale con uvetta vicino a Milano", potrà visualizzare l'annuncio e, facendo click sullo stesso, potrà contattare la pasticceria stessa. Si veda, https://support.google.com/adwords/answer/1704410?hl=it&ref
_topic=3121763, consultato il 7/08/2013.

[184] M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, In *Giur. it.* 2010, 1604.

[185] Dal 2009 Google permette l'acquisto dei marchi come parole chiave in più di 190 paesi. Si veda D. NAFFZIGER, *Google Modifies Global AdWords Trademark Policy*, disponibile su http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy, 2009.

se tali usi costuiscano o meno contraffazione di un marchio registrato e chi sia il responsabile della violazione.

Nonostante il grande numero di casi, è assai difficile enucleare una risposta chiara a tali domande[186]. Se, infatti, alcune corti non hanno avuto difficoltà a riconoscere la violazione dei diritti dei titolari dei marchi, altre non hanno aderito alle argomentazioni delle parti attrici.

Gli Stati Uniti hanno rappresentato il principale campo di battaglia per tali questioni[187]. In questa nazione[188] Google, Bing e Yahoo! hanno permesso – il primo dal 2004, gli altri, formalmente, dal 2011 – ai propri clienti di acquistare i marchi altrui come parole chiave[189]. Dal 2009[190], poi, Google[191] ha permesso l'uso dei marchi negli annunci, qualora ciò costituisse "*fair use*" o l'inserzione conducesse ad un sito *web* d'informazione, di un rivenditore, di un venditore di componenti, ricambi o prodotti compatibili. In conseguenza di tale cambiamento di policy, il noto motore di ricerca, nel caso di reclami da parte del titolare del marchio, ha predisposto un sistema di controllo per verificare la conformità alle regole da essa previste; in alternativa il titolare del marchio può richiedere che il proprio segno non venga utilizzato nel testo degli annunci pubblicitari da alcun inserzionista.

Tali cambiamenti nelle proprie linee di policy hanno fatto sorgere un gran numero di cause,

---

[186] Nel caso Google, Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc., No. C 03-05340JF, 2005 WL 832398 (N.D. Cal. Mar. 30, 2005) la Corte ha sottolineato che la legge fosse incerta su tali questioni.

[187] Le corti statunitensi, nelle loro assunzioni sul tema, hanno identificato diverse aree di analisi. Innanzitutto si è ritenuto necessario tenere conto degli obiettivi e delle aspettative dei consumatori, quando un marchio sia usato come termine di ricerca; si è dovuto, cioè, considerare se un consumatore, digitando un marchio come parola chiave per effettuare una ricerca, abbia esclusivamente cercato prodotti o servizi coperti dal segno stesso o, invece, abbia cercato una data categoria merceologica o altre informazioni (ad esempio, nel caso Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1154 (9th Cir. 2011), la Corte giudicante ha ritenuto che i consumatori stessero «*presumably looking for [the] specific product and not a category of goods*»).

Le corti hanno, poi, considerato l'intento dell'inserzionista e del motore di ricerca nell'acquisto o nella vendita di un marchio come parola chiave, deducendo che esso fosse "cattivo" nei casi di uso consapevole di un segno identico o simile al marchio altrui.

Hanno, inoltre, tenuto conto della conoscenza e dell'attenzione dei consumatori in merito alla struttura dei motori di ricerca e alla indicazione della fonte dell'annuncio (ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se i consumatori siano in grado di distinguere tra i risultati naturali e quelli sponsorizzati).

È stata, in aggiunta, posta una grande attenzione sulla presenza del marchio nel testo dell'annuncio.

Infine le corti hanno considerato il rischio di diversione e il rischio di confusione. D.J. FRANKLYN – D.A. HYMAN, *Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado about Something*, cit., 19 ss.

[188] E successivamente in Canada.

[189] Per migliorare l'efficacia degli annunci pubblicitari, Google ha, inoltre, sviluppato il *Keyword Suggestion Tool*, un programma con il quale suggerisce agli inserzionisti i termini di ricerca da acquistare.

[190] Precedentemente Google non permetteva agli inserzionisti di usare i marchi nel testo delle pubblicità e rimuoveva tali annunci in caso di reclamo da parte dei titolari dei marchi stessi.

[191] Ed oggi anche Bing e Yahoo!.

in cui i giudici statunitensi non sono, in larga misura, riusciti a fornire soluzioni chiare e tra loro concordanti.

Dal 2008 Google ha, poi, iniziato a vendere i marchi come parole chiave anche nel Regno Unito e in Irlanda, e, nei due anni successivi, ha modificato la propria policy negli altri paesi europei[192]. In tali paesi, ha disposto un sistema di controllo per determinare, in conseguenza del reclamo del titolare di un marchio, se la combinazione tra un annuncio e una specifica parola chiave crei confusione relativamente all'origine dei prodotti o servizi pubblicizzati, prevedendo, in tale caso, la rimozione dell'annuncio stesso. Per quanto riguarda, poi, l'uso del marchio stesso nel testo dell'annuncio, Google ha previsto per il Regno Unito e l'Irlanda le medesime regole attuate negli Stati Uniti; negli altri paesi europei ha, invece, ristretto tale possibilità d'uso, impedendo la pubblicazione della pubblicità in caso di reclamo.

In conseguenza di tali cambiamenti di policy, dunque, anche in Europa le corti sono state chiamate a giudicare in merito a tale fattispecie. Le differenze tra le loro pronunce[193] sono, in parte, state superate grazie all'intervento della Corte di Giustizia, adita da diverse corti nazionali.[194]

3.4.1. L'uso dell'inserzionista

3.4.1.1. La situazione statunitense

Per quanto riguarda la posizione dell'inserzionista, il quadro che emerge dall'analisi della giurisprudenza statunitense è incerto. Se talune corti si sono, infatti, concentrate sulla definizione di "uso di marchio in commercio", altre si sono domandate se l'uso degli

[192] Bing e Yahoo! hanno previsto alcune regole relativamente al Regno Unito, all'Irlanda, alla Francia e all'Italia. In tali paesi questi motori di ricerca hanno proibito l'uso di un marchio come parola chiave da parte dei concorrenti del titolare. Nel caso in cui, invece, l'utilizzatore non sia un concorrente, l'uso del marchio è espressamente permesso, ove lo stesso non venda prodotti o fornisca servizi concorrenti, sia un rivenditore autorizzato o abbia un sito d'informazione o usi i termini in modo descrittivo.
Negli stessi paesi, poi, per quanto riguarda l'uso nel testo degli annunci, sono state previste regole simili a quelle statunitensi, ma più restrittive: in essi è, infatti, possibile utilizzare un marchio nel testo di una pubblicità solo ove la stessa conduca a un sito d'informazione o l'uso sia descrittivo.

[193] Nonostante l'armonizzazione del diritto dei marchi, infatti, le corti francesi hanno ritenuto che fosse ravvisabile la contraffazione, mentre in Belgio, nel Regno Unito e in Germania le corti hanno respinto gli argomenti degli attori.

[194] D.J. FRANKLYN – D.A. HYMAN, *Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado about Something*, in *26 Harv. Jour. L. & Tech. 2013*, anche disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=21 103363, 2 ss.; K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 543 ss.

inserzionisti possa comportare un rischio di confusione da parte dei consumatori. In entrambi i casi le corti sono giunte a conclusioni contrastanti tra loro.

Relativamente al primo gruppo, ad esempio, la Corte Distrettuale per il Minnesota, nel caso *Edina Realty Inc. v. TheMLSonline.com*[195], ha sostenuto che la non visibilità delle parole chiave sia irrilevante e l'acquisto dei termini di ricerca debba essere configurato come "uso in commercio"[196]. Similmente, il Terzo Circuito, nel caso *Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC*[197], ha ritenuto che l'acquisto di una parola chiave corrispondente al marchio "total bedroom" fosse «*certainly not a traditional "use in commerce"*», ma, tuttavia, costituisse «*a commercial transaction that occurred "in commerce", trading on the value of Plaintiff's mark*». Secondo lo stesso organo giudicante, inoltre, «*Defendants' alleged use was both "in commerce" and "in connection with any goods or services" in that Plaintiff's mark was allegedly used to trigger commercial advertising which included a link to Defendants'[…] website*». Con riferimento a tale *link* la Corte ha, dunque, ritenuto che l'uso del marchio dell'attore fosse «*tied to the promotion of Defendant's goods and retail services*» e che il marchio fosse impiegato per la creazione di un accesso diretto al sito del convenuto.

Tuttavia, la *District Court for the Southern District of New York*, nel caso *Merk & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*[198], è giunta alla conclusione opposta. La Corte ha, cioè, sottolineato che il solo acquisto di una parola chiave corrispondente al marchio altrui non costituirebbe una «*independent basis for a trademark infrigement claim*», poiché, non

[195] Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, No. Civ. 04-4371JRTFLN, 2006 WL 737064, at *6 (D. Minn. Mar. 20, 2006), che costituisce il primo caso in cui sia stata analizzata la posizione dell'inserzionista. Si veda G. LASTOWKA, *Google's Law*, in *Rutgers School of Law* 2007, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1017536, 50.

[196] Riprendendo, pertanto, quanto disposto nel caso *Brookfield*. In tal senso, si vedano anche il caso Fair Isaac Corp. v. Experian Information Solutions Inc. , 645 F. Supp. 2d 734, 760 (D. Minn. 2009), in cui la Corte ha sostenuto che «*purchasing keywords containing a trademark to generate advertising from Internet searches constitutes a use-in-commerce*», e il caso Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts , 638 F.3d 1137, 1145 (9th Cir. 2011).

[197] Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC , 459 F.Supp.2d 310 (D.N.J. 2006). C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, in *205 New Jersey L.J.* 2011, 2; G. LASTOWKA, *Google's Law*, cit., 50. In tal senso, si veda, inoltre il caso J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership v. Settlement Funding LLC, 2007 WL 30115 (E.D. Pa. 2007).

[198] Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006), in cui l'attore ha sostenuto che il convenuto avesse usato il marchio "zocor" non solo per identificare i farmaci da esso venduti ma anche come parola chiave acquistata da Google e Yahoo!. Si vedano C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, cit., 2; G. LASTOWKA, *Google's Law*, cit., 48.

essendo le parole chiave visibili ai consumatori, non potrebbe essere configurato un "uso nel commercio" del marchio altrui, bensì un uso "interno"[199].

Le Corti si sono, poi, chieste se tale uso possa portare un rischio di confusione nella mente dei consumatori.

Su tale punto, nel già citato caso *Advanced Systems Concepts*, la Corte, oltre ad applicare lo *Sleekcraft* test, ha preso in considerazione nuovi fattori[200]. L'organo giudicante ha, in tal modo, articolato un nuovo test, utilizzabile nei casi di uso del marchio altrui come parola chiave, sulla base del quale è giunto alla conclusione che non sussistesse un rischio di confusione[201].

In senso contrario, nei casi *Finance Express LLC v. Nowcom Corp.*[202] e *Binder v. Disability Group, Inc.*[203] la Corte Distrettuale della California ha ritenuto che l'attore avesse dimostrato la sussistenza del rischio di confusione.

---

[199] «*Here, in the search engine context, defendants do not "place" the ZOCOR marks on any goods or containers or displays or associated documents, nor do they use them in any way to indicate source or sponsorship. Rather, the ZOCOR mark is "used" only in the sense that a computer user's search of the keyword "Zocor" will trigger the display of sponsored links to defendants website […] This internal use of the mark "Zocor" as a keyword to trigger the display of sponsored links is not use of the mark in a trademark sense*». Merck & Co., 425 F. Supp. 2d, 415. La Corte ha ripreso, dunque, quanto sostenuto nel caso *1-800 Contacts v. WhenU.com*. In tal senso si veda anche Hamzik v. Zale Corp. , 2007 WL 1174863 (N.D.N.Y. 2007).

[200] Diversamente dalla Corte Distrettuale, che si era soffermata sull'analisi di tre fattori: il grado di somiglianza tra i marchi, la correlazione tra i prodotti o servizi e l'uso simultaneo del web come canale commerciale. Sulla base di tale esame, era stato rilevato un'*initial interest confusion*. Si veda R.G. ISRAELSEN, *Searching for a Trademarks Test: The Nine Circuit's Query in Network Automation*, in *Brigham Young University L. Rev.* 2012, 525 ss.; C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, cit., 2.

[201] Similmente, anche nel caso *Soaring Helmet Corp. v. Nanal, Inc*., 2011 WL 39058 (W.D. Wash. Jan. 3, 2011) è stato ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione.

[202] *Finance Express LLC v. Nowcom Corp*., 564 F. Supp. 2d 1160, 1177 (C.D. Cal. 2008). In tale caso l'attore forniva, sul proprio sito web www.financeexpresse.com, un software per automatizzare e facilitare le relazioni di credito tra venditori di automobili e società che erogavano mutui. La convenuta, una società concorrente, aveva registrato alcuni nomi a dominio contenti i marchi registrati da Finance Express, aveva posto un collegamento a due di tali nomi a dominio contenenti una comunicazione ingannevole con cui sviava i clienti dell'attrice, usava i marchi come *meta-tag* e li aveva acquistati come parole chiave. La Corte ha, innanzitutto, ritenuto che fosse rilevabile un uso di marchio "nel commercio", sottolineando che le «*numerous commercial transactions using Finance Express' trademark[s]*» poste in essere costituivano uso del marchio altrui nel commercio. Relativamente, poi, alla valutazione del rischio di confusione, per giungere alla conclusione della sussistenza dello stesso, l'organo giudicante ha ritenuto che i segni fossero tra loro "notevolmente simili" e "quasi identici", che i prodotti fossero tra loro correlati e che il canale commerciale fosse il medesimo. Sebbene, poi, la convenuta avesse argomentato che nell'annuncio pubblicitario fosse presente il suo URL, la Corte ha sostenuto che «*a website address located in small font at the bottom of [Nowcom's] advertisement is not sufficient to overcome the initial interest confusion that results from Nowcom's practice of keying*».

[203] *Binder v. Disability Group, Inc.*, 772 F. Supp. 2d 1172, 1176 (C.D. Cal. 2011), in cui la Corte ha rilevato che il marchio dell'attore era "forte ", che i servizi forniti dalle parti erano tra loro identici, che l'uso da parte

3.4.1.2. La situazione italiana

Ad oggi, i giudici italiani hanno affrontato il tema dell'uso di un marchio come parola chiave in un servizio di posizionamento solo in due casi, entrambi portati all'attenzione del Tribunale di Milano e aventi ad oggetto l'asserito illecito utilizzo di parole chiave identiche a segni distintivi altrui per attivare annunci pubblicitari sulle pagine di un motore di ricerca (in entrambi i casi con il servizio "AdWords" di Google).

Nel primo caso, la società Key 21 Italia Trading Company aveva chiesto in via cautelare che a un concorrente fosse inibito l'uso del segno "Key 21", contenuto nel marchio e nel nome a dominio del concorrente, per visualizzare link sponsorizzati relativi ai servizi della resistente. Con ordinanza 15 ottobre 2007 il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente le domande presentate dalla ricorrente sotto il profilo della concorrenza sleale, ma ha escluso che «la fattispecie possa assumersi nella violazione di segni distintivi, l'uso che dell'espressione *de qua* fa Multiutility non essendo quello distintivo ipotizzato dal legislatore nel delineare i diritti rinvenienti dal marchio (art. 20 c.p.i): evidentemente non contrassegnando la resistente – né a livello commerciale, né a livello promozionale – i propri servizi con quel marchio, né l'espressione comparendo nella denominazione, ditta, *domain name* riferibili alla medesima»[204].

Nel secondo caso, Wint Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a.[205], licenziataria per l'Italia dei marchi "Sixt" e "Avis", hanno convenuto in giudizio[206] le società Zanox.de AG e Zanox s.r.l.[207], unitamente al sig. Beaussant Roland, partner francese di Zanox, e Rodea Multimedia s.a.r.l., incaricate dalla società Sixt, nonché Google Italy s.r.l., Google Inc. e Google UK Ltd, per l'uso del marchio "Avis"[208] come parola chiave nell'ambito del servizio di posizionamento "Google AdWords", tale da causare gravi danni economici e di immagine alle attrici[209].

---

del convenuto era intenzionale e avveniva nel medesimo canale commerciale (Internet). Inoltre, sulla base di una testimonianza e di altre prove, era stata rilevata la sussistenza di una confusione attuale.

[204] L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, cit., 476.

[205] Tribunale di Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK Ltd. e c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l.

[206] Chiedendo al giudice di accertare il compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2, 3 c.c., di contraffazione di marchio *ex* art. 21 n. 2 c.p.i., di violazione dell'art. 11 d.lgs. 196/2003, di violazione del divieto di pubblicità ingannevole ex d.lgs. 74/1992 (poi sostituito dal d.lgs. 206/2005), con ogni conseguente pronuncia inibitoria, risarcitoria, sanzionatoria.

[207] Con le quali le attrici avevano, poi, raggiunto un accordo separato.

[208] Registrato nel settore del noleggio delle auto.

[209] Per quanto riguarda la società titolare del marchio, per la perdita di clientela; per quanto riguarda la Sixt (la buona fede della quale era stata riconosciuta dalla stessa società titolare del marchio, come dimostrato

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'uso di una parola chiave corrispondente al marchio "Avis", per attivare un *link* sponsorizzato della Sixt equivalesse ad «agganciare il sito di quest'ultimo al marchio altrui e sfruttare l'indubbia notorietà del segno Avis». E ciò, a parere del giudice meneghino importerebbe non solo un'attività «confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda[210], ma anche una violazione del marchio[211] che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente affini, di Sixt[212]. È, infatti, pacifico in causa che, "cliccando" sul marchio Avis del *link* sponsorizzato, si venisse reindirizzati al sito 'Sixt', così da rendere concreto il rischio di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione»[213].

3.4.1.3. La situazione nel Regno Unito

In conseguenza ai cambiamenti di policy posti in essere da Google nel 2008[214], anche in Europa è sorto un gran numero di cause inerente l'uso dei marchi altrui, da parte degli inserzionisti e dei provider, come parole chiave nel servizio "AdWords".

---

dalla scelta di agire congiuntamente in giudizio. Sul punto si veda A. MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, in *Giur. it.* 2010, 126 e in particolare la nota 2), perché il pubblico del settore le aveva addossato la responsabilità dell'illecito.

[210] Tale, dunque, da integrare tutte le fattispecie previste dall'art. 2598 nn. 1, 2, 3 c.c.

[211] Ai sensi dell'art. 20 c. 1 lett. b) c.p.i. In tal senso, tale pronuncia differirebbe con quanto previsto dai giudici italiani in caso di uso del marchio altrui nei *meta-tag* da parte di un concorrente, laddove in tali casi si era ritenuto che l'illecito contraffatorio sussistesse solo ai sensi dell'art. 20 c. 1 lett. c) e non già della lett. b) dell'articolo stesso. Si vedano, in tal senso, le già citate pronunce Trib. Milano, 14 novembre 2005, ord. (4902/1) e Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, 20 dicembre 2002 (4536/4). Sull'argomento si vedano 5409. Tribunale di Milano, 11/03/2009, Win Rent Spa e Avis Autonoleggio Spa c. Google Italy Srl, Google Inc., Google UK Ltd. e Beaussant Roland e Rodea Multimedia Sarl, Zanox.de AG, Zanox Srl., in *GADI* 2009, 770 s.; A. MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, cit., 126 e in particolare la nota 4.

[212] In tale caso, è importante sottolineare, il marchio era, dunque, utilizzato non solo come parola chiave, ma anche come vero e proprio segno distintivo all'interno dell'annuncio pubblicitario, del quale costituiva anche il titolo.

[213] 5409. Tribunale di Milano, 11/03/2009, Win Rent Spa e Avis Autonoleggio Spa c. Google Italy Srl, Google Inc., Google UK Ltd. e Beaussant Roland e Rodea Multimedia Sarl, Zanox.de AG, Zanox Srl., cit., 774. Sull'argomento si veda, poi, L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, cit., 475 ss., in cui l'autore precisa come la decisione sia allineata al principio per cui può aversi contraffazione di marchio solo quando un terzo usi un determinato segno come marchio, cioè in funzione distintiva.

[214] «*The direct financial effect on Interflora's advertising costs as a result of Google's change in policy in May 2008 is quite striking. According to Interflora's evidence on the application presently before me, Interflora's bidding costs for their keywords during the nine days leading up to Valentine's Day increased from 2p per click in 2008 to 23-28p per click in 2009 (It should be noted, however, that during the latter*

La prima causa in cui i giudici del Regno Unito si sono occupati dell'uso da parte di un inserzionista del marchio altrui come parola chiave per i propri annunci pubblicitari è stato il caso *Interflora*.

In tale caso la Interflora British Unit, una licenziataria della Interflora Inc.[215], che gestisce una rete di distribuzione di fiori in tutto il mondo[216] ed è titolare dell'omonimo marchio nazionale, registrato nel Regno Unito, e dell'omonimo marchio comunitario[217], ha citato dinanzi alla *High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division*, per violazione dei suoi diritti di marchio[218], la Marks & Spencer plc., sua concorrente[219]. Tale società, nell'ambito del servizio di posizionamento "AdWords", aveva, infatti, acquistato, come parola chiave, un termine corrispondente al marchio "interflora" e alcune varianti del segno medesimo[220] formate da "errori marginali" dello stesso e da termini contenenti il

---

period both M & S and Flowers Direct were bidding in competition with Interflora). Interflora estimate that in total their costs will have increased by about $750,000 in the year from 5 May 2008.

Interflora also contends that there is evidence that they have lost sales as a result of the acts complained of. According to the evidence before me, in the period from 1-13 February 2008 it took an average of 3.37 click-throughs for Interflora to obtain an order, whereas in the period from 1-13 February 2009 it took an average of 3.75 click-throughs.

Interflora also contends that there is evidence that M & S are gaining exposure and sales at Interflora's expense. According to the evidence before me, the fifth most frequent "paid click" (i.e. clicks through sponsored links triggered by keywords) driving traffic to M & S's website is INTERFLORA. M & S's own evidence is that, based on tracked sales made to customers within seven days of having clicked on a sponsored link having entered one of the Interflora Signs as a search term, by 23 March 2009 M & S had made sales in excess of £900,000, equivalent to annual sales in excess of £1.1 million; but M & S say that such customers may have made such purchases in any event and for other reasons». Interflora, Inc & Anor v Marks & Spencer Plc & Anor [2009] EWHC 1095 (Ch) (22 May 2009), paragrafi 31-33.

[215] Avente sede nel Michigan (Stati Uniti).

[216] Tale rete Interflora è formata da fioristi indipendenti, con i quali si possono effettuare ordinazioni di persona o per telefono. La Interflora possiede anche alcuni siti *web* (quali www.interflora.com e www.interflora.co.uk), tramite i quali è possibile effettuare ordinazioni via Internet. Tali ordinazioni vengono evase dal membro della rete più vicino all'indirizzo cui dovranno essere consegnati i fiori.

[217] È assodato che tali marchi godono di notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell'Unione Europea.

[218] L'attore ha ritenuto che gli atti posti in essere dalla società convenuta comportassero l'uso di segni identici al proprio marchio in relazione a beni e servizi identici, ai sensi della s. 10 (1) del *Trade Marks Act* del 1994, corrispondente all'art. 5 (1)(a) della direttiva, e dell'art. 9 (1)(a) r.m.c.

In alternativa, l'attore ha fatto valere la notorietà del proprio marchio e, dunque, ritenendo che il convenuto avesse tratto indebito vantaggio e avesse portato detrimento al carattere distintivo e alla reputazione del marchio stesso, la violazione della s. 10 (3) *Trade Marks Act* del 1994, degli artt. 5 (2) e 9 (1)(c) r.m.c.

[219] La Marks & Spencer plc. è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito e svolge la propria attività, comprendente anche la vendita e la consegna di fiori a domicilio, tramite la sua rete di negozi e il suo sito internet www.marksandspencer.com.

[220] Che, alla luce della giurisprudenza comunitaria (si veda, ad esempio, la sentenza 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion, al punto 54 e le sentenze 25 marzo 2010, causa C-278/08, BergSpechte e 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin, delle quali si parlerà in seguito), possono essere qualificati come identici al marchio. Bisogna, infatti, ritenere che un segno sia identico al marchio altrui quando «riproduce, senza

marchio stesso[221]. In conseguenza di tale acquisto, infatti, quando un utente, nell'operare un'interrogazione a Google, inseriva il termine "interflora" o una delle varianti alla stessa parola, appariva, tra i link sponsorizzati, un annuncio pubblicitario della Mark & Spencer, contestualmente agli altri risultati di ricerca[222]. In tale annuncio, tuttavia, non comparivano espressioni riferite ad Interflora e non veniva mostrato il marchio stesso in alcun altro modo.

La *High Court*, con ordinanza 16 luglio 2009, ha deciso, tuttavia, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte dieci questioni pregiudiziali (mantenendone, poi, quattro, con decisione 29 aprile 2010, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Corte di Giustizia)[223].

Tali questioni sono:

«1) Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un'attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito Internet:

– scelga un segno identico (…) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di link sponsorizzati offerto dal gestore di un motore di ricerca,
– designi il segno come una parola chiave,
– associ il segno con l'URL del proprio sito Internet,
– stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave,
– programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato, e

---

modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio».

[221] «*M & S has admitted that it has purchased the following keywords (collectively, "the Interflora Signs") : INTERFLORA, INTAFLORA, INTEFLORA, INTERFLORA FLOWERS, INTERFLORA DELIVERY, INTERFLORA ONLINE, INTERFLORA ON LINE, INTERFLORA OPENING TIMES, INTERFLORA SALE, INTERFLORA SHOPPING, INTERFLORA STORE, INTERFLORA UK, INTER FLORA, INTERFLORAL, INTERFLORA.CO.UK, INTERFLORA.COM, INTERFLORA CO UK, INTERFLORA COM, WWW.INTERFLORA.CO.UK and WWW.INTERFLORA.COM. It can be seen that, in addition to INTERFLORA itself, M & S has purchased a number of close variants (such as INTER FLORA), a number of combinations of INTERFLORA plus a descriptive term (such as INTERFLORA DELIVERY) and Interflora's domain names and URLs and close variants thereof*». Par. 28 del caso *Interflora*.

[222] «*There is no dispute that these keywords triggered, and continue to trigger, the display of the following sponsored link when entered by users as search terms:*

"M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery"». Par. 29 del caso *Interflora*.

[223] Si veda T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, in *46 Texas Int. L.J.* 2010, 246 s.

– usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all'amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca, sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile,

tutti o alcuni di questi atti configurino un "uso" del segno da parte del concorrente ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] nonché dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].

2) Se in tali casi si tratti di un uso "per" prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d'impresa ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].

3) Se tale uso rientri nell'ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:

a) art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94], e

b) art. 5, n. 2, della [direttiva 89/104] ed art. 9, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 40/94].

4) Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:

a) la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall'utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero, o

b) il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Stato membro (…) interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave».

3.4.1.4. La situazione in Germania

Seguendo la decisione del *Bundesgerichtshof* nel caso *Impuls*, inerente all'uso del marchio altrui nei *meta-tag* del proprio sito *web*, in cui, ai sensi della s. 14 del *Markengesetz*, è stata ravvisata la contraffazione del marchio dell'attore, e in assenza, sino al 2009, di pronunce da parte della Suprema Corte stessa sulla questione inerente all'uso del marchio altrui come parola chiave, le corti minori si sono chieste se quest'ultima questione dovesse essere considerata allo stesso modo della precedente. Le opinioni sono contrastanti[224].

[224] N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, in *EIPR* 2008, 471.

Talune corti[225], da un lato, hanno ritenuto che l'uso del marchio altrui come *keyword* fosse comparabile all'uso nei *meta-tag* e conseguentemente hanno rilevato una violazione dei diritti dei titolari. A sostegno delle proprie decisioni, tali organi giudicanti hanno sostenuto che un inserzionista che faccia uso del marchio altrui quale parola chiave nel contesto di una pubblicità contestuale tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo del marchio e perciò la propria utilizzazione sia tale da causare un rischio di confusione per i consumatori. Dall'altro lato, altre corti[226] hanno ritenuto che l'utilizzo del marchio altrui nell'ambito della *keyword advertising* non costituisca uso di marchio, e perciò non comporti una violazione dei diritti dei titolari, o, quantomeno, che finché l'annuncio pubblicitario, prodotto dall'uso di un marchio altrui come parola chiave, sia chiaramente separato dai risultati naturali, non farà seguito alcun rischio di confusione[227]. In tali opinioni[228], cioè, le corti hanno operato una netta distinzione tra i risultati naturali e quelli sponsorizzati, sostenendo che gli utenti di internet non si aspetterebbero alcuna relazione esistente tra i prodotti pubblicizzati negli annunci e i titolari dei marchi inseriti dagli utenti come parola chiave e usati come tali da parte degli inserzionisti. A parere di tali organi giudicanti, inoltre, i consumatori (che, dunque, non sarebbero confusi) riterrebbero che la pubblicazione di annunci pubblicitari contestuali ai risultati di ricerca avverrebbe in modo casuale e non in conseguenza della scelta come parole chiave, da parte degli inserzionisti, di segni equivalenti ai marchi altrui.

Un terzo gruppo di corti[229] ha, infine, ritenuto che l'uso come parola chiave di un marchio costituisse "uso di marchio", qualora il segno scelto fosse presente nel titolo dell'annuncio[230].

Il 22 gennaio del 2009 il *Bundesgerichtshof* si è, poi, pronunciato su tre casi inerenti all'uso del marchio altrui come parola chiave. Il primo di questi casi era il caso *PCB*[231], in cui l'attore, produttore di circuiti stampati, era titolare del marchio "PCB-POOL" e il convenuto, suo concorrente, aveva selezionato il segno "pcb" come parola chiave nel servizio di posizionamento di Google, "AdWords". Pur non risolvendo in modo definitivo

[225] OLG Stuttgart, Case 2 U 23/07, 26/07/2007; OLG Braunschweig, Case 2 W 23/06, 5/12/2006; OLG Dresden, Case 14 U 498/03, 30/08/2005.

[226] OLG Berlin, Case 5 U 163/07, 9/09/2008; OLG Frankfurt, Case 6 W 17/08, 26/02/2008; OLG Cologne, Case 6 U 48/07, 31/08/2007; OLG Dusseldorf, Case I-20 U 79706, 23/01/2007.

[227] T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, cit., 242 s.

[228] In cui le corti hanno anche ritenuto che non fosse ravvisabile alcun atto di concorrenza sleale.

[229] Si veda, ad esempio, OLG Cologne, Case 6 U 76/07, 12/10/2007.

[230] M. VIEFHUES – J. SCHUMACHER, *Country Correspondent: Germany*, in *World Trademark Rev*. 2009, 62.

[231] BGH, Case I ZR 139/07, 22/01/2009, "PCB-POOL".

la questione, la Cassazione tedesca ha sostenuto che fosse improbabile che l'uso del marchio dell'attore in tale contesto potesse costituire un uso rilevante, poiché il marchio stesso non appariva nel testo dell'annuncio pubblicitario.

Il secondo caso, deciso dal BGH nel 2009, era il caso *Beta Layout*[232], in cui il convenuto aveva selezionato come parola chiave il termine "Beta Layout", che costituiva la parte distintiva del nome commerciale (protetto in Germania) della società attrice. La Corte aveva ritenuto che, poiché gli utenti potevano distinguere tra risultati naturali e sponsorizzati, tra loro separati, non vi era rischio di confusione.

L'ultima causa decisa dal BGH sulla questione è stato il caso *Bananabay*[233], in cui il convenuto, un concorrente dell'attore, ha selezionato il segno "bananabay" come parola chiave. In tale caso la Corte Suprema Federale Tedesca ha sollevato una questione di domanda pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia, chiedendo se, ai sensi dell'art. 5 (1)(a) della direttiva, sia ravvisabile un uso di un marchio altrui quando: 1) il marchio del titolare sia usato da un terzo come parola chiave; 2) l'annuncio pubblicitario sia mostrato come link sponsorizzato, diversificato dai risultati naturali; 3) l'annuncio non contiene alcun riferimento al marchio o ai prodotti venduti dal titolare[234].

3.4.1.5. La situazione francese

La Francia ha prodotto un "raccolto" piuttosto abbondante di decisioni giudiziali inerenti all'uso del marchio altrui come parole chiave. Sebbene nella maggior parte dei casi i titolari dei marchi abbiano convenuto in giudizio i motori di ricerca, non sono mancate azioni nei confronti degli inserzionisti, terzi utilizzatori.

Per quanto riguarda l'uso di un marchio registrato da parte di questi ultimi, il Tribunale di Nanterre[235], il Tribunale di Parigi[236] e la Corte d'Appello di Versailles[237] hanno ritenuto

[232] BGH, Case I ZR 30/07, 22/01/2009, "Beta Layout".

[233] BGH, Case I ZR 125/07, 22/01/2009, "Bananabay".

[234] Si veda T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, cit., 243 s.; A. KLETT, *Google AdWord Advertising and German Trademark Law: Is Use of a Third-Party Trademark as a Keyword Infringing?*, in *INTA Bulletin* 2009, 6 s.; I. PEIKER-GIANNOTTI, *Question on AdWords' Trademark Infringement Submitted to ECJ*, in *World Intell. Prop. Rep.* 2009, 8 s.; N.L. LEHMANN, *Clear guidelines needed for keyword advertising*, in *Managing Intellectual Property* 2008, disponibile su http://valea.episerverhosting.com/PageFiles/1153/MIP2008BM-KeywordAdvertising-reprint.pdf, 4.

[235] Si veda, ad esempio, il caso Tribunal de Grande Instance di Nanterre, Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger, 14/12/2004, in cui l'attore, che era titolare del marchio "EUROCHALLENGES" per servizi matrimoniali e d'incontri, e la società CNRRH, una sua licenziataria, avevano agito in giudizio contro Google France e Tiger (un concorrente) per contraffazione di marchio e concorrenza sleale.

[236] Ad esempio, Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., La Société Agence des Medias Numériques v. Espace 2001, 24/06/2005; Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005.

che la selezione di un marchio come parola chiave comporti la violazione dei diritti dei titolari. Al contrario, nel 2007 il Tribunale di Strasburgo[238], sostenendo che non fosse ravvisabile alcun danno alla funzione essenziale di indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e servizi, ha ritenuto che non sussistesse contraffazione; tuttavia, ha ritenuto che l'inserzionista fosse responsabile per concorrenza sleale[239].

3.4.1.6. La risposta della Corte di Giustizia

Adita con domanda di questione pregiudiziale dalle corti nazionali, la Corte Europea si è pronunciata, nei già citati casi *Google AdWords*[240], *BergSpechte*[241], *Portakabin*[242],

---

[237] Si veda Cour d'Appel di Versailles, 12e ch., Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger., 23/03/2006.

[238] Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007.

[239] Sull'argomento si veda T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, cit., 248.; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf, 94 s.

[240] Decidendo unitariamente, come detto, i tre casi da C-236/08 a C-238/08, sebbene non completamente assimilabili tra loro.

[241] La domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5.1 della direttiva è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra la società Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, titolare di un marchio nazionale misto, figurativo e denominativo (composto dai termini "BergSpechte" e "Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller") e la società trekking.at Reisen GmbH, nonché il sig. Guni, amministratore della stessa. Tale società, che organizzava, come la BergSpecthe, viaggi c.d. *outdoor*, aveva, infatti, selezionato parole chiave identiche o simili ai marchi "BergSpechte" e "Edi Koblmüller" al fine di visualizzare su Internet, a partire dalle stesse, *link* promozionali, dal titolo "*Trekking- und Naturreisen*" ("trekking e viaggi nella natura") e "*Äthiopien mit dem Bike*" ("L'Etiopia in bicicletta").
Nel corso di tale controversia, il *Landesgericht* di Wels (Tribunale provinciale di Wels) ha emesso, il 19 ottobre 2007, un provvedimento provvisorio, imponendo in via cautelare alla trekking.at Reisen il divieto di indirizzare gli utenti alla propria pagina iniziale per mezzo di un *link* inserito nelle pagine contenenti gli elenchi di risultati ottenuti digitando i termini di ricerca «Edi Koblmüller» e/o «Bergspechte» in motori di ricerca su Internet. In seguito, il 7 dicembre 2007, l'*Oberlandesgericht* di Linz (la Corte d'appello di Linz) ha parzialmente modificato tale provvedimento provvisorio. In conseguenza a tale decisione, la BergSpechte, la trekking.at Reisen e il sig. Guni hanno, infine, proposto un ricorso per cassazione ("*Revision*") dinanzi all'*Oberster Gerichtshof* (Corte di Cassazione), la quale ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia, come detto, due questioni pregiudiziali.

[242] La domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 5-7 della direttiva è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra la Portakabin Ltd e la Portakabin BV, titolari del marchio nazionale PORTAKABIN per la produzione e la fornitura di edifici mobili, da un lato, e la Primakabin BV, che vende e affitta edifici mobili nuovi o d'occasione (tra cui quelli della Portakabin, pur non facendo parte del gruppo di quest'ultima) dall'altro. Entrambe le parti offrono i propri prodotti sui propri siti web. Nell'ambito del servizio di posizionamento *AdWords*, la società convenuta aveva selezionato le parole chiave "portakabin", "portacabin", "portokabin" e "portocabin", identiche o simili al marchio dell'attrice, al fine di visualizzare *link* promozionali, dal titolo "unità modulari nuove e d'occasione", poi modificato in "portakabin d'occasione".
Il *Voorzieningenrechter* di Amsterdam (giudice dei provvedimenti d'urgenza di Amsterdam), dinanzi al quale il 6 febbraio 2006 la Portakabin aveva convenuto la Primakabin affinché venisse ingiunto a

Bananabay e, da ultimo, *Interflora*, alla stregua dei tre parametri previsti dal legislatore comunitario rispettivamente al n. 1 lett. a) e b) e al n. 2 dell'art 5 dir. 89/104 (e parallelamente delle lett. a), b), c) del n. 1 dell'art. 9 r.m.c.)[243] e sotto il duplice profilo della liceità della «selezione del segno come parola chiave da parte dell'inserzionista e sulla visualizzazione dell'annuncio risultante da detta selezione mediante il meccanismo del posizionamento» offerto da Google con il suo servizio "AdWords" e della «memorizzazione di una siffatta parola chiave da parte del prestatore del servizio di posizionamento e sull'organizzazione, da parte di quest'ultimo, della visualizzazione dell'annuncio del suo cliente a partire da detta parola»[244]. Di questo secondo profilo, che la Corte ha nettamente distinto dal primo, ci si occuperà in seguito.

Il primo e più importante caso, a cui si farà principalmente riferimento nel corso della trattazione, in tema di *keyword advertising* discusso dalla Corte è il caso *Google AdWords* del marzo del 2010, decisione poi confermata e precisata, sotto alcuni profili, nelle cause successive.

3.4.1.6.1. Sull'interpretazione degli artt. 5, n.1, lett. a) della Direttiva 89/104 e 9, n.1, lett. a) del Regolamento 40/94

Nel corso della propria analisi, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), r.m.c., chiedendosi se il titolare di un marchio abbia il diritto di vietare «che un terzo faccia apparire – a partire da una parola chiave identica a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un annuncio per prodotti o servizi identici o

---

quest'ultima, sotto pena di una sanzione pecuniaria coercitiva, di cessare qualsiasi utilizzo di segni identici o simili al marchio PORTAKABIN, ha rigettato la domanda dell'attrice, con sentenza 9 marzo 2006. Esso ha, infatti, ritenuto che la Primakabin avesse usato il termine corrispondente al marchio registrato dall'attrice per indirizzare le persone interessate verso il suo sito, dove essa offre in vendita dei "portakabin d'occasione" e per contraddistinguere i propri prodotti. L'organo giudicante ha, inoltre, ritenuto che la convenuta non avesse tratto alcun vantaggio ingiustificato da tale uso. In appello, con sentenza 14 dicembre 2006, il *Gerechtshof* di Amsterdam ha ritenuto che l'uso della convenuta non costituisse uso "per prodotti o servizi" ai sensi dell'art. 5.1 della direttiva, ma ha, tuttavia, vietato alla Primakabin di utilizzare una pubblicità contenente la frase «portakabin d'occasione», nonché, in caso di utilizzo della parola chiave «portakabin» e delle sue varianti, di creare un *link* diretto verso pagine del suo sito Internet diverse da quelle in cui vengono offerte in vendita unità modulari fabbricate dalla Portakabin. La Portakabin, ha, infine, proposto un ricorso avverso tale sentenza dinanzi allo *Hoge Raad der Nederlanden* (la Corte di Cassazione olandese), che ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia cinque questioni pregiudiziali.

[243] Dell'interpretazione degli artt. 5, n. 2 della direttiva e 9 n. 1 lett. c) r.m.c. ci si occuperà in seguito.

[244] Caso *Google AdWords*, punto 44.

simili a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato»[245]. Tale disposizione legittima, infatti, il titolare del marchio medesimo «a vietare che un terzo, senza il proprio consenso, faccia uso di un segno identico a detto marchio qualora tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato e pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio»[246].

3.4.1.6.1.1. "Uso nel commercio"

Come si è già avuto modo di osservare, l'uso di un segno identico al marchio altrui ha luogo nel commercio «se si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell'ambito privato»[247]. Partendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto che l'uso di una parola chiave che sia identica al marchio altrui costituisca "uso nel commercio". Nel giungere a tale conclusione, il giudice *ad quem* ha, infatti, sottolineato che il segno selezionato come *keyword* costituisce lo strumento utilizzato per rendere possibile la visualizzazione pubblicitaria che conduce al sito su cui sono offerti e venduti i beni e servizi dell'inserzionista stesso, dunque, nel contesto di un'attività commerciale e non privata[248].

[245] Caso *BergSpechte*, punto 17; Caso *Portakabin*, punto 24; Caso *Interflora*, punto 27.

[246] Caso *Google AdWords*, punto 49; Caso *Portakabin*, punto 26. Tale requisito del pregiudizio o dell'idoneità al pregiudizio alle funzioni (su tutte la funzione di indicazione d'origine), sebbene ormai noto per essere stato più volte applicato dalla Corte di Giustizia nelle sue pronunce, è controverso, poiché non previsto dalle norme in tema di marchio e, secondo taluni, contrastante con le medesime (laddove la dir. 89/104 e il reg. 40/94 riconoscono, in caso di doppia identità di segni e beni, una tutela "assoluta" ai diritti dei titolari, rispettivamente nei considerando 10 – ora 11 della dir. 2008/95, in cui si dice che la tutela "dovrebbe essere assoluta" – e 7 – ora 8 del reg. 207/2009). Sul punto si veda J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, in *EIPR* 2012, 129, in cui l'autore sottolinea «*[b]ut if the law is an ass, it remains the law--and law, moreover, that national courts […] will have to apply to the facts*». Si veda, inoltre, C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 52 s., in cui l'autore, dopo una breve analisi dei casi, ha sottolineato tale contrasto e ha auspicato che la Corte di Giustizia possa riconsiderare tale approccio.

[247] Caso *Google AdWords*, punto 50, citando caso *Arsenal*, punto 40 e caso *Céline*, punto 17.

[248] Caso *Google AdWords*, punti 51 e 52; caso *BergSpechte*, punto 18; caso *Portakabin*, punto 27; caso *Bananabay*, punto 17; caso *Interflora*, punto 30. Sul punto, J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 537.
Sull'argomento si vedano, poi, M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1607; M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. ind.* 2010, 444.

3.4.1.6.1.2. “Uso per beni e servizi”

A parere della Corte Europea l’inserzionista usa, poi, il marchio altrui “per beni e servizi”[249]. Domandandosi, in primo luogo, se tale conclusione debba valere sia nei casi in cui il segno non sia menzionato nel testo dell’annuncio pubblicitario[250], sia nei casi in cui esso sia presente[251], la Corte ha precisato che gli artt. 5 (3) della direttiva e 9 (2) r.m.c.[252] forniscono una lista non esaustiva di tipi di uso che il titolare può proibire[253]. Per tale motivo, il mero fatto che il segno non appaia nel testo dell’annuncio «non può di per sé significare che tale uso sia escluso dalla nozione di “us[o] (…) per prodotti o servizi”, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104»[254].

In secondo luogo, la Corte ha argomentato che gli inserzionisti, che selezionano il segno come parola chiave, mirano a far sì che gli utenti dei motori di ricerca, potenziali clienti, che abbiano interrogato il motore sulla base della stessa parola chiave[255], selezionino non solo i *link* provenienti dal titolare del marchio, ma anche quelli pubblicati nell’ambito del servizio di posizionamento. Ciò allo scopo di offrire ai consumatori delle alternative[256] ai beni o servizi del titolare del marchio. Similmente, cioè, a quanto avviene nell’ambito della pubblicità, laddove un inserzionista selezioni un segno identico o simile al marchio altrui

[249] Come si è osservato, ai sensi dell’art. 5.1 lett. a) della direttiva e dell’art. 9.1 lett. a) r.m.c., i beni e servizi per i quali si usa il segno identico al marchio sono quelli del terzo che fa uso del segno stesso. Si veda caso *Google AdWords*, punto 60 e, tra gli altri, caso *Adam Opel*, punti 28 e 29. Eventualmente, si sottolinea allo stesso punto del caso *Google AdWords* (e si veda, inoltre, caso *UDV North America*, punti 43-51), l’uso «può riguardare i beni o servizi di un’altra persona per conto della quale il terzo agisce».

[250] *Google France v. Viaticum/Luteciel* (C-237/08) e *Google France v. CNRRH* (C-238/08).

[251] *Google France v. Louis Vuitton* (C-236/08).

[252] Cioè, l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro condizionamento, l’offerta in vendita di prodotti o di servizi sotto la copertura del segno, l’importazione o l’esportazione sotto la copertura del segno e l’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

[253] Al contrario, la Google ha sostenuto che, in assenza di una qualsivoglia menzione del segno nell’annuncio stesso, non si può ritenere che l’uso di detto segno come parola chiave sia fatto “per prodotti o servizi”. Caso *Google AdWords*, punto 64.

[254] Caso *Google AdWords*, punto 65. Nello stesso senso, si vedano il punto 19 del caso *BergSpechte*, il punto 18 del caso *Bananabay* e il punto 31 del caso *Interflora*. La Corte (punto 66 del caso *Google AdWords*) ha, infatti, correttamente sottolineato come la non esaustività dell’elenco in esame, redatto prima della completa diffusione del commercio elettronico, sia dovuta alla impossibilità, per il legislatore, di prevedere i cambiamenti economico-sociali determinati dall’evoluzione tecnologica.

[255] A riguardo la Corte ha sottolineato (punto 68) che tale selezione dell’utente avviene per trovare informazioni od offerte sui prodotti o servizi coperti dal marchio e che, ove l’utente stesso non si confonda e non escluda subito i *link*, in quanto non pertinenti, li possa percepire come un’alternativa rispetto ai prodotti o servizi del titolare del marchio.

[256] In tal senso si veda anche il punto 28 del caso *Portakabin*, in cui la Corte ha osservato che nella fattispecie il marchio dell’attore veniva usato non solo per unità modulari di seconda mano recanti il segno “portakabin” ma anche per prodotti dell’inserzionista o di altri concorrenti.

allo scopo di identificare, in modo esplicito o implicito i servizi offerti da quest'ultimo e operare una comparazione tra gli stessi e i propri beni, l'uso di cui si discute sarebbe finalizzato a fare conoscere i prodotti o servizi dell'utilizzatore all'utente.
La Corte ha, inoltre, sostenuto che sia configurabile un uso "per beni o servizi" anche nei casi in cui l'inserzionista non miri a fare conoscere i propri beni al consumatore, ma a indurre quest'ultimo in errore sull'origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere che essi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo[257].

3.4.1.6.1.3. Violazione delle funzioni di marchio

Nel caso *Google France* e nei casi successivi la Corte Europea ha ritenuto che andassero prese in considerazione due funzioni di marchio: la funzione di origine e la funzione pubblicitaria[258]. Nel successivo caso *Interflora*[259] la Corte ha esaminato anche la funzione di investimento.
A parere della Corte, l'uso del marchio altrui come parola chiave potrà, in linea di principio, portare detrimento alla funzione di origine e a quella di investimento; al contrario, la funzione pubblicitaria non può, in questo contesto, essere danneggiata.
Innanzitutto, in merito alla funzione di indicazione di origine commerciale dei prodotti e servizi, la Corte Europea ha sostenuto che la sussistenza o meno della violazione a tale funzione debba principalmente dipendere dal modo in cui l'annuncio pubblicitario è presentato[260]. A parere della Corte, infatti, nel contesto di un servizio di posizionamento in cui un annuncio appaia contestualmente ai risultati naturali della ricerca che l'utente abbia effettuato inserendo una determinata parola chiave, equivalente ad un marchio, la funzione di origine è danneggiata se (come dovrà accertare il giudice nazionale) «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

[257]In tale contesto, infatti, il terzo usa il segno in modo tale da creare un legame tra lo stesso e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (punto 72 del caso *Google AdWords*).
Sull'argomento J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, cit., 537; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1607; M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., 444 s.
[258] Punto 81 del caso *Google AdWords*; punto 32 del caso *BergSpechte*; punto 31 del caso *Portakabin*.
[259] Punto 34. Come si è visto, in tale sentenza la Corte Europea fornisce, per la prima volta, elementi interpretativi relativamente alla funzione di investimento, alla quale aveva fatto solo riferimento nelle sentenze precedenti.
[260] Punto 83, caso *Google Adwords*.

provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo»[261], avvalorando, dunque, l'esistenza di un collegamento materiale tra i prodotti o servizi interessati e il titolare del marchio[262]. La Corte ha poi chiarito che sussiste una presunzione su tale effetto avverso anche nel caso in cui «l'annuncio, pur non adombrando la sussistenza di un collegamento economico, sia talmente vago[263] sull'origine dei prodotti o servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario sia economicamente collegato a quest'ultimo»[264].

---

[261] *Id.*, punto 84. Parallelamente si vedano i punti 35 del caso *BergSpechte*, 34 del caso *Portakabin*, 24 del caso *Bananabay*, 44 del caso *Interflora*.

[262] E la Corte (punto 86, caso *Google AdWords*) ha anche osservato che la «necessità di una visualizzazione trasparente degli annunci su Internet è sottolineata nella legislazione dell'Unione sul commercio elettronico. Considerati [infatti] gli interessi della correttezza delle operazioni e della tutela dei consumatori, di cui al ventinovesimo 'considerando' della direttiva 2000/31, l'art. 6 della medesima sancisce la regola secondo la quale deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata una comunicazione commerciale rientrante in un servizio della società dell'informazione». Come da taluni osservato, tuttavia, tale necessità di visualizzazione trasparente degli annunci non modificherebbe il bilanciamento dell'analisi della violazione delle funzioni di marchio nel senso di ritenere che i consumatori percepiscano un collegamento tra i prodotti pubblicizzati e il titolare del marchio. G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, in *EIPR* 2012, 35. Tale autore sostiene, poi, che, nel contesto in esame, sia difficile ritenere che possa verificarsi un danno alla funzione essenziale d'origine del marchio. A prescindere, infatti, dal modo in cui l'annuncio pubblicitario venga presentato, a parere dell'autore, la natura delle ricerche su Internet e l'enorme flusso di informazioni che può essere ivi trovato, condizionerebbero le aspettative degli utenti. Questi ultimi sarebbero, innanzitutto, consapevoli del fatto che la prossimità dei risultati su un motore di ricerca non sia una conseguenza di un eventuale collegamento economico tra i titolari dei siti stessi e, ancora di più, non si aspetterebbero di ricevere esclusivamente risultati pertinenti alla propria interrogazione. A tali dati, andrebbe poi aggiunti che, nel caso di specie, i *link* sponsorizzati appaiono ben distinti dai risultati naturali e ciò renderebbe assai difficile che possa verificarsi un danno alla funzione essenziale.

[263] Secondo taluni è tuttavia difficile vedere come l'inserzionista possa garantire questo livello di trasparenza in un annuncio pubblicitario che, per ragioni tecniche, può contenere solo poche parole. Sul punto, A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trademark infringement does not function*, in *IIC* 2010, 880.

[264] Punto 90 del caso *Google AdWords*. Si veda S. KULK, *Search Engines – searching for trouble?*, in *EIPR* 2011, 610 s.; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1608.; M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., 445.

A tale riguardo, poi, la stessa Corte, nel caso *Interflora*, ha precisato (punti 47 ss.) che non ha rilevanza il fatto che il prestatore del servizio di posizionamento non abbia consentito al titolare del marchio di opporsi alla selezione, quale parola chiave, del segno identico a tale marchio, ma che il giudice del rinvio dovrà valutare se l'annuncio pubblicitario della convenuta rischi di fare credere erroneamente agli utenti che il proprio servizio faccia parte della rete commerciale Interflora, composta da un numero assai elevato di commercianti al minuto che presentano grandi differenze tra loro in termini di dimensioni e profilo commerciale. In un contesto di tal tipo e in mancanza di adeguate informazioni fornite dall'inserzionista, un

In secondo luogo, la Corte ha negato che potesse essere violata la funzione pubblicitaria del marchio del titolare [265]. L'organo giudicante ha, infatti, ritenuto che l'uso dell'inserzionista possa produrre alcune ripercussioni sull'utilizzo di dato marchio come strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale, portando il titolare dello stesso, che voglia che il proprio annuncio sia pubblicato in una posizione migliore di quella dei concorrenti che abbiano selezionato il suo marchio come parola chiave, a dovere pagare un "prezzo per click" maggiore (e senza avere la garanzia che il suo annuncio appaia prima degli altri, prendendo Google in considerazione diversi elementi). Tuttavia, il solo fatto che l'uso dell'inserzionista costringa il titolare del marchio ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente a sostenere che sia ravvisabile una violazione della funzione pubblicitaria. Tali affermazioni si fondano sulla circostanza che, oltre ai risultati sponsorizzati, i risultati naturali garantiscono la visibilità dei beni e servizi del titolare del

---

utente normalmente informato e ragionevolmente avveduto, che legga l'annuncio in risposta ad una sua interrogazione, difficilmente potrà capire se il servizio di consegna dei fiori provenga o meno da Interflora. Sull'argomento, B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 237.

[265] Punto 95 caso *Google AdWords*. Più ampiamente, l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, ha, da un lato, sottolineato come tra le funzioni di marchio, oltre a quella essenziale di indicazione di origine, rientrino quella di garantire la qualità dei prodotti o servizi e quella di comunicazione, investimento e pubblicità (par. 95); dall'altro lato, ha sostenuto (parr. 101 s.) che, sebbene le tutele conferite al titolare del marchio dall'art. 5.1 e 5.2 siano collegate alla promozione dell'innovazione e degli investimenti, tali tutele non siano assolute, ma debbano operare un bilanciamento con gli altri interessi tutelati, quali la libertà di espressione e la libertà di iniziativa economica. Tali libertà, a suo condivisibile parere, «sono particolarmente importanti in questo contesto, dato che la promozione dell'innovazione e degli investimenti presuppone anche la concorrenza e il libero accesso alle idee, alle parole e ai segni. Tale promozione è sempre il prodotto di una ponderazione tra incentivi, in forma di beni privati dati a coloro che innovano e investono, e la natura pubblica dei beni necessari per sostenere l'innovazione e gli investimenti. Tale ponderazione è un aspetto fondamentale della tutela dei marchi» (par. 103). L'A.G. Maduro ha, inoltre, osservato come l'uso di un segno come parola chiave nel ambito di un motore di ricerca abbia anche l'importante capacità di accrescere le informazioni a cui il pubblico ha accesso per operare le proprie scelte d'acquisto. Sul punto si vedano anche J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, cit., 129 s.; B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, cit., 237; A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trademark infringement does not function*, cit., 880 s.; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1608 s.; M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., 445; A riguardo si veda poi M. SENFTELEBEN, *Trade mark protection – a black hole in the intellectual property galaxy?*, in *I.I.C.* 2011, 383 ss., 386, dove, in particolare, l'autore sostiene che l'interpretazione della Corte di Giustizia in merito alla funzione pubblicitaria e il mancato riferimento (sino, però, al caso Interflora) alle funzioni di comunicazione e investimento costruiscano un'argomentazione strategica per superare la teoria sulle funzioni, priva del bilanciamento degli interessi auspicato dall'Avvocato Generale e da tale autorevole dottrina, sviluppata nel precedente caso *Oréal c. Bellure*.

marchio. Nei risultati naturali, infatti, il sito web di tale soggetto apparirà tra i primi risultati di ricerca, laddove il suo marchio venga usato come parola chiave[266].

La funzione di investimento[267], infine, dovrebbe essere applicata laddove il titolare usi il proprio marchio allo scopo di acquisire o conservare reputazione. La Corte ha dunque sostenuto che si possa avere una violazione di tale funzione qualora l'uso del terzo di un segno identico al marchio del titolare per prodotti o servizi identici «leda tale reputazione [idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli] e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa»[268]. Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che la tutela di tale funzione non possa condurre alla circostanza in cui il titolare possa impedire gli usi del suo marchio, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione di origine del marchio, che abbiano come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio «ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso»[269].

3.4.1.6.2. Sull'interpretazione degli artt. 5, n.1, lett. b) della direttiva 89/104 e 9, n.1, lett. b) del Regolamento 40/94

La Corte di Giustizia, che ha esaminato la lett. b) degli art. 5.1 della direttiva e 9.1 r.m.c. solo in via incidentale nel caso *Google AdWords*[270], nei successivi casi *BergSpechte* e *Portakabin*[271] si è domandata se i segni in esame, rispettivamente "Edi Koblmüller" e "Bergspechte", da un lato, e "portakabin", "portacabin", "portokabin" e "portocabin",

[266] Quanto qui sostenuto dalla Corte di Giustizia è ampiamente condiviso da parte della dottrina. Si veda, a riguardo, A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trademark infringement does not function*, cit., 880. Secondo altra parte, tuttavia, sebbene quanto sostenuto dalla Corte sia corretto, non può essere condivisa l'idea di tutelare i diritti dei titolari dei marchi non solo sulla base della violazione della funzione essenziale d'origine e delle norme in tema di diluzione, ma anche della violazione della funzione pubblicitaria (nonché quella di investimento e comunicazione). Sul punto, G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 38.

[267] Punti 60 ss. del caso *Interflora*. Si veda J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, cit., 130.; B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 238.

[268] *Id.*, punto 63.

[269] *Id.*, punto 64.

Sull'argomento J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, cit., 537 s.

[270] Si veda M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1609.

[271] Si veda C. GIELEN, *EU: trade marks – use of adwords*, in *EIPR* 2010, N 99 s.

dall'altro, che erano stati utilizzati come parole chiave da parte dell'inserzionista per servizi identici a quelli del titolare, fossero identici o simili al marchio.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che «un segno è identico ad un marchio solo quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio stesso, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio»[272]. In tal senso, essa ha rilevato, in primo luogo, che il segno "Edi Koblmüller" riproducesse solo una parte limitata del marchio del titolare e come tale non potesse essere ritenuto identico allo stesso. Diversamente, per quanto riguarda il segno "BergSpechte" e i segni usati dall'inserzionista nel caso *Portakabin*, ha ritenuto che pur non riproducendo tutti gli elementi componenti i marchi, i giudici nazionali avrebbero dovuto ritenere che tali segni contenessero differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione della sussistenza dell'elemento del rischio di confusione, la Corte ha sostenuto, similmente a quanto osservato, rispetto all'interpretazione della lett. a) degli articoli medesimi, in merito alla verifica della violazione della funzione di indicazione di origine, che il giudice nazionale dovrà, nella sua analisi, ritenere che sia configurabile tale rischio, allorché, sulla base di una parola chiave simile ad un marchio, agli utenti di Internet, normalmente informati e ragionevolmente attenti, venga mostrato un annuncio di un terzo che non consente o consente solo difficilmente agli stessi di sapere se i prodotti o servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo o da un terzo[273].

3.4.1.7. Le soluzioni delle corti nazionali

Conformemente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia, al fine di accertare la sussistenza della violazione delle norme nazionali corrispondenti all'art. 5.1 lett. a) e b) della direttiva, le corti – in particolar modo di Germania, Francia, Austria e, da ultimo, Regno Unito[274] –, nelle proprie decisioni, hanno valutato se l'uso dei marchi delle attrici da parte degli inserzionisti convenuti avesse portato o meno detrimento alle funzioni di

[272] Caso *BergSpechte*, punto 25; caso *Portakabin*, punti 45 ss.

[273] Caso *BergSpechte*., Punti 38 s.; punto 52 del caso *Portakabin*.

[274] Dovendosi, a quando ci consta, ancora pronunciare, nel caso *Portakabin*, lo *Hooge Raad*, per quanto concerne l'Olanda.

marchio e, in particolar modo, alla funzione essenziale di indicazione di origine dei prodotti o servizi. In merito a quest'ultima funzione, gli organi decidenti hanno, cioè, dovuto verificare se i messaggi promozionali delle convenute non consentissero o consentissero solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento[275] di sapere se i prodotti o servizi offerti negli annunci stessi provenissero dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo.

Nelle proprie decisioni, talune corti hanno ravvisato la configurabilità dell'illecito contraffattorio; talaltre hanno ritenuto che, ai sensi delle norme di cui si tratta, l'uso da parte degli inserzionisti fosse lecito.

3.4.1.7.1. La soluzione tedesca

Il 13 gennaio 2011 il *Bundesgerichtshof* si è pronunciato sul caso *Bananabay*[276], sostenendo che l'uso del marchio in questione non configurasse un illecito contraffattorio ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva, poiché non era, a suo avviso, ravvisabile alcuna violazione delle funzioni di marchio[277]. La Corte suprema tedesca, nella sua decisione, ha criticato l'*Oberlandesgericht* per non aver sufficientemente tenuto in considerazione il posizionamento e la categorizzazione degli annunci e il modo in cui essi apparivano. Un utente di Internet medio, normalmente informato e ragionevolmente attento non avrebbe, infatti, pensato che ci fosse un collegamento economico tra l'autore della pubblicità e il titolare del marchio. Le circostanze elencate dalla Corte per la sua decisione sono le seguenti: l'annuncio oggetto di esame era pubblicato in una apposita sezione separata sotto l'intestazione "*Anzeigen*"; né il testo della pubblicità, né il link "www.eis.de/erotikshop"

[275] A riguardo, il giudice Arnold J. della *High Court*, nel proprio giudizio sul caso *Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited* [2013] EWHC 1291 (Ch), ha sostenuto (punto 289): «*I must be careful not to consider the issues in this case from my own perspective, namely that of an experienced and technically literate internet user who knows precisely how Google AdWords operates and is aware of the issues*», sottolineando che «*the average reasonably well-informed and reasonably observant internet user is not particularly technically literate, does not know precisely how AdWords operates and is not aware of the issues*». Operando un'analisi diacronica, a parere di chi scrive, bisogna, tuttavia, sottolineare che un sempre maggior numero di utenti (numero, ove si operi, poi, un'analisi sincronica, probabilmente inferiore in uno Stato come l'Italia – e si vedano in tal senso anche i dati raccolti da AGCOM e presentati in A.M. CARDANI, *Relazione annuale 2013 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Presentazione del Presidente dell'Autorità*, Roma, 2013 – che in altri Stati membri dell'Unione Europea, nei quali sia ravvisabile un maggiore utilizzo di Internet come canale di comunicazione e di ricerca delle informazioni) è consapevole della differenza tra risultati naturali e sponsorizzati e di tale dato le corti dovranno tenere conto nelle proprie pronunce.

[276] BGH, *MMR* 2011, 590 - *Bananabay II*.

[277] In tal senso anche LG Berlin, *K&R* 2010, 842 - *Kontaktlinsen*.

contenevano un riferimento al marchio. Infatti il nome a dominio conteneva un segno diverso, "eis".

A seguito delle indicazioni della Corte di Giustizia, l' *Oberlandesgericht* di Düsseldorf, in precedenza favorevole agli inserzionisti, ha riconsiderato la propria posizione[278]. Nel caso *Hapimag-Aktien*[279], in cui un inserzionista aveva usato il marchio "Hapimag" come parola chiave per l'offerta in vendita di prodotti di seconda mano del titolare del marchio[280], infatti, la Corte ha ritenuto che, a partire da tale annuncio, non fosse possibile per gli utenti capire se l'inserzionista fosse un soggetto terzo rispetto al titolare del marchio o sussistesse un collegamento economico. Tale opinione era sostenuta dal fatto che nell'URL, indicato nell'annuncio, fosse presente il segno "A-Aktien", corrispondente ad un prodotto del titolare del marchio. Inoltre, il riferimento al fatto che i prodotti venduti dall'inserzionista fossero di seconda mano non era sufficientemente chiaro. Infine, la Corte ha criticato il fatto che l'indicazione al marchio nell'annuncio fosse enfatizzata e, dunque, tale da danneggiare la funzione di indicazione di origine[281].

3.4.1.7.2. La soluzione francese

Le Corti francesi, prima delle pronunce della Corte Europea, erano generalmente a favore dei titolari dei marchi per quanto riguarda le dispute in tema di *keyword advertising*.

Uno dei casi in cui la *Cour de cassation* ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata la causa *Google v. CNRRH*[282], ora decisa. Nella sua pronuncia la Suprema Corte francese ha ritenuto che la circostanza che l'annuncio dell'inserzionista fosse visualizzato in un'apposita area per i *link* sponsorizzati non fosse sufficiente ad affermare che gli utenti medi di Internet, normalmente informati e ragionevolmente attenti, non percepissero un collegamento tra i beni offerti e il titolare del marchio. Sulla base di tale osservazione, l'organo giudicante ha confermato la precedente sentenza della *Cour d'Appel*, che aveva ravvisato, conformemente all'interpretazione successivamente fornita dalla Corte di Giustizia, una violazione dei diritti del titolare del

[278] In tal senso si veda anche OLG Frankfurt am Main, *BeckRS* 2011, 05155 - *Erotikartikel*.

[279] OLG Düsseldorf, *GRUR-RR* 2011, 94 - *Hapimag-Aktien*.

[280] Il testo dell'annuncio in esame era il seguente: «*Hapimag Shares and Points. Second hand -.Inexpensive, fast and secure. www.A-Aktien.de*».

[281] Si veda N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-06*, anche disponibile su http://ssrn.com/abstract=2041936, 38 ss.

[282] Cour de cassation, *IIC*, 737 (2011), *Google v CNRRH*.

marchio, poiché la funzione di indicazione di origine era danneggiata per via della vaghezza dell'annuncio dell'inserzionista convenuto.

In senso opposto si è, invece, pronunciata la *Cour d'Appel* di Parigi nel caso *Google v. Auto IES*[283]. In tale causa, in cui gli annunci[284] pubblicitari apparivano in conseguenza delle ricerche effettuate dagli utenti a partire dalla digitazione dei termini, tra gli altri, "IES" e "AutoIES", registrati dall'attore, per la vendita di automobili, infatti, la Corte ha respinto entrambe le azioni di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale proposte contro gli inserzionisti[285] convenuti in giudizio. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha sostenuto che, a suo parere, gli utenti di Internet potessero distinguere tra i risultati naturali e quelli sponsorizzati, oggetto della questione. La Corte ha anche sottolineato che il marchio dell'attore non fosse menzionato negli annunci dei convenuti, nei quali, invece, erano date precise informazioni sull'identità di costoro nonché erano presenti i nomi a dominio dei loro siti web. Per tali motivi, sebbene contestuali ai risultati naturali, i messaggi sponsorizzati erano tali da non suggerire alcun collegamento economico con il titolare dei marchi, il cui sito web appariva, peraltro, al primo posto tra i risultati naturali[286].

3.4.1.7.3. La soluzione del Regno Unito

Nel caso *Interflora*, precedentemente interrotto per sottoporre alla Corte di Giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale, la *High Court* ha sostenuto che fosse ravvisabile la contraffazione del marchio dell'attore, ritenendo che gli annunci della M&S – in cui non era rilevabile alcun avviso per informare i consumatori della non appartenenza della società stessa alla rete Interflora[287] – non consentissero, o permettessero solo difficilmente, al consumatore medio di conoscere la provenienza del servizio offerto. La Corte ha, cioè,

[283] Cour d'appel de Paris, *IIC*, 744 (2011) - *Google v Auto IES et al.*

[284] «*Car-import.fr. Your new car cheaper. Real discounts. www.car-import.fr*», quello del primo inserzionista; «*Find your car. New car from 5% to 25% discount. More than 25 car brands! www.directinfoscom.fr*», quello del secondo; «*Ads Free of Charge. Make your free ads. Cars, motorcycles, boats, caravans.* www.occas.net», quello del terzo.

[285] Il primo era un concorrente dell'attore; il secondo operava sul proprio sito web, con l'uso di link ad altri siti, relativamente alle auto; il terzo offriva un servizio di pubblicità per il noleggio e la vendita delle auto.

[286] Si veda N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, cit., 36 s.; T. BEDNARZ, *Keyword Advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, in *IIC* 2011, 663 ss.; *France: Intellectual Property Code, art.L.713-3; Civil Code, art.1382 – "Google v CNRRH"*, in *IIC* 2011, 737 ss.

[287] «*On the contrary [...] a significant proportion of the consumers who searched for "interflora" and the other signs, and then clicked on M&S's advertisements displayed in response to those searches, were led to believe, incorrectly, that M&S's flower delivery service was part of the Interflora network*»

ritenuto sussistente un danno alla funzione d'origine[288], sulla base della struttura, estremamente complessa, della rete commerciale della società attrice[289].

3.4.1.7.4. La soluzione austriaca: violazione dell'art. 5, n. 1, lett. b) della Direttiva 89/104

Per quanto riguarda l'Austria, l'*Oberster Gerichtshof*, nel corso del giugno del 2010[290], ha deciso il caso *BergSpechte*, sostenendo che, sebbene i segni non apparissero nella pubblicità e il nome dell'inserzionista fosse indicato nell'URL, fosse ravvisabile una violazione dell'art. 5 (1) lett. b) della direttiva. La Corte austriaca ha, infatti, ritenuto che, per valutare la sussistenza di un rischio di confusione, fosse rilevante la presenza di un termine generico nel nome commerciale dell'inserzionista mentre il marchio dell'attore era altamente originale. La Corte ha, dunque, richiesto di eliminare tale rischio di confusione, ad esempio chiarendo l'indicazione. Inoltre, la Corte austriaca ha sostenuto che l'uso del marchio altrui come parola chiave non configurasse contraffazione solo laddove gli utenti di internet potessero "facilmente" percepire l'assenza di un collegamento economico[291].

3.4.2. L'uso da parte del *provider*

3.4.2.1. La situazione statunitense

Il primo caso in cui una Corte si è pronunciata[292] sulla questione relativa all'uso di un marchio altrui nella pubblicità con parole chiave su un motore di ricerca è stato il caso

[288] Al contempo, il giudice Arnold J. ha, invece, sostenuto che Interflora non avesse dimostrato alcun danno alla funzione di investimento. Si veda il punto 320 del caso stesso.

[289] Per un approfondimento si vedano I. LLOYD, *UK: Keywords Advertisement as Trademark Infringement*, in *4 CRI* 2013, 114 ss.; J. SMITH – R. MONTAGNON – A. LERICHE, *Interflora: UK Victory for Trade Mark Owners on Keyword Advertising, but for how long?*, in *9 EIPR* 2013, 546 ss.; http://ipkitten.blogspot.it/2013/05/say-it-with-flowers-interflora-wins.html; http://www.sjberwin.com/insights/2013/05/22/high-court-finds-marks-and-spencers-use-of-interflora-advertising-keyword-is-trade-mark-infringement.

[290] OGH, *GRUR Int* 2011, 173 – *BergSpechte*.

[291] Si veda N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, cit., 35.

[292] Due tra i primi casi inerenti l'uso del marchio altrui quale parola chiave per la pubblicità contestuale nei motori di ricerca, si sono conclusi prima della pronuncia del giudice. In Estee Lauder Inc. v. Frangrance Counter Inc., 189 F.R.D. 269 (S.D.N.Y. 1999), l'attore ha agito in giudizio contro Excite e Fragrance Counter per l'uso del proprio marchio nei *meta-tag* e nella *keyword banner advertising*. L'attrice ha sostenuto che Excite avesse stipulato un accordo per la visualizzazione di annunci pubblicitari della società Fragrance Counter in conseguenza della digitazione, da parte degli utenti, dei marchi "Estee Lauder", "Origins" e "Clinique". Prima della decisione del giudice le convenute hanno accettato di non utilizzare ulteriormente i marchi registrati.
Similmente, in Reed Elsevier, Inc. v. Innovator Corp., 105 F. Supp. 2d 816 (S.D. Ohio 2000), Reed Elsevier,

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.[293]. In questo caso l'attore ha domandato un'inibitoria cautelare nei confronti dei motori di ricerca delle società Netscape ed Excite per l'uso, quali parole chiave per la visualizzazione di banner pubblicitari, dei propri marchi registrati "Playboy" e "Playmate"[294]. Sebbene nel testo degli annunci non fossero ravvisabili i due marchi e non vi fossero avvisi indicanti la sussistenza di un'affiliazione con Playboy Enterprises, la parte attrice ha sostenuto che tale pratica costituisse contraffazione di marchio e diluizione.

In particolare, Playboy ha sostenuto che, nel contesto di un'attività di marketing, l'attività di vendita di un pacchetto contenente 450 termini, tra cui i marchi registrati dalla stessa, agli inserzionisti costituisse una violazione dei suoi diritti di marchio. In secondo luogo, ha sottolineato che la programmazione dei *banner* pubblicitari per essere pubblicati in conseguenza della digitazione, da parte degli utenti, dei termini "playboy" e "playmate" nella barra di ricerca costituisse contraffazione. L'attore ha, infine, sostenuto che la visualizzazione stessa di tali annunci pubblicitari sui motori di ricerca costituisse una violazione dei suoi diritti di marchio.

Playboy, basando le proprie affermazioni sulla teoria dell'*initial interest confusion*, ha argomentato che l'uso da parte delle convenute dei suoi marchi aveva l'effetto e, a suo parere, l'intento di deviare l'attenzione degli utenti dal suo sito verso i siti web destinatari del *banner*, poiché, prima di accedere ad essi, gli utenti stessi avrebbero ritenuto sussistente un'affiliazione tra i secondi e l'attrice e deciso, dopo l'accesso, di rimanere su tali siti piuttosto che cercare il sito del titolare del marchio.

La Corte[295] ha tuttavia ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dei diritti dell'attrice. A parere dell'organo decidente, infatti, Playboy non era stata in grado di dimostrare che le convenute avessero usato i suoi marchi "nel commercio" e che con tale uso avesse indotto i

---

titolare dei marchi "Lexis", "Nexis" e "Lexis-Nexis", ha agito per contraffazione contro la Innovator Corp., che forniva un sistema di recupero delle informazioni, Altavista e Double Click, che forniva assistenza alle imprese per la pubblicazione di annunci pubblicitari sui siti web e sui motori di ricerca. L'attore aveva domandato i danni e un decreto ingiuntivo per la vendita, da parte del motore di ricerca Altavista, dei suoi marchi quali parole chiave per la visualizzazione di annunci pubblicitari dei concorrenti. Anche questo caso si è concluso con un accordo tra le parti.

[293] Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), *affd.* 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

[294] Che le parti vendevano agli inserzionisti del settore dell'intrattenimento per adulti in un pacchetto contenente 450 termini pertinenti.

[295] Che ha sottolineato che «*[t]he Internet is a unique and wholly new medium of worldwide human communication*» ed, inoltre, che le corti dovrebbero essere «*mindful of the difficulty of applying well-established doctrines to [...] [electronic] commerce*».

consumatori a credere che i *banner* pubblicitari fossero della società Playboy o da questa avallati[296].

Tuttavia, a sostegno di tale argomentazione, la Corte non ha posto in essere un test per determinare il rischio di confusione[297] né a fatto riferimento alla teoria dell'*initial interest confusion*[298], analizzando, invece, il modo in cui i termini in esame erano usati dalle convenute nella propria attività e dagli utenti nelle loro ricerche.

Innanzitutto, Playboy aveva sostenuto che le convenute, vendendo il pacchetto di termini per la visualizzazione degli annunci pubblicitari, avevano usato il marchio registrato in commercio; a parere della Corte, tuttavia, Netscape e Excite non avevano usato i marchi dell'attrice come tali, in funzione distintiva, ma come termini generici, ritenendo necessario sottolineare che il diritto dei marchi non garantisce ai titolari un monopolio, ma un diritto di proprietà limitato ai segni usati come marchio. Secondo l'attore, inoltre, i motori di ricerca convenuti avevano sfruttato la reputazione dei marchi "playboy" e "playmate" per vendere il proprio pacchetto di termini e accrescere il numero di pubblicazioni; secondo la Corte, tuttavia, la previsione, in un caso di questo tipo, della sussistenza della contraffazione avrebbe portato una perdita di termini generici nella lingua inglese che avrebbe minato la concorrenzialità del mercato[299].

In conseguenza di ciò, la Corte ha ritenuto che fosse ravvisabile il *fair use* dei marchi registrati dall'attore e applicabile il Primo Emendamento[300].

---

[296] È stato, infatti, rilevato che, diversamente dal caso *Brookfield*, in cui era stata applicata, favorevolmente all'attore, la stessa teoria, in tale caso i convenuti non erano concorrenti dell'attore. Estendendo la metafora del caso *Brookfield*, la Corte ha spiegato: «*here, the analogy is quite unlike that of a devious placement of a road sign bearing false information. This case presents a scenario more akin to a driver pulling off the freeway in response to a sign that reads "Fast Food Burgers" to find a well-known fast food burger restaurant, next to which stands a billboard that reads: "Better Burgers: 1 Block Further." The driver, previously enticed by the prospect of a burger from the well-known restaurant, now decides she wants to explore other burger options. Assuming that the same entity owns the land on which both the burger restaurant and the competitor's billboard stand, should that entity be liable to the burger restaurant for diverting the driver? That is the rule [Playboy] contends the Court should adopt*». Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d, 1075.

[297] Sostenendo che il test non fosse applicabile al caso di specie. *Playboy*, *55* F. Supp.2d, 1085-1086.

[298] Che era, invece, l'argomentazione principale di Playboy.

[299] Il giudice ha, infatti, sostenuto che i termini "playboy" e "playmate" fanno parte della lingua inglese e il loro uso «*cannot be said to suggest sponsorship or endorsement of either the websites that appear as search results (as in Brookfield) or the banner ads that adorn the search results page*». Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d, 1074.

[300] Di tale considerazione ci si occuperà in seguito.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che non potesse essere ravvisata la diluzione dei marchi dell'attore per offuscamento o infangamento[301], non concedendo, dunque, l'inibitoria cautelare chiesta da Playboy[302].

Successivamente, in appello, il Nono Circuito ha ribaltato la decisione della Corte distrettuale. La Corte ha, infatti, sostenuto che i convenuti avevano fatto uso dei marchi "playboy" e "playmate" nel commercio e che fosse ravvisabile un rischio di confusione per i consumatori[303]. In particolare, l'organo giudicante ha ritenuto che potesse sussistere un'*initial interest confusion*, cioè un interesse iniziale per il prodotto di un concorrente che i convenuti avevano generato attraverso un uso confusorio dei marchi dell'attore, e che tale particolare tipo di confusione fosse azionabile in conformità con quanto disposto nel precedente caso *Brookfield*. La Corte ha, poi, applicato un test, in particolare il test applicato nel caso *Sleekcraft*[304], per il rischio di confusione. Nello specifico, la Corte ha sostenuto che l'ottavo fattore, cioè il "rischio di espansione della linea dei prodotti", non potesse essere applicato alle fattispecie di contraffazione su Internet, e che il quarto fattore, "evidenza di confusione attuale", fosse problematico. L'attore aveva, inoltre, prodotto un'evidenza empirica per dimostrare il rischio di confusione derivante dall'uso dei propri marchi. La Corte aveva anche sostenuto che elementi quali la forza dei marchi, la prossimità dei prodotti e la somiglianza tra i segni rafforzassero la posizione dell'attore[305].

La Corte ha poi analizzato le difese dei convenuti, basate sulle teorie del *fair use*, del *nominative use* e del *functional use*. A suo parere, non era applicabile il *fair use*, poiché le convenute avevano fatto un uso confusorio. Anche il *nominative use* non era applicabile, poiché non era ravvisabile alcuna necessità di usare i marchi di Playboy per fornire i

---

[301] Anche di tale questione ci si occuperà in seguito.

[302] Si veda K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, cit., 558 ss.

[303] Da più parti definito come "*the core element of trademark infringement*".

[304] AMF v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

[305] La Decisione della Corte si basa, dunque, sia sulla ravvisabilità di un rischio di confusione, sia di un'*initial interest confusion*. Taluni, in dottrina hanno rilevato che, se, da un lato, la sussistenza di un rischio di confusione era sufficiente a configurare la contraffazione di marchio, dall'altro, però, il riferimento ulteriore all'*initial interest confusion* garantisce l'applicazione di tale teoria anche ai casi di uso del marchio altrui nella *keywords banner advertising*. J.V. MARRA, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: Making Confusion a Requirement for Online Initial Interest Confusion*, in *20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 219.

Altri hanno invece sostenuto che la teoria dell'*initial interest confusion* non vada considerata alternativa alla dottrina del rischio di confusione, bensì una sua sottospecie. In tal senso, dunque, secondo costoro, nel caso in esame, diversamente dal caso *Brookfield*, la Corte avrebbe correttamente applicato il test per l'analisi del rischio di confusione e valutato la sussistenza dell'*initial interest confusion*. C.J. DOELLINGER, *Trademarks, Meta-tags and Initial Interest Confusion: a Look into the Past to Reconceptualize the Future*, cit., 196.

servizi di pubblicità contestuale (era invece sufficiente usare i termini generici). Infine la Corte ha respinto l'ultima argomentazione, sostenendo che non vi fosse alcuna funzionalità nell'uso dei termini "playboy" e "playmate".

Sulla base di tale analisi, il Nono Circuito ha ritenuto che fosse ravvisabile una contraffazione dei marchi della parte attrice[306].

Il secondo caso relativo all'uso di un marchio altrui nelle parole chiave di un motore di ricerca al fine di visualizzare un annuncio pubblicitario contestuale è stato *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*[307], in cui è stata messa in discussione la pratica di Google di generare gli annunci pubblicitari sulla base dei termini di ricerca. In tale caso, la *District Court for the Eastern District of Virginia* ha riconosciuto la sussistenza del requisito dell'uso di marchio e ha ritenuto che esso fosse soddisfatto. Per giungere a tale conclusione la Corte ha fatto affidamento sulle decisioni in tema di *meta-tag*, ragionando sul fatto che le azioni del convenuto avrebbero impedito agli utenti di ottenere o usare i prodotti o servizi del titolare del marchio. La Corte è sembrata, inoltre, influenzata dai ragionamenti condotti nei casi inerenti la fattispecie del *cybersquatting*. Il convenuto ha argomentato di avere fatto un uso del marchio dell'attore tale che non fosse visibile ai consumatori e che non fosse percepito come indicazione di origine dei prodotti e dei servizi. Al contrario, a suo parere, avrebbe usato il marchio altrui solo negli algoritmi interni del computer per determinare quali pubblicità mostrare. La Corte ha rigettato tale argomentazione, accettando, invece, quella dell'attore, secondo cui il convenuto aveva fatto un uso illecito dei marchi registrati[308], permettendo agli inserzionisti di fare offerte sui marchi stessi e di pagare il convenuto per essere associato a tali marchi[309].

---

[306] Per un'analisi più approfondita sul caso si vedano G. LASTOWKA, *Google's Law*, cit., 41 ss.; P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet*, in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 157 ss.

[307] Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004). Si veda M. BARRETT, *Internet Trademark suits and the "demise of Trademark Use"*, cit., 447 s.

[308] «*When defendants sell the right to link advertising to plaintiff's trademarks, defendants are using the trademark in commerce in a way that may imply that defendants have permission from the trademark holder to do so*». Va sottolineato, peraltro, come tale interpretazione della nozione di "uso nel commercio" diverga da quella dettata dal Secondo Circuito nel caso *1-800 Contacts*. Mentre nel caso citato la Corte aveva nettamente ripartito la propria analisi (ritenendo che non fosse necessario procedere all'esame del rischio di confusione), nel proprio esame per la configurazione dell'uso del marchio altrui nel commercio, la Corte Distrettuale ha, infatti, incorporato anche il concetto di confusione. Sul punto si veda J. A.E. MCKINNEY, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a Conscious Analytical Shift*, in *95 Iowa L. Rev.* 2009, 297 s.

[309] A parere di taluni, tuttavia, il caso delle parole chiave dovrebbe richiamare casi del mondo concreto come quello per cui in un negozio un prodotto generico può essere lecitamente messo a fianco ad un bene coperto da un marchio notorio. Molte pratiche di marketing, poi, sono ritenute favorevoli allo sviluppo della

Nel caso *Rescuecom*[310] il Secondo Circuito ha fondato la propria decisione sulla teoria dell'uso di marchio. La società attrice, la Rescuecom, offriva servizi informatici, svolgendo gran parte dei suoi affari e pubblicando la propria pubblicità *on-line*. A tale scopo la società ha acquistato da Google alcune parole chiave, tra cui il marchio "Rescuecom", così da attirare i potenziali clienti, che avessero digitato i termini stessi per la propria ricerca, verso il proprio sito *web*.

L'attrice aveva tuttavia sostenuto che Google vendesse il suo marchio, quale parola chiave, anche ai concorrenti, consentendo la visualizzazione degli annunci di questi ultimi, e che fosse, dunque, responsabile per contraffazione, falsa designazione dell'origine e diluizione, ai sensi dei §§ 32 e 43 del *Lanham Act*, 15 U.S.C. §§ 1114 e 1125, essendo tale pratica tale da ingannare e divergere l'attenzione degli utenti.

In primo grado[311], la Corte distrettuale aveva sostenuto che tale uso del marchio "Rescuecom" da parte di Google, come parola chiave, non costituisse "uso nel commercio" in conformità a quanto disposto nel *Lanham Act* e, dunque, che non vi fosse contraffazione del marchio dell'attrice[312]. La Corte aveva, infatti, sottolineato che la convenuta non avesse apposto il marchio in esame su alcun bene, confezionamento, vetrina o pubblicità; inoltre, aveva evidenziato che tale uso fosse "interno", non visibile, cioè, al pubblico[313].

In appello, tuttavia, il Secondo Circuito ha ribaltato tale decisione[314]. Nella propria pronuncia, infatti, l'organo decidente ha sostenuto che la vendita, da parte della convenuta, del marchio altrui come parola chiave, necessaria alla pubblicazione, contestuale ad una ricerca effettuata dagli utenti, degli annunci dei concorrenti non costituisse un uso "interno"[315] ma configurasse un "uso nel commercio"[316] e come tale violasse i diritti della

---

concorrenza e tali da fornire ai consumatori una maggiore scelta, senza che siano ritenute illecite per il fatto di avere spostato l'attenzione dei potenziali consumatori su un altro bene. M. BARRETT, *Internet Trademark suits and the "demise of Trademark Use"*, cit., 448.

[310] Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

[311] Rescuecom Corp. v. Google Inc., No. 5:04-CV-1055 NAM/GHL (N.D.N.Y, Sep. 28, 2006).

[312] «*The district court explained its decision saying that even if Google employed Rescuecom's mark in a manner likely to cause confusion or deceive searchers into believing that competitors are affiliated with Rescuecom and its mark, so that they believe the services of Rescuecom's competitors are those of Rescuecom, Google's actions are not a "use in commerce" under the Lanham Act because the competitor's advertisement triggered by Google's programs did not exhibit Rescuecom Trademark*». *Rescuecom*, 562 F.3d, 127.

[313] Si veda G. LASTOWKA, *Google's Law*, cit., 48 s.

[314] Sul caso si veda C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, cit., 2.

[315] A riguardo la Corte ha precisato che quanto disposto nel caso *1-800 Contacts* non implica che l'uso di un marchio nella *directory* interna di un programma precluda la configurazione di una contraffazione. In caso contrario, a parere della Corte, gli operatori dei motori di ricerca sarebbero liberi di usare i marchi in modo tale da ingannare o causare un rischio di confusione nella mente del pubblico. *Rescuecom*, 562 F.3d, 129 s.

Rescuecom. La Corte aveva, peraltro, criticato la precedente decisione per il riferimento al precedente caso *1-800 Contacts v. WhenU.com*[317], poiché in quel caso il convenuto non aveva usato, mostrato o riprodotto in alcun modo il marchio dell'attore. A differenza del caso in esame, cioè, in cui Google avrebbe offerto, venduto e mostrato, nei propri servizi di pubblicità, il marchio "Rescuecom", nel caso citato *1-800 Contacts v. WhenU.com* non aveva venduto alcuna parola chiave né dato ai propri clienti la possibilità di scegliere i termini per la visualizzazione del *pop-up*[318].

Tale caso deve essere ritenuto paradigmatico per quanto riguarda la teoria dell'uso di marchio[319]. Nelle sue pronunce precedenti, dove si era, però, risolta la sola questione dell'acquisto, e non della vendita, del marchio altrui come parola chiave, il Secondo Circuito aveva, infatti, ritenuto che non fosse rilevabile alcun "uso in commercio".

In generale, dunque, tale pronuncia potrebbe avere importanti conseguenze sulla definizione del requisito di "uso". Si può, infatti, ritenere che ciò che conti sia se il terzo

---

[316] Sostenendo, peraltro, che, per aversi "uso in commercio", non fosse necessario che tale uso potesse essere associato ai beni o servizi coperti dal marchio. *Rescuecom*, 562 F.3d, 132 ss.

[317] «*The district court believed that this case was on all fours with* 1-800. *We believe the cases are materially different. The allegations of Rescuecom's complaint adequately plead a use in commerce*». *Rescuecom*, 562 F.3d, 127.

[318] «*At the outset we note two significant aspects of our holding in* 1-800, *which distinguish it from the present case*». Innanzitutto, «*a key element of our court's decision in* 1-800 *was that under the plaintiff's allegations, the defendant did not use, reproduce or display the plaintiff's mark "at all". The search term that was alleged to trigger the pop-up ad was the plaintiff's website adress*», che «*was not used or claimed by the plaintiff as a trademark. Thus the transactions alleged to be infringing were not transactions involving use of the plaintiff's trademark*». Nel presente caso, invece, «*Google displays, offers and sells Rescuecom's mark to Google's advertising customers when selling its advertising services. In addition, Google encurages the purchase of Rescuecom's mark through its Keyword Suggestion Tool*». In secondo luogo, per quanto riguarda il caso *1-800 Contacts*, «*advertisers could not request or purchase keywords to trigger their ads*». Diversamente, nel presente caso, «*what Google is recommending and selling to its advertisers is Rescuecom's trademark*». In tal senso, conclude la Corte, l'uso del marchio dell'attore da parte di Google «*fits literally within the terms specified by 15 U.S.C. § 1127*». *Rescuecom*, 562 F.3d, 128 s.

[319] Va, tuttavia, sottolineato che il Secondo Circuito non ha risolto la questione se tale uso da parte di Google possa portare un rischio di confusione nella mente di un numero apprezzabile di consumatori "ragionevolmente prudenti" (e ci si potrebbe, peraltro, domandare cosa si debba intendere per "utente ragionevolmente prudente", considerando il sempre maggiore utilizzo di Internet e dei motori di ricerca da parte di persone di varie età e competenze) o, ove si ritenga applicabile e alternativo al primo, un *initial interest confusion*.

Sebbene taluni (R.N. ENG, *A likelihood of infringement: the purchase and sale of trademarks as AdWords*, cit., 513), in dottrina, ritengano che Google (e i motori di ricerca, in genere), vendendo i marchi altrui come parole chiave, agisca in mala fede e tragga da ciò un enorme profitto, è preferibile (anche alla luce del fatto che non vi è alcuna evidenza empirica che Google agisca in mala fede per ingannare i consumatori – e tale non può essere ritenuta la circostanza che il motore di ricerca tragga un forte vantaggio economico dalla fornitura del servizio "AdWords") che le corti valutino la sussistenza di un rischio di confusione caso per caso. Sul punto si veda K. KEMNITZER, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, cit., 424 s.

utilizzatore abbia impiegato direttamente il marchio altrui e non più il modo in cui lo abbia impiegato. Non sarà, dunque, necessario che tale uso sia visibile né che vi sia un diretto coinvolgimento dei consumatori[320]. Per quanto concerne, poi, più specificamente i casi di vendita di un marchio altrui come parola chiave, si potrebbe, allora, rilevare una nuova tendenza, da parte delle corti statunitensi, a ritenere che l'utilizzazione costituisca "uso nel commercio" del segno stesso[321] e, in conseguenza di ciò, potrà sorgere un gran numero di cause nei confronti dei motori di ricerca[322].

---

[320] Tuttavia, in dottrina, taluni sottolineano come la decisione della Corte derivi dal timore (della Corte stessa e di altra parte della dottrina; si veda, ad esempio, G. B. DINWOODIE – M. D. JANIS, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, *92 Iowa L. Rev.* 2007, 1600) che con l'adozione del requisito dell'uso del marchio, si sarebbe avuto l'effetto di rendere immuni i motori di ricerca anche nei casi in cui questi avessero deliberatamente portato confusione tra i consumatori. Tale timore sarebbe ingiustificato ove si consideri che, sebbene i motori di ricerca potrebbero non essere ritenuti direttamente responsabili, potrebbe, però, essere configurata una *contributory liability*, la quale sarebbe «*better equipped*» per valutare la condotta dei motori di ricerca in questi casi. S.L. DOGAN, *Beyond Trademark use*, in *8 J. Telecomm. & High Tech. L.* 2010, 137 s. Sul punto, l'autore precisa che «*a trademark use requirement would not fully immunize search engines from liability. But it would force courts to assess their liability under legal theories that match up with their behavior, rather than distorting the direct infringement standard to fit it*». S.L. DOGAN, *Beyond Trademark use*, cit., 139.

[321] Sebbene in dottrina non tutti concordino sul punto: «*selling advertising space based on an Internet keyword that is also a trademark does not use that trademark as a brand. The Internet intermediary is not selling any product or service using those terms as an identifier*». S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 810.

[322] Nel 2010, ad esempio, Rosetta Stone ha agito contro Google per contraffazione di marchio e *contributory infringement* per aver permesso agli inserzionisti di usare il suo marchio registrato come parole chiave, nella pubblicità e nell'URL. Tali annunci pubblicitari avevano l'effetto di divergere l'attenzione degli utenti che cercavano il sito di Rosetta Stone verso i siti di terzi concorrenti, contraffattori e rivenditori. Alcuni utenti avevano anche acquistato i prodotti contraffatti ivi offerti. La Corte Distrettuale della Virginia ha ritenuto che non fosse configurabile la contraffazione di marchio.

La Corte Distrettuale si era chiesta se l'uso da parte di Google del marchio dell'attore comportasse un rischio di confusione. Nel proprio esame, la Corte aveva respinto le testimonianze presentate da Rosetta Stone, sottolineando che i testimoni avevano dichiarato di avere acquistato i prodotti pur sapendo che non li stavano acquistando direttamente dall'attore. Inoltre i consumatori non erano confusi dagli annunci pubblicitari, ma dai siti di destinazione. La Corte ha, inoltre, respinto l'argomento della Corte che vi fosse un rischio di confusione. Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., 730 F. Supp. 2d 531 (E.D. Va. 2010).

Nel 2012 la Corte di Appello per il Quarto Circuito si è, tuttavia, pronunciata nel senso opposto, sostenendo che a «*reasonable trier of fact could find that Google intended to cause confusion in that it acted with the knowledge that confusion was very likely to result from its use of the marks*» (si veda *Rosetta Stone*, 2012 U.S. App. LEXIS 7082 at *24). Nell'analizzare la fonte della confusione, la Corte non si è concentrata sulla policy di Google di permettere agli inserzionisti di selezionare il marchio come parola chiave, ma sulla policy in base alla quale il marchio stesso può essere utilizzato nel testo dell'annuncio, affermando che «*indeed, internal studies performed by Google [prior to 2009, when Google revised its policy to allow some ads to use trademarks in the ad copy] suggested that there was significant source confusion among Internet searchers when trademarks were included in the title or body of advertisements*» (*Rosetta Stone*, 2012 U.S. App. LEXIS 7082 at 22 – 24). A parere dell'organo giudicante, inoltre, la Corte distrettuale aveva erroneamente rigettato le testimonianze presentate da Rosetta Stone. Se, infatti, gli utenti non erano ingannati relativamente all'origine dei beni, essi lo erano rispetto all'affiliazione tra il titolare e i terzi utilizzatori. E ciò costituisce contraffazione. Citando uno dei consumatori: «*what attracted us to this particular [counterfeiter sponsored*

3.4.2.2. La situazione italiana

La giurisprudenza nazionale non ha mai affermato la corresponsabilità delle società gestrici dei motori di ricerca[323].

È, tuttavia, necessario segnalare che nel citato caso "Avis" del 2009, il Tribunale di Milano ha respinto le richieste di condanna per illecito contraffattorio e concorrenziale per difetto di legittimazione passiva delle società del Gruppo Google convenute in giudizio. A parere dell'organo giudicante, infatti, tali società risulterebbero «estranee al rapporto contrattuale e operativo presupposto dell'indebito utilizzo del marchio "Avis" e intervenuto tra Beaussant/Rodea e Google Ireland Ltd., fornitrice del servizio AdWords»[324] e come tale legittimata passiva.

3.4.2.3. La situazione nel Regno Unito

La prima importante causa sorta nel Regno Unito in tema di uso del marchio altrui come parola chiave da parte di un provider è il caso *Wilson v. Yahoo*[325], deciso, quattro anni dopo il caso *Reed v. Reed*[326], dalla Corte d'Appello, che ha visto opporsi un privato, Mr. Wilson, a Yahoo!. In tale caso, l'attore, che vendeva snack con un camioncino ed era proprietario di un marchio comunitario costituito dai termini "MR" e "SPICY"[327], ha sostenuto che le convenute Yahoo UK e Overture Services Ltd., entrambe sussidiarie di Yahoo Inc., avessero violato il suo diritto di marchio ai sensi dell'art. 9 (1) a) del r.m.c., usando il marchio senza il suo consenso. A tale proposito, ha argomentato che, inserendo

---

link from bossdisk.com domain] was that they presumed to be a Rosetta Stone reseller» (*Rosetta Stone*, 2012 U.S. App. LEXIS 7082 at *26). Inoltre i testimoni non erano stati in grado, senza ulteriori ricerche, di stabilire quali rivenditori, tra gli inserzionisti, fossero autorizzati da Rosetta Stone e un sondaggio indicava che il 17% dei consumatori fosse confuso dagli annunci circa l'origine, l'associazione, l'affiliazione o l'approvazione ai siti di destinazione degli annunci. Inoltre, da uno studio interno di Google risulta che anche gli utenti più esperti sono talvolta ingannati dai *link* sponsorizzati. La Corte ha poi respinto, come si vedrà in seguito (381 s.), la dottrina della funzionalità. Si veda il caso Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., No. 10-2007 (4th Cir. Apr. 9, 2012).Sull'argomento si veda D. MALACHOWSKI, *Search Engine Trade-Marketing: Why Trademark Owners Cannot Monopolize Use of Their Marks in Paid Search, 22 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.* 2011 – 2012, 369 ss.

[323] L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, cit., 475 ss.

[324] 5409. Tribunale di Milano, 11/03/2009, Win Rent Spa e Avis Autonoleggio Spa c. Google Italy Srl, Google Inc., Google UK Ltd. e Beaussant Roland e Rodea Multimedia Sarl, Zanox.de AG, Zanox Srl., cit., 773.

[325] *Wilson v Yahoo! UK Ltd* [2008] EWHC 361 (Ch).

[326] Nonostante la grande rilevanza commerciale del fenomeno della pubblicità on-line attraverso l'acquisto di parole chiave, il caso *Wilson v. Yahoo* e il già citato caso *Interflora* rappresentano le uniche cause in merito.

[327] Il detto marchio era registrato in relazione a tre classi di beni o servizi: classe 29, che si riferisce a pesce, pollame e giochi; classe 30 che si riferisce a condimenti e spezie; classe 42 per la fornitura di cibi e bevande e servizi di bar e ristoranti.

nella *query* di un motore di ricerca il segno MR. SPICY, su Yahoo UK, l'utente veniva diretto a pubblicità sponsorizzate per il sito web http://www.sainsburys.co.uk/home.htm della J. Sainsbury Plc., fornitore di servizi per la ristorazione, e per il sito web http://www.pricegrabber.co.uk della Pricegrabber.com Ltd., tra i risultati sponsorizzati. Sulla base di ciò, l'attore ha sottolineato che Yahoo vendeva il marchio MR. SPICY come parola chiave.

Da parte sua, il convenuto ha sostenuto che la vendita di parole chiave non costituisce uso di marchio e come tale non è uso rilevante ai sensi dell'art. 9 r.m.c.

Nei fatti, la *Court of Appeal*, nella persona di Morgan J., ha rilevato che Yahoo sponsorizzava il termine "Spicy" e non "MR. SPICY", sottolineando che l'unico a usare il termine corrispondente al marchio era il consumatore nell'inserirlo come parola chiave.

A riguardo, il giudice ha sostenuto che, a suo giudizio, «*Mr. Wilson is not able to prohibit the use of the words "Mr. Spicy" even when they are being applied to goods identical to those for which the mark is registered if that use cannot affect his own interest as proprietor of the mark having regard to its functions*». In tal senso, ha sottolineato: «*I do not begin to see how what is described in the search response with reference to Sainsbury's has any impact of an adverse character on Mr. Wilson's rights as proprietor of the Community Trade Mark*».

Il giudice ha, dunque, ritenuto che non fosse ravvisabile, nella fattispecie, una violazione della funzione essenziale di indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi[328]. Ha, inoltre ritenuto che non sussistesse la violazione delle lettere b) e c) dello stesso art. 9.1 r.m.c[329].

[328] Come sostenuto nella sentenza *Arsenal* della Corte Europea, è necessario chiedersi se l'uso del terzo del marchio altrui, nella fattispecie uso come parola chiave, arrechi detrimento alle funzioni di marchio, in particolare alla funzione di origine commerciale dei prodotti. Non è, dunque, importante come il terzo usi il marchio altrui (e a riguardo la stessa Corte di Giustizia ha sottolineato che la tutela contro gli usi non distintivi è prevista dall'art. 5.5 della direttiva, ove tale articolo sia stato adottato dalle norme nazionali, come nel caso del Regno Unito). T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, cit., 246; J. CORNTHWAITE, *AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade mark infringement*, cit., 350 s.; S. BLAKENEY, *Keyword Advertising: Will the ECJ provide an answer?*, in *C.T.L.R.* 2008, 210 s.; N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, cit., 472 s.

[329] «*[…] does not appear to me to be even arguably an infringement of anything in Article 9 [r.m.c.]*».

3.4.2.4. La situazione in Germania

Per quanto riguarda l'uso del marchio altrui come parola chiave da parte dei motori di ricerca, nel 2003 la Corte Regionale di Monaco[330] ha sostenuto che Google non fosse responsabile, né direttamente per l'uso del marchio altrui come *keyword* né, come si vedrà in seguito, indirettamente per l'uso da parte di un inserzionista. Nel 2004, poi, la Corte Regionale di Amburgo[331] ha negato che Google avesse contraffatto il marchio della società attrice, la Metaspinner Media, permettendo alle concorrenti della medesima di acquistare parole chiave corrispondenti al segno da essa registrato, "Preispiraten". La Corte ha effettuato un'analogia con le pubblicità pubblicate sui quotidiani e sulle riviste, sottolineando che gli editori non hanno alcun obbligo di controllare gli annunci. In tali casi vi sarebbe responsabilità solo nei casi di grave violazione, che sorge laddove non sia difficile riconoscere la violazione o l'editore sia avvisato della stessa e non agisca per rimuoverla e impedirne la ripetizione.
L'organo giudicante ha, inoltre, precisato che gli inserzionisti non violavano i diritti del titolare del marchio, poiché il marchio stesso non veniva utilizzato nel testo degli annunci pubblicitari, che costituivano un'alternativa commerciale per i consumatori, e non vi era un rischio di confusione[332].

3.4.2.5. La situazione in Francia

Nelle cause concernenti la responsabilità dei motori di ricerca per contraffazione di marchio, le corti sono giunte a conclusioni diverse tra loro e talvolta contraddittorie, pur riconoscendo, in larga misura[333], che l'uso di un marchio altrui come parola chiave

---

[330] Nemetschet AG v. Google, Inc., Case 33 0 21461/03 (Dist. Ct. Munich 2003).
[331] Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Case 312 0 887/03 (Dist. Ct. Hamburg 2004).
[332] Sull'argomento si vedano *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 96 s.; J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, in *Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP* 2006, 12 s.; P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, in *NYIPLA* 2005, 6.
[333] Conclusioni, peraltro, corroborate dalla dottrina maggioritaria francese. Si veda, ad esempio L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, in *C.R.I.* 2008, 108 ss. In senso contrario, si veda, però G. LE LU, *France: Search Engine Operator's Liability*, in *C.R.I.* 2004, 116 ss. In particolare, l'autore sottolinea che la questione dei *link* promozionali, venduti da Google, è inerente al problema della visibilità dei siti commerciali (*Id.*, 118); inoltre, la possibilità per i titolari di proibire l'uso dei propri marchi come parole chiave garantirebbe loro la possibilità di tutelare i propri diritti in modo assai ampio e non previsto dal diritto dei marchi e dalle norme in tema di concorrenza sleale (*Id.*, 119).

costituisce contraffazione (e talvolta anche altri illeciti[334]). In tal senso, ad esempio, il Tribunale di Nanterre[335], e la Corte di Appello di Versailles[336] hanno ritenuto che il motore di ricerca convenuto in giudizio fosse responsabile per avere offerto in vendita parole chiave corrispondenti a segni protetti come marchi e non averne proibito l'uso da parte dei terzi inserzionisti, ove manifestamente illecito. Meno certa la posizione del Tribunale di Parigi che in talune cause ha ritenuto che Google fosse responsabile per contraffazione di marchio[337], mentre in altre[338] ha, invece, ritenuto che l'utilizzazione da parte del motore di

[334] In Tribunal de Grande Instance de Paris, 7/01/2009, Voyageurs du Monde et Terres d'Aventure v Google, ad esempio, si è negato che fosse configurabile contraffazione di marchio, ma è stato ritenuto che il convenuto fosse responsabile per pubblicità ingannevole e civilmente responsabile per non avere controllato lo svolgimento, sul proprio sito, di attività che violavano i diritti altrui.

[335] Oltre al già citato caso *Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger*, si veda Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 16/12/2004, RG 04/03772, Société des Hotel Meridien v. Google France. In tale causa l'organo giudicante ha ritenuto che Google non avrebbe più potuto pubblicare la pubblicità dei concorrenti dell'attrice in risposta alla digitazione, come parola chiave per una ricerca, dei segni "Le Meridian" o "Meridian", registrati come marchi dalla società Meridian Hotel Group, o di combinazioni dei due con le parole "hotel" e "resort". Nella propria pronuncia, tuttavia, la Corte non è stata prodiga di spiegazioni sugli effetti che tale pratica potrebbe avere sugli utenti di Internet in termini di confusione e, perciò, sul suo effetto potenziale sulla funzione essenziale del marchio. Piuttosto la Corte ha sottolineato come, ove sussista il caso di doppia identità, sia automaticamente configurabile una violazione di marchio. Si veda, poi, Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 3/08/2004, Viaticum-Luteciel v Google France. In tale caso la Corte ha ritenuto che Google fosse responsabile per contraffazione, ai sensi dell'art. L. 713.2 c.p.i., per avere suggerito e incoraggiato gli inserzionisti a selezionare, come parola chiave, i marchi registrati dalle attrici ("bourse des vols", "bourse des voyages" e "BDV" per viaggi, prenotazione di camere d'albergo e biglietti aerei) attraverso il suo "*Keywords Suggestion Tool*" e per aver agito attivamente come fornitore di servizi pubblicitari.

[336] Cour d'Appel di Versailles, 10/03/2005, RG 03/00051, Viaticum-Luteciel v Google France*;* Cour d'Appel di Versailles, 12e ch., Overture v. Accor, 2/11/2006. Nel primo caso, la Corte ha ritenuto che Google fosse responsabile per violazione di marchio, sostenendo che il motore di ricerca non avesse alcun obbligo di monitorare la scelta delle parole chiave da parte degli inserzionisti, ma che fosse in grado di proibire l'uso illecito dei marchi altrui e che avesse, nella fattispecie, conoscenza o dovesse conoscere i marchi delle società che avevano agito in giudizio.

[337] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 4/02/2005, RG 04/05745, Louis Vuitton Malletier v Société Google, Inc. et SARL Google France. In tale caso, la famosa società produttrice di borse e altri beni di lusso ha agito in giudizio nei confronti del motore di ricerca per la vendita a terzi, da parte di quest'ultimo, dei suoi marchi nazionali ("Louis Vuitton" e "LV") e comunitario ("Vuitton") come parole chiave (anche associati a termini indicanti attività di contraffazione come "imitazione", "riproduzione" o "replica") al fine di generare annunci pubblicitari per accedere a siti da cui era possibile acquistare prodotti contraffatti. Il Tribunale di Parigi ha, dunque, ritenuto che la convenuta fosse responsabile per violazione dei diritti di marchio, concorrenza sleale (attraverso l'uso del marchio, del nome commerciale e del nome a dominio di Louis Vuitton) e pubblicità ingannevole. La decisione è, poi, stata successivamente confermata in Appello, laddove la Corte ha ritenuto che Google avesse violato i diritti della società attrice sia attraverso la selezione di *keyword* corrispondenti ai marchi di questa nel proprio "*Keywords Suggestion Tool*" (sottolineando che l'argomentazione inerente alla natura opzionale e non obbligatoria di tale servizio non potesse essere ritenuta valida, poiché nel caso in esame non sarebbe stato contestato l'acquisto da parte dei terzi inserzionisti, ma la fornitura di servizi pubblicitari da parte del motore di ricerca), sia con la visualizzazione di link commerciali diretti ai siti su cui erano venduti prodotti contraffatti (senza, dunque, l'applicazione di misure tecniche tali da prevenire l'illecito contraffatorio). Si veda Cour d'Appel di Parigi, 28/06/2006, Louis Vuitton Malletier v. Google

ricerca non fosse associata alla vendita di prodotti o servizi o, quantomeno, alla loro promozione nel mercato francese e, come tale, non costituisse contraffazione di marchio, ma che fosse configurabile pubblicità ingannevole e violazione delle previsioni di cui all'art. 1382 del *Code Civil*[339]. Il Tribunale di Strasburgo[340], infine, ha esonerato Google da ogni responsabilità diretta, sostenendo che potesse configurarsi una responsabilità solo in

---

France. Per un approfondimento, si vedano S. BLAKENEY, *Keyword Advertising: Will the ECJ provide an answer?*, cit., 209 s.; Decision of the Paris Court of Appeal, 28 June 2006, *France: Intellectual Property Code, Arts. L. 713 – 2, L. 713 – 3 – "Google v Louis Vuitton"*, in *I.I.C.* 2007, 116 ss.

[338] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005 (a riguardo si veda S. BLAKENEY, *Keyword Advertising: Will the ECJ provide an answer?*, cit., 210); Tribunal de Grande Instance di Parigi, Citadines v. Google Fr., 11/10/2006; Tribunal de Grande Instance di Parigi, 12/07/2006, Gifam et al. v. Google France. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, il Tribunale ha sostenuto che Google non abbia fatto un uso illecito dei marchi altrui, poiché, suggerendo, attraverso il "*Keywords Suggestion Tool*", la selezione di segni identici ai marchi in questione, il motore di ricerca non sapeva se l'inserzionista li avrebbe scelti e se, in tal caso, fosse o meno autorizzato dal titolare.

Si veda, però, Cour d'Appel di Parigi, 1/02/2008, Gifam et al. v. Google France, Google Inc., Google Ireland, in cui l'organo giudicante ha sostenuto che Google fosse responsabile per illecito contraffattorio per avere reso i marchi altrui selezionabili attraverso il proprio "*Keywords Suggestion Tool*" come parole chiave da parte degli inserzionisti (non, dunque, per la visualizzazione degli annunci pubblicitari). A parere dell'organo giudicante tale attività costituirebbe "uso nel commercio" e contraffazione di marchio, ai sensi dell'art. L. 713.2 c.p.i. La Corte ha sottolineato, innanzitutto, che il servizio di suggerimento di parole chiave, sebbene operasse in maniera puramente automatica e statistica e solo su richiesta dell'inserzionista, fosse reso da Google stessa, la quale controllava le sue operazioni e offriva l'utilizzo dello stesso agli inserzionisti; inoltre, sebbene nelle pagine del sistema "AdWords" fossero inclusi diversi avvertimenti agli inserzionisti, il fatto contestato nel caso in esame non era la scelta da parte degli inserzionisti stessi di un segno registrato da terzi come marchio, ma la scelta di Google di riprodurre uno o più marchi in risposta ad una richiesta da parte di un terzo concorrente, sfruttando la reputazione acquisita dai marchi stessi e il loro potere attrattivo.

Il giudice parigino ha, in secondo luogo, ritenuto che il servizio "AdWords" costituisse un servizio pubblicitario ("contestuale", come definito dalle stesse società del gruppo Google) e che Google stessa svolgesse un ruolo fondamentale nella sua implementazione: in tal senso, tale motore di ricerca, nell'ambito della fornitura del suo servizio di posizionamento, non avrebbe costituito un semplice *hosting provider*. La sua attività, inoltre, essendo a pagamento, si sarebbe svolta "nel commercio" e avrebbe comportato l'uso "attivo", da parte del motore stesso (che pubblicava gli annunci pubblicitari contestualmente ai risultati naturali) dei marchi altrui.

La Corte ha, tuttavia, ritenuto che non fosse configurabile un atto di concorrenza sleale, poiché la visualizzazione del marchio altrui nell'ambito del "*Keywords Suggestion Tool*" non era tale da confondere gli utenti di Internet.

Sull'argomento si veda GIFAM v Google France, Decision of the Paris Court of Appeal (4th Division, Section B), 1 February 2008 – Case no. 06/13884, in *I.I.C.* 2008, 999 ss.

[339] Opinione che, peraltro, si è maggiormente diffusa, con talune eccezioni (si veda, ad esempio, Tribunal de Grande Instance di Lione, 13/03/2008, Rentabiliweb et Jean Baptiste D.V. v. Google, in cui la Corte ha sostenuto che la visualizzazione illecita risultava dall'esecuzione di un accordo concluso con Google, fornitrice del servizio), tra le corti di primo grado dopo il luglio del 2007 (ma non tra le corti d'appello). Si veda, sul punto, L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, cit., 109.

[340] Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007. A parere della Corte l'uso del marchio "TRYBA" aveva lo scopo di condurre gli utenti ai siti di destinazione dei *link* sponsorizzati e non quello indicare l'origine dei beni; inoltre, non era ravvisabile alcun rischio di confusione, poiché gli annunci identificavano chiaramente i beni prodotti dall'inserzionista.

caso di omesso controllo rispetto alla scelta delle parole chiave da parte degli inserzionisti e all'attuazione di misure per prevenire l'uso illecito di un marchio altrui.

Il 20 marzo 2008 la *Cour de Cassation* ha, infine, interrotto il proprio giudizio, sollevando una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia, chiedendo se l'offerta di parole chiave e la creazione di un servizio per il posizionamento privilegiato di *link* a siti che offrano prodotti contraffatti costituisca un uso di marchio che i titolari possano proibire. Come si vedrà successivamente, la Suprema Corte francese ha, inoltre, chiesto, se, ove tale uso non possa essere proibito, si debba ritenere che l'ISP ponga in essere un servizio di *hosting ex* art. 14 della dir. 2000/31, così che non possa essere ritenuto responsabile per l'uso del marchio[341].

3.4.2.6. La soluzione della Corte di Giustizia

Nel domandarsi se il prestatore del servizio di posizionamento, senza il consenso del titolare del marchio, usi[342] "nel commercio" e "per prodotti o servizi" un segno identico al marchio stesso come parola chiave per la visualizzazione degli annunci pubblicitari dei suoi clienti, la Corte di Giustizia, nel caso *Google AdWords*, ha osservato che tale prestatore esercita, incontestabilmente, «un'attività commerciale e mira a un vantaggio economico quando memorizza, per conto di taluni suoi clienti [tra cui non solo i titolari dei marchi o operatori abilitati a commercializzare i prodotti o servizi, ma anche concorrenti e imitatori], segni identici a[i] marchi [stessi] come parole chiave e, a partire dalle stesse,

[341] S. BECHTOLD, *Google AdWords and European Trademark Law: is Google violating Trademark Law by operating its AdWords system?*, in *54 Communications of the ACM* 2011, 31; T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, cit., 248 s.; N.L. LEHMANN, *Clear guidelines needed for keyword advertising*, cit., 5; N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, cit., 471; J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, cit., 12.; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 85 ss.

[342] L'Avvocato Generale Maduro, nelle sue Conclusioni, ha sottolineato (al par. 55) che nel servizio AdWords sono implicati due "usi" (come, peraltro, emerge dalle questioni poste alla Corte di Giustizia), tra loro strettamente connessi, da parte di Google: «a) quando la Google consente agli inserzionisti di selezionare parole chiave (e tale uso è in un certo senso interno al funzionamento dell'AdWords), 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 chiave». Sebbene tali usi siano tra loro collegati, continua l'Avvocato Generale (par. 56), essi hanno luogo in momenti diversi (all'avvio della procedura delle parole chiave da parte degli inserzionisti, uno, al momento della visualizzazione da parte degli utenti dei risultati di ricerca, l'altra), hanno obiettivi diversi (nel primo caso, gli inserzionisti che ricorrono al servizio AdWords; nel secondo, gli utenti di Internet che utilizzano il motore di ricerca Google), hanno, infine, ad oggetto beni o servizi diversi (il servizio Adwords stesso, l'uno, i prodotti o servizi offerti dai siti pubblicizzati, l'altro).

organizza la visualizzazione di annunci»[343]. Tuttavia, la Corte ha precisato che, sebbene da tali elementi risulti che tale prestatore, consentendo agli inserzionisti di selezionare un segno identico al marchio altrui come parola chiave, memorizzando il segno stesso e, a partire da esso, visualizzando l'annuncio, operi "nel commercio", ciò non significa che faccia un "uso" nel senso di cui agli artt. 5 della direttiva e 9 r.m.c.[344].

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha sostenuto che «l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale», mentre, nella fattispecie, il prestatore del servizio di posizionamento avrebbe consentito agli inserzionisti di usare segni corrispondenti ai marchi altrui o ad essi simili «senza fare egli stesso uso di detti segni»[345]. E ciò, precisa la Corte, non sarebbe smentito dal fatto che il motore di ricerca offra tale servizio dietro compenso. «Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno»[346].

Per tali motivi, la posizione del prestatore del servizio dovrà, eventualmente, essere esaminata alla luce di norme giuridiche diverse da quelle concernenti il diritto del titolare di vietare ai terzi l'uso del proprio marchio[347]. E nel corso di tale esame ci si dovrà

---

[343] Punto 53, caso *Google AdWords*.

[344] *Id.*, punto 55.

[345] *Id.*, punto 56.

[346] *Id.*, punto 57.

[347] Un diverso ragionamento è stato, invece, seguito dall'Avvocato Generale. Per quanto concerne, innanzitutto, l'uso consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare nell'AdWords parole chiave che coincidono con marchi di impresa, egli ha sottolineato che, sebbene il corrispettivo venisse percepito in seguito (al momento della selezione da parte degli utenti del collegamento dell'annuncio pubblicitario), tale possibilità fosse offerta a titolo commerciale e come tale fosse diretta ad un vantaggio economico. Pertanto l'uso si svolgeva "nel commercio" (parr. 61). L'A.G. Maduro ha, poi, sostenuto (parr. 65 ss.) che il marchio non venisse usato in modo da creare un nesso tra il segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti, ma tale uso fosse limitato ad una procedura di selezione interna all'AdWords e riguardasse solo la Google e gli inserzionisti. Dunque, ad essere venduto sarebbe stato lo stesso servizio AdWords (che non era né identico né simile ai prodotti o servizi offerti dai titolari dei marchi). Per tale motivo tale uso non avrebbe violato i diritti dei titolari dei marchi.

In secondo luogo, in relazione all'uso da parte della Google consistente nel presentare annunci, attraverso l'AdWords, accanto ai risultati naturali, l'Avvocato Generale ha ritenuto che tale uso abbia luogo "nel commercio" (parr. 75 ss.), perché diretto ad un vantaggio economico, e "per beni e servizi" (parr. 78 ss.), perché finalizzato a stabilire un nesso tra parole chiave e siti. Tuttavia, a suo parere, l'uso consistente nella presentazione di annunci non violerebbe la funzione essenziale di indicazione di origine dei prodotti e dei servizi (parr. 82 ss.). Perché sussista tale rischio, infatti, i consumatori dovrebbero confondere i messaggi pubblicitari con i risultati naturali, assumendo, peraltro, che questi ultimi siano "veri", cioè provenienti dal titolare del marchio. Tuttavia, ciò non risponderebbe al vero. Come sostenuto dall' Avvocato Generale (par.

chiedere se il *provider* stesso possa beneficiare delle immunità previste agli artt. 12-15 della direttiva e-commerce[348].

3.5. I gestori dei mercati *on-line*

«*Whatever it is, you can get it on eBay*»[349]. Fondato da P. Omidyar nel 1995[350], eBay rappresenta oggi il primo mercato *on-line* del mondo[351], con un incredibile volume di prodotti presenti sulla propria piattaforma. eBay offre ai propri utenti registrati la possibilità di vendere ed acquistare agevolmente[352] beni nuovi ed usati[353] attraverso diverse

---

86), infatti, «i risultati naturali sono solo informazioni che Google, sulla base di determinati criteri, visualizza in risposta alle parole chiave. Molti dei siti visualizzati, infatti, non corrispondono ai siti dei titolari dei marchi». Il motore di ricerca, come già osservato, provvede a vagliare i risultati naturali e li ordina in base alla loro rilevanza rispetto alle parole chiave utilizzate; in conseguenza di ciò, gli utenti di Internet possono attendersi che tra i risultati vi sia il sito del titolare del marchio o qualunque sito essi stiano cercando. Ma questa è una mera aspettativa e si avrà una conferma solo quando apparirà il collegamento al sito, si leggerà la descrizione e si selezionerà il collegamento. «Il motore di ricerca della Google», dunque (par. 89), «non è nulla di più di uno strumento: il collegamento da esso stabilito fra parole chiave che coincidono con marchi di impresa e risultati naturali, inclusi i siti maggiormente pertinenti, non è sufficiente a generare confusione. Gli utenti di Internet decidono in merito all'origine dei prodotti o servizi offerti sui siti solo dopo averne letto la descrizione e, in definitiva, lasciando la Google ed entrando in tali siti». Dunque, i consumatori effettueranno una valutazione in merito all'origine dei prodotti solo rispetto al contenuto dell'annuncio e rispetto al fatto che gli annunci vengono visualizzati in risposta alla selezione di parole chiave che riproducono marchi altrui. Per tali motivi, tale uso non genera una violazione della funzione di origine.
L'A.G. Maduro ha, infine, sottolineato che tali usi non pregiudicherebbero le altre funzioni di marchio, in particolare le funzioni di investimento e comunicazione, poiché, come si è in precedenza osservato, Google si limiterebbe a veicolare le informazioni al consumatore, interferendo con gli interessi dei titolari dei marchi ancora meno degli usi puramente descrittivi o della pubblicità comparativa (par. 107).

[348] Sull'argomento S. KULK, *Search Engines – searching for trouble?*, cit., 608 ss.; J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, cit., 537 s.; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, cit., 1606 s., in cui l'autore ha, poi, sottolineato che la valutazione operata dalla Corte rispetto alla posizione del *provider* è assai simile a quella sostenuta rispetto allo stampatore che fornisce le etichette che vengano poi apposte su articoli prodotti in contraffazione. Secondo la prevalente opinione, infatti, la fabbricazione dell'etichetta non costituisce di per sé illecito, poiché il produttore non è in grado di sapere a priori se essa verrà apposta o meno su di un bene in relazione al quale il suo impiego costituisca contraffazione. Per un approfondimento su tali questioni e sul diritto doganale si veda M. RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, II, 1243 ss, 1268 ss.

[349] Uno degli slogan del noto sito di aste *on-line*.
http://pages.ebay.com/community/chatter/2006January/insideebay.html.

[350] Che ha concepito il suo sito web come un luogo «*where a social contract [would] prevail*». Si veda F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in *74 Fordham L. Rev.* 2005, 914.

[351] Tra gli altri, si possono citare Amazon, su www.amazon.com, e Yahoo! Shopping, su www.shopping.yahoo.com.

[352] «Essa ha elaborato un sistema che agevola notevolmente la vendita e l'acquisto su Internet da parte dei singoli, attraverso un potente motore di ricerca, un sistema di pagamento sicuro ed un'ampia copertura geografica. Essa ha inoltre predisposto meccanismi per l'osservanza delle regole volti a contrastare la vendita

modalità, quali la vendita a prezzo fisso o tramite asta[354]. Imprese e privati hanno, così, l'opportunità «senza precedenti» di commerciare «direttamente tra loro con minori rischi per quanto riguarda la consegna e il pagamento»[355].

Per l'utente, professionale o non professionale[356], che intenda mettere in vendita un bene su eBay è previsto il pagamento di una tariffa[357], nonché l'addebito di una commissione sul valore finale, qualora l'oggetto sia venduto. Tale sistema di tariffazione costituisce la principale fonte di guadagno del noto mercato virtuale e ne ha permesso una forte espansione a livello globale.

È, tuttavia, importante osservare come la stessa natura e struttura di eBay abbia dato luogo ad un gran numero di violazioni, presunte ed accertate, dei diritti di proprietà intellettuale. Tali caratteristiche permettono e facilitano[358], infatti, non solo la rivendita dei prodotti da

---

di prodotti contraffatti. Per attirare nuovi clienti sul suo sito Internet, la eBay ha inoltre acquistato parole chiave, quali marchi molto noti, presso servizi a pagamento di posizionamento su Internet (come il sistema AdWords di Google). L'utilizzo di una parola chiave selezionata nel motore di ricerca determina la visualizzazione di un annuncio e di un *link* sponsorizzato che conduce direttamente al mercato *on-line* della eBay». Punto 2 della Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen sul caso eBay, presentate il 9/12/2010.

[353] Al prezzo di $ 14.83, il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto. Per un approfondimento sulla nascita di eBay si veda http://ebay.about.com/od/ebaylifestyle/a/el_history.htm.

[354] Tra i diversi formati di vendita, eBay propone: "Asta on-line", in cui il venditore fissa un prezzo di partenza e il prezzo finale viene determinato dalle offerte; "Compralo subito", in cui il prezzo è fisso e l'acquisto è immediato; "Nuovo e subito", in cui viene garantito che il prodotto non è usato e viene spedito con corriere espresso; "Compralo subito con proposta di acquisto", in cui l'acquirente ha la possibilità di proporre un prezzo per l'oggetto; "Contatto diretto", in cui, oltre al prezzo fisso del bene, compaiono i dati personali del venditore.

[355] Punto 50 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso *eBay*.

[356] Relativamente al modello *business to consumer* di commercio elettronico si veda il paragrafo 1.2.2.2. dell'Introduzione; in merito al modello *consumer to consumer* si veda il paragrafo 1.2.2.3. della stessa.

[357] Ad esempio, nel caso di vendita da parte dei venditori privati attraverso il sistema delle aste *on-line*, è prevista l'applicazione di una "tariffa di inserzione", qualora si superi il numero di settantacinque inserzioni al mese, commisurata al prezzo di partenza. http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html.

Per quanto riguarda, poi, i venditori professionali, è prevista l'applicazione di una tariffa, commisurata al prezzo di partenza, in caso di vendita attraverso il sistema delle aste *on-line*; in caso di inserzione attraverso il sistema "Compralo subito", viene anche applicata una tariffa di iscrizione mensile. È, inoltre, previsto il pagamento di ulteriori tariffe relative alle opzioni di vendita, usate per migliorare le inserzioni e aumentare le probabilità di vendita (ad esempio, per le fotografie aggiuntive del prodotto, e per la predisposizione di annunci pubblicitari). http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html.

[358] Oltre naturalmente alle transazioni lecite. Proprio in relazione a queste ultime, parte della dottrina ha sottolineato che l'importanza di garantire l'utilizzazione del marchio altrui diventa evidente «*when we consider that virtually all of the legitimate advertiser uses of a trademark identified above would be impermissible if we treated the act of selling a mark as a keyword as per se illegal. So too would eBay's entire business model, which is premised on permitting people to search for and buy used products featuring trademarks, usually without the consent of the trademark owner*». S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, cit., 810. Ancora una volta, dunque, è necessario sottolineare la

parte di operatori individuali, privi di licenza, senza che sia possibile effettuare un controllo di qualità, ma anche la vendita di prodotti contraffatti (in particolar modo imitazioni di beni di lusso)[359]. Questi comportamenti sono formalmente vietati nei "Termini e condizioni" e nello "*User Agreement*"[360], tuttavia si stima che eBay costituisca, oggi, il più popolare canale di distribuzione di beni contraffatti nel mondo[361].

Su pressione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, «non verifica[ndo] e non p[otendo] verificare che i venditori abbiano il diritto o la capacità di vendere o distribuire gli oggetti indicati nelle loro inserzioni ma [impegnandosi] a proteggere la proprietà intellettuale dei titolari dei diritti di proprietà»[362], eBay ha, dunque, creato il programma "VeRO" (*Verified Rights Owner Program*)[363]. Tale programma consente, infatti, previa registrazione, ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale[364] di segnalare[365] al gestore del marcato *on-line* le inserzioni nelle quali vengano offerti prodotti che violino potenzialmente i propri diritti e richiederne l'eliminazione. Tra i provvedimenti è anche prevista la sospensione dell'*account* dei venditori che abbiano reiterato il proprio

---

centralità del diritto dei marchi nel garantire l'obiettivo essenziale di minimizzare i costi di ricerca dei consumatori e favorire il flusso delle informazioni.

[359] «*The eBay website is currently, and has been, infested with many thousands of counterfeit Tiffany items*». First Amended Complaint para. 20, Tiffany Inc. v. eBay Inc., 2004 WL 1413904 (S.D.N.Y. July 14, 2004) (No. 04CV4607).

[360] http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html.

A tale riguardo, come si è già avuto modo di notare, parte della dottrina ha osservato che, sebbene alcuni utenti non siano, al momento della vendita, ingannati sull'origine del prodotto e siano consapevoli di acquistare un'imitazione (dovendo, anche in tale caso, tuttavia, tenere conto della c.d. *post-sale confusion*), altri potrebbero essere ingannati, ritenendo di avere acquistato un prodotto originale. È, infatti, necessario considerare che i consumatori che vogliano acquistare un bene *on-line* non hanno la possibilità di esaminare il prodotto stesso, ma dovranno fare affidamento sulle informazioni fornite sulle pagine web. Pertanto «*in a digitised market economy, a trade mark, more than usually, serves as a beacon for consumer trust*». H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006, 782 s.

[361] In tal senso, Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites/20Final %20Report.pdf, 2.

Sul punto è, inoltre, importante rilevare come eBay sia stato da più parti accusato di fondare il proprio modello di business sulla contraffazione.

[362] http://vero.ebay.it/

[363] Probabilmente il programma più completo e strutturato offerto dai gestori di mercati *on-line* per la tutela dei titolari dei diritti. Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, cit., 2.

[364] Che hanno, inoltre, la possibilità di creare una pagina c.d. "*About me*" al fine di promuovere se stessi e fare conoscere i propri prodotti, nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale ai consumatori.

[365] Sebbene costituisca uno strumento finalizzato alla lotta alla contraffazione, il programma "VeRO" è, tuttavia, anche usato dalle imprese concorrenti per eliminare o tentare di rimuovere i prodotti che siano commercializzati legalmente.

comportamento illecito nonché la collaborazione con i titolari dei diritti per la fornitura delle informazioni personali sui venditori che abbiano violato i diritti. A tal fine, eBay richiede la compilazione di un apposito modulo per la Notifica di Violazione[366].

Nonostante l'implementazione di tale programma, negli ultimi anni l'attività di contraffazione si è fortemente espansa, spinta dalla difficoltà per i titolari dei marchi di ottenere un risarcimento danni dal contraffattore diretto[367]. Per tale motivo, i gestori di mercati *on-line* come eBay sono stati, più volte e in diverse nazioni, convenuti in giudizio da parte dei titolari di diritti di proprietà intellettuale[368]. In particolare, i titolari dei marchi hanno sostenuto che il gestore del mercato *on-line* abbia violato o contribuito a violare i loro diritti, chiedendo alle corti di attribuire allo stesso una maggiore responsabilità nella protezione dei marchi altrui[369].

Sebbene, ad un primo sguardo, possa apparire assimilabile, in quanto fondata sull'uso delle parole chiave, si può ritenere che la questione attinente il gestore del mercato *on-line* sia più complessa di quella del motore di ricerca[370], precedentemente analizzata.

Nella fattispecie in esame, infatti, le corti, per quanto riguarda l'applicazione delle norme dettate in materia di contraffazione diretta del marchio altrui[371], si sono, in primo luogo, interrogate (sollevando, poi, domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia[372], per quanto concerne il contesto europeo), giungendo spesso a soluzioni tra

---

[366] «[D]ebitamente firmato in originale dalla persona autorizzata, in cui siano specificate le inserzioni potenzialmente non conformi alle norme e le opere per le quali i copyright [e i marchi] sono violati». http://vero.ebay.it/iscriviti.html.

[367] Il quale potrà, ad esempio, assumere identità fittizie per le proprie identità o cessare le proprie operazioni e riprenderle sotto altro nome. Sul punto si veda M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, in *Il diritto industriale* 3/2013, 237.

[368] Negli ultimi anni, ad esempio, L'Oréal ha lamentato il verificarsi, sul mercato *on-line* offerto da eBay, di un gran numero di violazioni. In Belgio, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito tale società ha, pertanto, agito in giudizio nei confronti di eBay, argomentando che quest'ultima avesse facilitato le violazioni e ne avesse tratto profitto.

A riguardo, l'AG N. Jääskinen, al punto 50 delle sue Conclusioni al caso *eBay*, ha sostenuto che il gran numero di controversie sulla fattispecie in esame dimostra che «è possibile abusare d[elle] opportunità [create dalla nascita e diffusione dei mercati elettronici] e che queste ultime possono dare luogo a violazioni del diritto d'autore o dei marchi. Pertanto, appare legittimo garantire che i titolari di diritti di proprietà intellettuale dispongano di una tutela giuridica effettiva anche in questi nuovi ambienti. Tuttavia, detta tutela non può ledere i diritti degli utenti e dei prestatori di tali servizi».

[369] Sull'argomento E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., in *28 Cardozo Arts & Ent.* 2010, 116 ss., 124 ss.

[370] Così anche l'Avvocato Generale N. Jääskinen al punto 5 delle sue conclusioni.

[371] È, tuttavia, necessario sottolineare che, nella maggior parte delle cause, la responsabilità dei gestori dei mercati *on-line* è stata analizzata sotto il profilo della responsabilità indiretta, che verrà trattata in seguito.

[372] Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay

loro differenti, sulla situazione giuridica del gestore di un mercato *on-line* che abbia memorizzato sulla propria piattaforma *on-line*, per conto dei suoi clienti, offerte di vendita di prodotti, spesso "di marca", contraffatti[373]. In secondo luogo si sono interrogate sulla situazione giuridica del gestore medesimo che abbia acquistato parole chiave identiche a marchi altrui presso un servizio di posizionamento a pagamento su Internet (quali quelli forniti dai motori di ricerca Google, MSN e Yahoo!) allo scopo di fare apparire un *link*, contestuale ai risultati di ricerca, per condurre gli utenti al sito del gestore stesso[374].

3.5.1. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi

Nelle loro pronunce i giudici nazionali si sono innanzitutto chiesti se l'utilizzazione, sulla propria piattaforma, da parte di eBay dei marchi altrui costituisca uso di tali marchi "nel commercio" e "per beni o servizi" e se, dunque, il gestore del mercato *on-line* sia un contraffattore diretto.

3.5.1.1. La situazione statunitense

«Tiffany … È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli, che a me non piacciono, tranne i brillanti s'intende ...»[375]. Nel caso *Tiffany*[376], l'attore, noto gioielliere che vende i propri prodotti con i marchi TIFFANY[377], dopo essere venuto a conoscenza delle offerte in vendita, da parte di terzi venditori, di prodotti autentici e contraffatti con il marchio TIFFANY sul mercato *on-line* della società eBay, ha agito in giudizio per violazione diretta e

(UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

[373] Per quanto riguarda i singoli venditori, al fine di valutare la violazione dei diritti del titolare di un marchio, è necessario verificare se la transazione abbia avuto luogo nel contesto di una attività commerciale. A tale riguardo, l'Avvocato Generale, al punto 52 delle sue Conclusioni al caso *eBay*, ha osservato che si possa immaginare «che un marito desideri vendere un flacone mai aperto di una costosa crema di bellezza acquistata per la moglie a Natale, dopo avere appreso che quest'ultima è allergica ad alcuni ingredienti». Sul punto si veda A. BLYTHE, *Searching Questions: Issues Surrounding Trade Mark Use on the Internet*, in *EIPR* 2013, 509.

[374] Per un approfondimento si veda V.K. AHER, *Is it infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold?*, disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1797006, 2010, 1 ss.

[375] Holly Golightly (Audrey Hepburn) in *Colazione da Tiffany*, 1961.

[376] Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

[377] Dal 2000, negli Stati Uniti, è possibile acquistare i gioielli di tale società solo presso rivenditori autorizzati, cataloghi e siti internet, nonché attraverso il *Corporate Sales Department*.

contributory infringement dei suoi diritti di marchio[378] contro quest'ultima società, che aveva pubblicizzato la possibilità di acquistare i prodotti dell'attrice nella propria *homepage* e aveva incluso il marchio TIFFANY in una lista di *link*[379] ai marchi più famosi disponibili sul proprio sito web[380].

La convenuta eBay, come si vedrà successivamente, ha eccepito di avere utilizzato i marchi dell'attrice in conformità con la dottrina del *nominative fair use* allo scopo di informare i terzi della possibilità di acquistare i prodotti della società Tiffany sul proprio sito.

Tiffany, da parte sua, ha sostenuto che eBay avesse contributo alle violazioni, poiché sapeva o aveva ragione di sapere che sussisteva un problema derivante dalla vendita di gioielli contraffatti sul suo sito.

In risposta a tale argomentazione, eBay ha sottolineato di avere predisposto idonei programmi di monitoraggio al fine di individuare, in conseguenza del ricevimento di un Avviso di Violazione, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Nella propria pronuncia, poi confermata in appello dal Secondo Circuito[381], la Corte adita ha sostenuto, conformemente a quanto affermato dalla convenuta, che non fosse configurabile una violazione diretta dei diritti di marchio dell'attrice, ritenendo che l'uso dei marchi in esame da parte di eBay fosse conforme alla dottrina del *nominative fair use*.

La Corte ha, poi, respinto l'argomentazione della parte attrice[382], secondo la quale era rilevabile una violazione diretta dei marchi in esame, poiché eBay era responsabile unitamente ai venditori, suoi utenti. Ciò in quanto eBay non aveva mai preso possesso dei prodotti venduti sul suo sito e non aveva mai direttamente venduto i beni stessi[383].

---

[378] Nonché per diluizione (diretta e indiretta) dei suoi marchi, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

[379] Cliccando su tali *link* i consumatori venivano direttamente condotti sulle offerte di vendita dei gioielli di Tiffany.

[380] Per incrementare le possibilità di vendere tali prodotti, eBay aveva, inoltre, acquistato parole chiave contenenti il segno TIFFANY dai servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca. Tale questione verrà analizzata in seguito.

[381] Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

[382] Come da taluni sottolineato, le argomentazioni della Corte «*further supports the notion that courts can, and should, distinguish between acts committed directly by intermediaries and infringement that their business practices may enable*». S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, cit., 153 .

[383] Si veda *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 105 ss.; L.E. SIMS, *When Enough Control Is Not Enough: The Conflicting Standards of Secondary Liabilty in* Rosetta Stone, in *26 Berkely Tech. L.J.* 2011, 665.; M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 7.

3.5.1.2. La situazione tedesca

Il *Bundesgerichtshof* ha, in diverse occasioni, sostenuto che i siti di aste *on-line* fossero potenzialmente responsabili per aver permesso la vendita di prodotti contraffatti sulle loro piattaforme.

La società Rolex, nota produttrice di orologi, si è costituita parte attrice in tre casi tra loro simili.

Nel caso *Internet Auction I*[384], la società Rolex, ha agito nei confronti di Ricardo.de, gestore di un servizio di aste *on-line*, per la violazione dei suoi diritti di marchio conseguente alle vendite, a prezzo molto basso, di orologi, espressamente descritti dai venditori come contraffazioni dei prodotti dell'attrice, sul suo sito. Nel caso *Internet Auction II*[385], la medesima società Rolex ha agito in giudizio nei confronti di eBay per la vendita di prodotti contraffatti sul suo sito. Nel caso *Internet Auction III*[386], infine, la Rolex ha agito, ancora, nei confronti di eBay, chiedendo a quest'ultima di porre in essere un sistema di filtri per eliminare in anticipo le vendite dei prodotti contraffatti.

La Cassazione tedesca[387] ha ritenuto che non potesse essere ravvisata una responsabilità diretta da parte dei *provider*. Il BGH, che si è pronunciato nel primo caso, ha sostenuto (come in precedenza il Tribunale regionale di Colonia) che il convenuto non "usasse" il marchio dell'attore ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, non essendo dunque responsabile di contraffazione. I consumatori, infatti, percepiscono una transazione *on-line* come una transazione in cui venditori e offerenti si incontrano in Rete attraverso un sistema automatico, così che l'offerta non è generata dal sito di aste *on-line*. Ricardo.de non può essere ritenuto responsabile per avere aiutato o favorito tali vendite, poiché sulla base delle norme tedesche in tema di responsabilità, chi aiuti o favorisca è ritenuto responsabile solo laddove possa essere dimostrata la sua intenzione e quella del responsabile principale. Ciò implica la conoscenza dell'illecito, che è, tuttavia, difficile da provare, dato il posizionamento automatico dell'illecito. Come si vedrà, tuttavia, ai titolari dei marchi è stata garantita la tutela inibitoria nei confronti del *provider* stesso[388].

---

[384] Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].

[385] Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

[386] Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008].

[387] Che, come si vedrà successivamente, si è, poi, domandata se dovesse essere applicata la scriminante prevista dal *Telemediagesetz*, attuativo della direttiva sul commercio elettronico, per i *provider*, basando la propria decisione sulla dottrina dello *Störerhaftung*.

[388] M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit., 6 s.; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A*

3.5.1.3. La situazione francese

Il 4 giugno del 2008 il *Tribunal de Grand Instance de Troyes*[389] ha ritenuto eBay direttamente responsabile per aver permesso la vendita di contraffazioni dei prodotti della società Hermes sulla propria piattaforma *on-line*. Nella propria pronuncia la Corte, respingendo l'argomentazione secondo la quale il gestore del mercato *on-line* si limitasse a fornire un attività di *hosting*, ha sostenuto che eBay e i venditori avessero entrambi commesso atti di contraffazione e imitazione dei marchi della società attrice.

Nel caso *Dior*[390], il *Tribunal de Commerce* di Parigi ha ritenuto che eBay fosse direttamente responsabile per l'uso del marchio dell'attore sul suo sito web, rispetto agli elenchi di beni contraffatti venduti dai terzi sul sito stesso[391].

3.5.1.4. La situazione nel Regno Unito

L'Oréal ha promosso, tra le altre, un'azione giudiziale dinanzi alla *High Court*[392], nei confronti di eBay, per le presunte contraffazioni dei suoi marchi che avevano avuto luogo sul sito web di tale gestore tra il novembre 2006 e l'aprile 2008.

L'obiettivo del ricorso promosso dalla nota società produttrice di cosmetici consisteva, in primo luogo, nell'ottenere una decisione in cui si dichiarasse che alcuni singoli venditori[393], utenti del mercato *on-line* di eBay, avessero violato i suoi diritti di marchio attraverso l'uso di segni identici ai marchi stessi per prodotti identici.

Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 692 s.; Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, cit., 9 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2007, N113 s.; H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, cit., 784 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2005, N 67 s.

[389] Tribunal de Grand Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

[390] Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

[391] A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *EIPR* 2011, 162; C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/ Image/1253022291.pdf, 2009, 2.

[392] L'Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).

[393] Tali venditori avevano, infatti, venduto prodotti della parte attrice non precedentemente introdotti nello Spazio Economico Europeo (tra i quali alcuni *tester*, che in quanto tali non erano stati immessi nello spazio stesso), nonché prodotti privati del loro imballaggio (rimuovendo, in conseguenza di ciò, informazioni essenziali quali l'identità del produttore e gli ingredienti). La posizione di tali soggetti è stata risolta in via transattiva.

In secondo luogo, a parere dell'Oréal, eBay era responsabile in solido con i singoli venditori per le violazioni marchio sul suo sito, in ragione della sua stretta partecipazione alle attività preliminari alla vendita, finalizzate a promuovere la vendita dei prodotti dei venditori stessi, nonché alle procedure di vendita e post-vendita.

Al fine di risolve il caso in esame, tuttavia, la High Court ha sospeso il proprio giudizio e sollevato una domanda di questione pregiudiziale[394] dinanzi alla Corte di Giustizia[395].

3.5.1.5. La soluzione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia – adita dall'*High Court* sulla configurabilità come "uso" di marchio, ai sensi della direttiva 89/104 e del reg. 40/94, della circostanza che il gestore del mercato *on-line* facesse comparire, sul proprio sito, segni identici o simili ai marchi dell'attrice – ha, innanzitutto, osservato che l'attività del gestore del mercato *on-line* consiste nel fare

[394] Le questioni pregiudiziali sollevate sono dieci.

Le prime quattro vertono sull'interpretazione degli artt. 7 della direttiva e 13 r.m.c. e non verranno analizzate nel corso della trattazione.

Con la quinta questione il giudice *a quo* si è chiesto se, «[n]el caso in cui un operatore economico che gestisce un mercato *on-line* acquisti l'uso di un segno identico a un marchio registrato quale parola chiave dal gestore di un motore di ricerca, di modo che il segno venga presentato agli utenti dal motore di ricerca in un *link* sponsorizzato che conduce al sito Internet del gestore del mercato *on-line*, […] la visualizzazione del segno sul *link* sponsorizzato costituisca un "uso" del segno ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94]». Con la questione successiva se «[n]el caso in cui la selezione del *link* sponsorizzato [stesso] rinvii l'utente direttamente ad annunci pubblicitari o ad offerte in vendita di prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato con il segno, immessi sul sito da terzi, alcuni dei quali commettono una violazione del marchio e altri no, a seconda della situazione dei rispettivi prodotti, se ciò costituisca uso di un segno da parte del gestore del mercato *on-line* "per" prodotti costituenti violazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94]».

Con la settima questione la *High Court* si è chiesta se, nel caso in cui tra i prodotti pubblicizzati e offerti in vendita vi siano beni non immessi in commercio nello Spazio Economico Europeo da parte del titolare del marchio o con il suo consenso (non potendosi, dunque, applicare l'art. 7 della direttiva), perché sia applicabile l'art. 5 della direttiva stessa sia sufficiente che «l'annuncio pubblicitario o l'offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato, oppure il titolare del marchio debba dimostrare che l'annuncio pubblicitario o l'offerta in vendita comporta necessariamente l'immissione in commercio dei prodotti in questione nel territorio per il quale il marchio è stato registrato».

Con l'ottava questione la Corte si è, poi, chiesta se, perché sia ravvisabile un "uso" del marchio altrui, faccia differenza il fatto che l'utilizzazione contestata dall'attore consista nella visualizzazione del segno sul sito Internet del gestore del mercato *on-line* e non in un *link* sponsorizzato.

Con la nona e decima questione, infine, l'organo decidente ha chiesto un'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 2000/31 e dell'art. 11 della direttiva 2004/48. Tali questioni verranno analizzate successivamente.

[395] Si vedano A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, cit., 162; M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit., 5 s.; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 689.; *UK: eBay's Liability for Sale of Counterfeits Uncertain*, in *CRI* 2009, 85 s.

comparire sul proprio sito le offerte in vendita provenienti dai clienti. Per tale motivo è inevitabile che sulla piattaforma stessa appaiano segni identici o simili ai marchi altrui.
La Corte ha, poi, precisato che, sebbene tali segni siano oggetto d'"uso", da ciò non consegue che tale uso fosse ad opera del gestore stesso: come era già stato affermato nel caso *Google AdWords*, infatti, perché sia configurabile la contraffazione di un marchio, è necessario che l'uso avvenga nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Per tale motivo, «nei limiti in cui [il gestore del servizio] fornisce un servizio consistente nel permettere ai propri clienti di far comparire, nell'ambito delle loro attività commerciali quali le loro offerte in vendita, segni corrispondenti a marchi sul proprio sito, non è lui stesso a fare, su tale sito, un uso dei detti segni nel senso indicato dalla summenzionata normativa dell'Unione»[396]. Da tale indicazione della Corte emerge che l'uso dei segni identici o simili ai marchi della parte attrice non è ad opera di eBay, ma ha luogo ad opera dei venditori, clienti del gestore stesso[397].
Per tale motivo, a parere della Corte di Giustizia, la posizione del gestore del mercato *on-line* non andrà esaminata nella prospettiva delle disposizioni dettate dalla dir. 89/104, ma alla luce di altre norme di diritto, quali quelle dettate dalla dir. 2000/31, che verranno analizzate in seguito[398].

3.5.2. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui nell'ambito dei servizi di posizionamento

I titolari dei marchi non si sono, come visto, limitati a contestare l'uso da parte del gestore del mercato *on-line* all'interno del proprio sito web, in particolare nell'*homepage* al fine di pubblicizzare le offerte presenti, ma hanno anche sostenuto che fosse ravvisabile una violazione dei loro diritti di marchio in conseguenza dell'uso avvenuto nel contesto dei servizi di pubblicità contestuale di Google, c.d. AdWords, Yahoo! e MSN. A parere delle società attrici, infatti, il gestore di mercato *on-line* aveva acquistato dai suddetti motori di ricerca parole chiave corrispondenti ai loro marchi affinché gli utenti di Internet potessero visualizzare, contestualmente ai risultati naturali, i suoi annunci pubblicitari.

[396] Punto 102, caso *eBay*.
[397] *Id.*, punto 103.
[398] Si veda C. MORCOM, *Trade marks and the Internet: where are now?*, cit., 49.; M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v eBay*, in *EIPR* 2011, 724.

La questione, che, come si vedrà è stata affrontata in modo diverso dalle corti adite, è, dunque, se eBay, con tale attività, abbia violato i diritti di marchio delle attrici[399].

3.5.2.1. La situazione statunitense

Nel caso *Tiffany* l'attrice ha agito in giudizio nei confronti di eBay, che, per incrementare le possibilità di vendita dei suoi utenti, aveva, inoltre, acquistato parole chiave contenenti il segno TIFFANY dai servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca.
La convenuta eBay, anche in tal caso, ha eccepito di avere utilizzato i marchi dell'attrice in conformità con la dottrina del *nominative fair use*.
Nella propria analisi la Corte ha sostenuto che tale utilizzazione costituisse "uso nel commercio". Nel precedente caso *1-800 Contacts v. WhenU.com*, infatti, il Secondo Circuito aveva ritenuto che non fosse ravvisabile un "uso nel commercio" laddove il marchio fosse usato come meccanismo interno per la visualizzazione dell'annuncio pubblicitario. Diversamente dall'uso del caso citato, l'uso in esame non sarebbe stato interamente "interno", poiché gli annunci pubblicitari, pubblicati con la selezione delle parole chiave, riproducevano i segni identici ai marchi dell'attrice[400]. La Corte ha, tuttavia, sostenuto che anche tale uso fosse conforme alla dottrina del *nominative fair use*, poiché identico a quello fatto sull'*homepage* del sito web[401].

3.5.2.2. La situazione francese

Nel caso *Dior* il *Tribunal de Commerce* di Parigi ha ritenuto che eBay fosse direttamente responsabile per l'uso del marchio dell'attore come parola chiave nell'ambito dei servizi di posizionamento offerti dai motori di ricerca[402].
Nel febbraio del 2010[403] Louis Vuitton ha citato in giudizio eBay per violazione dei suoi marchi LOUIS VUITTON, VUITTON, LV per avere commesso atti di concorrenza sleale con l'acquisto di parole chiave corrispondenti o simili ai suoi marchi nell'ambito di un

[399] Sull'argomento si veda A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 686 e 688.
[400] In uno degli annunci era, infatti, possibile leggere «*Tiffany for sale. New and Used Tiffany for sale. Check out the deals now! www.ebay.com*».
[401] *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 106 s.
[402] A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be*, cit., 162.
[403] Trib. Gr. Inst. di Parigi, 11/02/2010, S.A. Louis Vuitton Malletier c. Société eBAY International AG.

servizio di posizionamento a pagamento predisposto dai motori di ricerca Google, Yahoo!, Altavista e MSN.

L'organo giudicante ha ritenuto, nella sua pronuncia, che la convenuta avesse commesso contraffazione dei marchi dell'attrice. La Corte ha, infatti, sostenuto che l'acquisto delle parole chiave in esame comportasse la violazione dei diritti di marchio dell'attore. In primo luogo, il giudice parigino ha osservato che l'uso del marchio altrui fosse "per beni e servizi" dell'attore, poiché gli annunci pubblicitari della convenuta conducevano a pagine in cui venivano vendute borse e altri prodotti di tale soggetto, sui quali lo stesso aveva costruito la propria reputazione. Con tali utilizzazioni eBay aveva l'intenzione di condurre gli utenti del motore di ricerca dallo stesso al proprio sito, allo scopo di acquistare i prodotti ivi offerti.

In tal modo venivano, inoltre, diluiti, come si vedrà in seguito, il carattere distintivo e la notorietà nel marchio della Vuitton.

La Corte ha, infine, ritenuto che fosse configurabile un atto di concorrenza sleale, per sfruttamento della reputazione del marchio della attrice[404].

3.5.2.3. La situazione nel Regno Unito

Nel caso *Oréal v. eBay*, la parte attrice ha sostenuto che la convenuta fosse responsabile in via principale per l'uso dei suoi marchi come parole chiave, acquistate dai motori di ricerca Google, MSN e Yahoo!, per la visualizzazione di annunci pubblicitari che reindirizzassero gli utenti al suo sito web, verso prodotti costituenti violazione[405].

Il giudice Arnold J. ha ritenuto che la circostanza della visualizzazione di tali *link* sponsorizzati costituisse "uso" dei marchi della parte attrice e che tale uso fosse "per beni e servizi", poiché, cliccando sul collegamento ipertestuale, l'utente veniva ricondotto ai beni in relazione ai quali il segno era usato. Tuttavia, come si è già osservato, l'*High Court* ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla

---

[404] M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit, 6.

[405] Ad esempio, digitando, il 27 marzo 2007, il termine "shu uemura", al fine di interrogare Google, appariva il seguente annuncio delle eBay:

«Shu Uemura

Great deals on Shu uemura (Buoni affari su Shu uemura)

Shop on eBay and Save! (Acquistate su eBay e risparmiate!)

www.ebay.co.uk».

Tale *link* conduceva ad una pagina del gestore del mercato *on-line* contenente i risultati di una ricerca avente ad oggetto il marchio "Shu Uemura" e contenente 96 prodotti. La maggior parte di tali beni proveniva dichiaratamente da Hong Kong o, in un caso, dagli Stati Uniti.

Corte di Giustizia, chiedendo, con le questioni quinta e sesta, se, nel caso di acquisto da parte del gestore di un mercato *on-line* di un segno identico al marchio altrui come parola chiave nell'ambito del servizio di posizionamento di un motore di ricerca per la pubblicazione di un *link* sponsorizzato, la visualizzazione del segno nel *link* medesimo costituisca "uso" "per prodotti o servizi" ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva.

3.5.2.4. La soluzione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, ritenuto che la società eBay, che, mediante la selezione di parole chiave identiche a marchi dell'attrice, aveva fatto comparire un *link* pubblicitario[406] verso il proprio sito, accompagnato da un messaggio commerciale vertente sulla possibilità di acquistare prodotti della marca ricercata attraverso il suddetto sito, fosse un inserzionista[407].

L'organo giudicante ha poi sostenuto che, al fine di stabilire se il titolare del marchio possa opporsi all'uso del medesimo da parte del convenuto, sia necessario esaminare se tale uso sia "nel commercio", se sia fatto "per beni o servizi" e se porti detrimento alle funzioni di marchio, in particolare alla funzione essenziale di indicazione di origine[408].

Riprendendo, dunque, quanto precedentemente stabilito nel caso *Google Adwords*, la Corte ha sostenuto che le parole chiave selezionate dall'inserzionista hanno il fine di rendere possibile la visualizzazione dell'annuncio pubblicitario. Come tali sono oggetto di un uso "nel commercio" ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva[409].

Per quanto riguarda, poi, il secondo requisito, la Corte di Giustizia ha precisato che eBay aveva usato le parole chiave in esame per promuovere il proprio servizio e le offerte in vendita di prodotti di marca provenienti dai suoi clienti venditori.

A tale proposito l'organo giudicante ha ritenuto, da un lato, che l'uso per promuovere il proprio servizio non sia stato fatto né per prodotti o servizi identici, *ex* art. 5.1 lett. a) della direttiva, né per prodotti o servizi simili, ai sensi della lett. b) dell'articolo medesimo[410].

Dall'altro lato, la Corte ha sostenuto che l'uso per promuovere le offerte di vendita dei suoi

---

[406] Tali *link*, come sostenuto dall'Avvocato Generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, costituiscono pubblicità non solo per talune offerte in vendita in tale mercato *on-line*, ma anche per lo stesso mercato *on-line* in quanto tale.

[407] Punto 85 del caso *eBay*.

[408] È importante sottolineare che la sentenza in esame è precedente al caso *Interflora*, in cui, come si è visto, la medesima Corte ha espressamente riconosciuto la funzione di investimento.

[409] Caso *eBay*, punto 87. Come si vedrà successivamente, tale uso assume anche rilevanza nell'interpretazione dell'art. 14 della direttiva e-commerce.

[410] Tale uso potrà, dunque, tutt'al più essere esaminato alla luce di quanto disposto dagli artt. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) r.m.c., in tema di marchi che godono di notorietà. *Id.*, punti 89 e 90.

clienti sia fatto per prodotti o servizi identici a quelli del titolare del marchio, ricordando che «l'espressione "per prodotti o servizi" non si riferisce esclusivamente ai prodotti o ai servizi del terzo che fa uso dei segni corrispondenti ai marchi, ma può riguardare anche i prodotti o i servizi di altre persone. La circostanza, infatti, che un operatore economico utilizzi un segno corrispondente ad un marchio per prodotti che non gli appartengono, nel senso che egli non dispone di alcun titolo su di essi, di per sé non impedisce che detto uso rientri nell'ambito dell'art. 5 della direttiva 89/104 e dell'art. 9 del regolamento n. 40/94»[411]. Tale uso rientra, infatti, nell'applicazione di tali articoli qualora «abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra detto segno e tale servizio»[412]; nel caso in esame tale nesso sarebbe evidente.

Pertanto, sottolinea la Corte, tale uso per i prodotti o servizi dei venditori, clienti del convenuto, potrà essere proibito qualora sia idoneo a recare pregiudizio ad una delle funzioni di marchio, in particolare quando «l'annuncio[413] non consenta, o consenta 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 collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo»[414].

[411] *Id.*, punto 91.

[412] *Id.*, punto 92.

[413] Che, come già affermato nel caso *Google Adwords*, deve necessariamente essere mostrato in modo trasparente, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2000/31.

[414] *Id.*, punto 94. Non è, però, facile valutare quando l'uso in esame possa produrre tale effetto, poiché, come sottolineato dalla Corte stessa, eBay agisce in modo trasparente, indicando negli annunci la propria identità e che i beni ivi pubblicizzati sono venduti, tramite il suo sito, da terzi.

Sull'argomento si vedano E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, in *CTLR* 2012, 39 s.; V. LIAKATOU – S. MANIATIS, *Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law*, in *EIPR* 2012, 3; C. MORCOM, *Trade marks and the Internet: where are now?*, cit., 48 s.; M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v eBay*, cit., 723 s.

Note bibliografiche

Monografie

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffré, Milano, 2009.

W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

J. PHILLIPS, I. SIMON, *Trade mark use*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milano, 2003.

G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, IPSOA, Milano, 2002.

Articoli

A. BLYTHE, *Searching Questions: Issues Surrounding Trade Mark Use on the Internet*, in *EIPR* 2013, 507 ss.

D.J. FRANKLYN – D.A. HYMAN, *Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado about Something*, in *26 Harv. Jour. L. & Tech.* 2013, anche disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=21103363, 1 ss.

I. LLOYD, UK: *Keywords Advertisement as Trademark Infringement*, in *4 CRI* 2013, 114 ss.

R. MONTAGNON – A. LERICHE, *Interflora: UK Victory for Trade Mark Owners on Keyword Advertising, but for how long?*, in *9 EIPR* 2013, 546 ss.

M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, in *Il diritto industriale* 3/2013, 237 ss.

E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, in *CTLR* 2012, 37 ss.

J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, in *EIPR* 2012, 127 ss.

R.G. ISRAELSEN, *Searching for a Trademarks Test: The Nine Circuit's Query in Network Automation*, in *Brigham Young University L. Rev.* 2012, 525 ss.

V. LIAKATOU – S. MANIATIS, *Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law*, in *EIPR* 2012, 1 ss.

B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 237 ss.

C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40 ss.

G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, in *EIPR* 2012, 33 ss.

N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-06*, anche disponibile su http://ssrn.com/abstract=2041936, 1 ss.

D. MALACHOWSKI, *Search Engine Trade-Marketing: Why Trademark Owners Cannot Monopolize Use of Their Marks in Paid Search*, in *22 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.* 2011 – 2012, 369 ss.

A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online market place (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *E.I.P.R.* 2011, 162 ss.

S. BECHTOLD, *Google AdWords and European Trademark Law: is Google violating Trademark Law by operating its AdWords system?*, in *54 Communications of the ACM* 2011, 30 ss.

T. BEDNARZ, *Keyword Advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, in *IIC* 2011, 641 ss.

A. BEM, *L'usage d'une marque comme meta tags est ni une contrefaçon ni un acte de concurrence deloyane*, disponibile su http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/usage-marque-comme-meta-tags-200.htm#.UfOeIW3AEhl, 2011.

France: Intellectual Property Code, art.L.713-3; Civil Code, art.1382 – "Google v CNRRH", in *IIC* 2011, 737 ss.

T. FRINCHABOY, *Free versus Osmozis*, disponibile su http://junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=5066, 2011.

E. GILLET, *Noms de domaine ou méta-tags, les techniques de référencement servent-elles la vie des affaires?*, disponibile su http://www.domainesinfo.fr/chronique/351/emmanuel-gillet-noms-de-domaine-ou-meta-tags-les-techniques-de-referencement-servent-elles-la-vie-des-affaires.php, 2011.

C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, in *205 New Jersey L.J.* 2011, 1 ss.

S. KULK, *Search Engines – searching for trouble?*, in *EIPR* 2011, 607 ss.

M. SENFTELEBEN, *Trade mark protection – a black hole in the intellectual property galaxy?*, in *I.I.C.* 2011, 383 ss.

M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, in *E.I.P.R.* 2011, 723 s.

L.E. SIMS, *When Enough Control Is Not Enough: The Conflicting Standards of Secondary Liabilty in* Rosetta Stone, in *26 Berkely Tech. L.J.* 2011, 655 ss.

V.K. AHER, *Is it infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold?*, disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1797006, 2010, 1 ss.

M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 5 ss.

J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 352 ss.

S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. On Telecomm. & High Technology L.* 2010, 135 ss.

C. GIELEN, *EU: trade marks – use of adwords*, in *EIPR* 2010, N 99 ss.

K. KEMNITZER, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, in *25 Berkeley Tech. L.J.* 2010, 401 ss.

L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords), in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffré, Milano, 2010, 471 ss.

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

E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., in *28 Cardozo Arts & Ent.* 2010, 115 ss.

A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trademark infringement does not function*, in *IIC* 2010, 879 ss.

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

T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, in *46 Texas Int. L.J.* 2010, 231 ss.

M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. ind.* 2010, 429 ss.

C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/Image/1253022291.pdf, 2009, 1 ss.

J. CORNTHWAITE, *AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade mark infringement*, in *EIPR* 2009, 347 ss.

C. GIELEN, *On Adwords and Metatags: Trademark Implications in the Benelux and in the Rest of Europe*, disponibile su http://charlesgielen.com/doc/gielen.pdf, 2009, 365 ss.

A. KLETT, *Google AdWord Advertising and German Trademark Law: Is Use of a Third-Party Trademark as a Keyword Infringing?*, in *INTA Bulletin* 2009, 6 s.

J. A.E. MCKINNEY, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a Conscious Analytical Shift*, in *95 Iowa L. Rev.* 2009, 281 ss.

I. PEIKER-GIANNOTTI, *Question on AdWords' Trademark Infringement Submitted to ECJ*, in *World Intell. Prop. Rep.* 2009, 8 s.

Tribunale di Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc.,Google UK Ltd. e c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l., in *GADI* 2009, 770 s.

M. VIEFHUES – J. SCHUMACHER, *Country Correspondent: Germany*, in *World Trademark Rev.* 2009, 62 ss.

W. BAARS – T. WESSING, *Federal Court of Justice Uphold case law on Trademark Use in Metatags and White-on-white writing*, in *INTA Bulletin* 2008, 7.

S. BLAKENEY, *Keyword Advertising: Will the ECJ provide an answer?*, in *C.T.L.R.* 2008, 209 ss.

L. DENIS - LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, in *C.R.I.* 2008, 108 ss.

R.N. ENG, *A likelihood of infringement: the purchase and sale of trademarks as AdWords*, in *18 Alb. L.J. Sci. & Tech.* 2008, 493 ss.

GIFAM v Google France, Decision of the Paris Court of Appeal (4th Division, Section B), 1 February 2008 – Case no. 06/13884, in *I.I.C.* 2008, 999 ss.

P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs – should one rethink the concept of confusion?*, in *I.I.C.* 2008, 688 ss.

N.L. LEHMANN, *Clear guidelines needed for keyword advertising*, in *Managing Intellectual Property* 2008, disponibile su http://valea.episerverhosting.com/PageFiles/1153/MIP2008

BM-KeywordAdvertising-reprint.pdf, 2 ss.

N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, in *EIPR* 2008, 470 s.

L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 303 ss.

S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2007, 83 ss.

Decision of the Paris Court of Appeal, 28 June 2006, France: Intellectual Property Code, Arts. L. 713 – 2, L. 713 – 3 – "Google v Louis Vuitton", in *I.I.C.* 2007, 116 ss.

G. B. DINWOODIE – M. D. JANIS, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, *92 Iowa L. Rev.* 2007, 1597 ss.

S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, *92 Iowa L. Rev.* 2007, 1669 ss.

G. LASTOWKA, *Google's Law*, in *Rutgers School of Law* 2007, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1017536, 1 ss.

M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.* 2007, 69 ss.

C. RÜTZ, *Germany: trademarks – auction sites' liability for counterfeits*, in *E.I.P.R.* 2007, N113 s.

N.K. WOODS, *Initial interest confusion in metatag cases: the move from confusion to diversion*, in *22 Berkeley Tech. L.J.* 2007, 393 ss.

M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, in *39 U.C. Davis L. Rev.* 2006, 371 ss.

M. DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, in *E.I.P.R.* 2006, 413 ss.

A. GÁMEZ, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement, 21 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 403 ss.

I. PEIKER-GIANNOTTI, *Use of Third Party's Tradename in the Metatag Considered as Infringement, Says German Federal Supreme Court*, in *Patens & Licensing* 2006, 28 s.

H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006,771 ss.

J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation, 24 Cardozo Arts & Ent.* 2006, 323 ss.

J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, in *Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP* 2006, 1 ss.

J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in *16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2005-2006, 567 ss.

P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, in *NYIPLA* 2005, 1 ss.

E. GOLDMAN, *Deregulating relevancy in Internet trademark law*, in *Emory L.J.* 2005, 507 ss.

J.L. LERNER, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks, 20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 229 ss.

J.V. MARRA, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: Making Confusion a Requirement for Online Initial Interest Confusion*, in *20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 209 ss.

C. RÜTZ, *Germany trademarks – auction sites' liability for counterfeits*, in *E.I.P.R.* 2005, N67 s.

SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in *74 Fordham L. Rev.* 2005, 909 ss.

4902. Tribunale di Milano, 14/11/2005, EDIS Srl c. CSP Prefabbricati Spa., in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2005.

U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.* 2004-2005, 603 ss.

A. ARNOLD, *United Kingdom: Electronic Commerce – Intellectual Property*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2004, N41 s.

S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in *41 Hous. L. Rev.* 2004, 777 ss.

G. LE LU, *France: Search Engine Operator's Liability*, in *C.R.I.* 2004, 116 ss.

M. RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, II, 1243 ss.

Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano, in *GADI*, 4658, caso *Ferrari Club Milano*.

K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 543 ss.

M.C. DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, in G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Ipsoa, Milano, 2002, 936 ss.

Y. DUNAEVSKY, *Don't Confuse Metatags with Initial Interest Confusion, 29 Fordham Urb. L.J.* 2002, 1349 ss.

S. MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, in *Corriere Giuridico* 2002, 1609 ss.

E. 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 *Rivista di diritto industriale* 2002, 350 ss.

4341. Tribunale di Roma, 18/01/2001, Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel c. Crowe Italia, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2002.

G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1087 ss.

C.J. DOELLINGER, *Trademarks, Meta-tags and Initial Interest Confusion: a Look into the Past to Reconceptualize the Future, 41 IDEA* 2001, 173 ss.

P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet*, in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 157 ss.

S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1625 ss.

Cass. civ., sez I, 19 aprile del 2000, n. 5091, in *Foro It.* 2001, 1340 ss.

P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags*, in *Dir. Inf.* 2001, 551 ss.

C.J. DOELLINGER, *Trademarks, metatags, and initial interest confusion: a look to the past to reconceptualize the future*, in *41 IDEA* 2001-2002, 173 ss.

S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 451 ss.

A. RIDOUT, *Trade marks – meta-tags as infringing use of marks*, in *EIPR* 2000, N152 s.

E. TOSI, *Nomi a dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "meta-tag"*, in *Rivista di diritto industriale* 2000, 162 ss.

N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 85 ss.

D. YAN, *Virtual reality: can we ride Trademark Law to surf Cyberspace?*, in *10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 1999-2000, 773 ss.

M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1687 ss.

J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 243 ss.

M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, in 33 *Gonz. L. Rev.* 1997-1998, 277 ss.

Corte di app. Torino, 9 gennaio 1997, in *Giur. It.* 1997, 716 ss.

R.S. BROWN, JR., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, in *57 Yale L.J.* 1948, 1165 ss.

Sentenze

Sentenze comunitarie

Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 9 dicembre 2010, Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Corte di Giustizia UE 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin Ltd e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin».

Corte di Giustizia UE 26 marzo 2010, causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft mbH, caso «Bananabay».

Corte di Giustizia UE 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso «Bergspechte».

Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel

SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Corte di Giustizia UE 29 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America Inc. c. Brandtraders NV, caso «UDV North America».

Corte di Giustizia CE 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, caso «Céline».

Corte di Giustizia CE 12 giugno 2007, causa C-334/05, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo».

Corte di Giustizia CE 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, caso «modellini in miniatura».

Corte di Giustizia CE 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, caso «Picaro».

Corte di Giustizia CE del 28 aprile 2004, in causa C-3/03, Matratzen Concord Gmbh c. UAMI, caso «Matratzen».

Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004, in causa T-355/02, Muelhens GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Zirh».

Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, caso «Euro».

Corte di Giustizia CE 20 marzo 2003, in Causa C-291/00, LTJ SA e Sadas Vertbaudet SA, caso «Arthur».

Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso «Arsenal».

Conclusioni dell'Avvocato Generale D. R.J. COLOMER, 13 giugno 2002, Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso «Arsenal».

Corte di Giustizia CE 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, caso «Hölterhoff».

Corte di Giustizia CE 22 giugno 2000, Marca Mode Cv c. Adidas AG e altro, caso «Marca Mode-Adidas».

Corte di Giustizia CE 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, caso «Lloyd».

Corte di Giustizia CE 29 settembre 1998, in causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., caso «Canon».

Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, caso «Sabel».

Sentenze nazionali

Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 janvier 2012, Webangelis / Laurent I.

OGH, GRUR Int 2011, 173 – Bergspechte.

Cour de cassation, IIC, 737 (2011), Google v CNRRH.

Cour d'appel de Paris, IIC, 744 (2011) - Google v Auto IES et al.

Binder v. Disability Group, Inc., 772 F. Supp. 2d 1172, 1176 (C.D. Cal. 2011).

Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1154 (9th Cir. 2011).

Helmet Corp. v. Nanal, Inc., 2011 WL 39058 (W.D. Wash. Jan. 3, 2011).

Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

Tribunal de Grande Instance de Paris 29 octobre 2010, Free v. Osmozis, caso “Free”.

Trib. gr. inst. di Parigi, 11/02/2010, S.A. Louis Vuitton Malletier c. Société eBAY International AG.

Fair Isaac Corp. v. Experian Information Solutions Inc. , 645 F. Supp. 2d 734, 760 (D. Minn. 2009).

Interflora, Inc & Anor v Marks & Spencer Plc & Anor [2009] EWHC 1095 (Ch) (22 May 2009).

L’Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).

Tribunale di Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc.,Google UK Ltd. e c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l.

BGH, Case I ZR 125/07, 22/01/2009, “bananabay”.

BGH, Case I ZR 30/07, 22/01/2009, “Beta Layout”.

BGH, Case I ZR 139/07, 22/01/2009, “PCB-POOL”.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 7/01/2009, Voyageurs du Monde et Terres d'Aventure v Google.

Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

Finance Express LLC v. Nowcom Corp., 564 F. Supp. 2d 1160, 1177 (C.D. Cal. 2008).

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008].

OLG Berlin, Case 5 U 163/07, 9/09/2008.

OLG Frankfurt, Case 6 W 17/08, 26/02/2008.

Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

Tribunal de Grand Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

Cour d'Appel di Parigi, 1/02/2008, Gifam et al. v. Google France, Google Inc., Google Ireland.

Wilson v Yahoo! UK Ltd [2008] EWHC 361 (Ch).

Hamzik v. Zale Corp. , 2007 WL 1174863 (N.D.N.Y. 2007).

Tribunale di Milano, 15 ottobre 2007 (ord.), Key 21 Italia Trading Company c. Multiutility S.p.a.

J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership v. Settlement Funding LLC, 2007 WL 30115 (E.D. Pa. 2007).

Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

OLG Cologne, Case 6 U 76/07, 12/10/2007.

OLG Cologne, Case 6 U 48/07, 31/08/2007.

OLG Stuttgart, Case 2 U 23/07, 26/07/2007.

Tribunal de grande instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007.

OLG Dusseldorf, Case I-20 U 79706, 23/01/2007.

OLG Braunschweig, Case 2 W 23/06, 5/12/2006.

Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC , 459 F.Supp.2d 310 (D.N.J. 2006).

Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

Rescuecom Corp. v. Google Inc., No. 5:04-CV-1055 NAM/GHL (N.D.N.Y, Sep. 28, 2006).

Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, No. Civ. 04-4371JRTFLN, 2006 WL 737064, at *6 (D. Minn. Mar. 20, 2006).

Cour d'Appel di Versailles, 12e ch., Overture v. Accor, 2/11/2006.

Tribunal de grande instance di Parigi, Citadines v. Google Fr., 11/10/2006; Tribunal de grande instance di Parigi, 12/07/2006, Gifam et al. v. Google France.

BGH, 8.02.2007 - I ZR 77/07, caso "Aidol".

Cour d'Appel di Parigi, 28/06/2006, Louis Vuitton Malletier v. Google France.

BGH, 18.05.2006 - I ZR 183/03, caso "Impuls".

Cour d'Appel di Versailles, 12e ch., Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger., 23/03/2006.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.2.2006, I-20 U 195/05, caso "Snow24".

Case I ZR 304/01 *Internet Auction I,* [2005].

LG Hamburg, Urteil vom 13. Dezember 2005 Az. 312 O 632/05, caso "Erento".

OLG Dresden, Case 14 U 498/03, 30/08/2005.

Google, Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc., No. C 03-05340JF, 2005 WL 832398 (N.D. Cal. Mar. 30, 2005).

Tribunal de grande instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005.

Trib. Milano – 14 novembre 2005 (ord.) – Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l'Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a.

Tribunal de grande instance di Parigi, 3e ch., La Société Agence des Medias Numériques v. Espace 2001, 24/06/2005.

Cour d'Appel di Versailles, 10/03/2005, RG 03/00051, Viaticum-Luteciel v Google France.

Tribunal de grande instance di Parigi, 4/02/2005, RG 04/05745, Louis Vuitton Malletier v Société Google, Inc. et SARL Google France.

Cour d'Appel Parigi 12 gennaio 2005, Dreamnext c. Kaligona.

Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004).

Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Case 312 0 887/03 (Dist. Ct. Hamburg 2004).

Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2004] EWCA Civ 159; [2004] E.T.M.R. 56 (C.A., Civ. Div.).

Tribunal de grande instance di Nanterre, 16/12/2004, RG 04/03772, Société des Hotel Meridien v. Google France.

Tribunal de grande instance di Nanterre, Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger, 14/12/2004.

Tribunal de grande instance di Nanterre, 3/08/2004, Viaticum-Luteciel v Google France.

LG München I, Urteil vom 24. Juni 2004, AZ: 17HK 0 10389/04, caso “Impuls”.

OLG Hamburg, Urteil vom 06.05.2004, Az. 3 U 34/02, caso “Aidol”.

1-800 Contacts, Inc v WhenU.com and Vision Direct, Inc 309 F.Supp. 2d 467 (S.D.N.Y 2003), revised in part and remanded--F.3d (2d.Cir. 2005).

OLG Düsseldorf, Urteil v. 15.07.2003, Az. 20 U 21/03, caso “Impuls”.

Corte d’Appello di Parigi 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso.

Hertz Corp. v. The Gator Corp., 250 F. Supp. 2d 421, 423 (D.N.J. 2003).

Nemetschet AG v. Google, Inc., Case 33 0 21461/03 (Dist. Ct. Munich 2003).

Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano.

U-Haul International Inc v WhenU.com, Inc 279 F.Supp.2d 723 (E.D. Va. 2003).

Wells Fargo & Co v WhenU.com, Inc 293 F.Supp.2d 734 (E.D. Mich. 2003).

Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2002] EWHC 2772.

Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore – 20 dicembre 2002 (ord.) – Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia.

Tribunal de Grande Instance de Paris 29 ottobre 2002, ODIN c. Le Ludion, caso “Odin”.

Trib. Milano – 8 febbraio 2002 (ord.) – Technoform Bautec Italia s.p.a. e Technoform Caprano + Brunnhofer OHG c. Alfa Solare s.a.

LG Stuttgart, Urteil vom 3.12.2001 – 41 KfH O 131/01, caso “Playmate”.

Trib. Monza – sez. distaccata di Desio – ordinanza 14 maggio 2001, Doctor Glass Group s.r.l. c. Nexia s.a.s. di Villa Daniele s.a.s. e c. Daniele Giuseppe Villa.

Trib. Roma – 18 gennaio 2001 (ord.) – Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a c. Crowe Italia s.r.l.

Reed Elsevier, Inc. v. Innovator Corp., 105 F. Supp. 2d 816 (S.D. Ohio 2000).

Roadtech Computer Systems Ltd v Mandata (Management and Data Services) Ltd [2000] E.T.M.R. 970 (Ch D).

Tribunale di Parigi 26 dicembre 2000, Havas et Cadre *on-line* c. Keljob.

Trib. Genova 22 dicembre 2000, nel caso Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l.

Tribunale di Rotterdam 22 agosto 2000, PCM c. Kranten.com.

OLG München, 06.04.2000 - 6 U 4123/99, caso “Hanseatic”.

Ticketmaster Corp. c. Tickets.com Inc. (C.D. Cal. 27 marzo 2000).

Brookfield Communication, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. 174 F. 1036, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), affd. 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

Estee Lauder Inc. v. Frangrance Counter Inc., 189 F.R.D. 269 (S.D.N.Y. 1999).

Playboy Enterprises Inc. v. AsiaFocus International, Inc., No. Civ. A.97-734-A, 1998 WL 724000 (E.D. Va. Apr. 10, 1998).

Applied Anagramic Inc. c. Futuredentics Inc. (D.C. Cal., 30 gennaio 1998).

ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 836 (E.D. Pa. 1996), *affd.*, 521 U.S. 844 (1997).

Corte di app. Torino, 9 gennaio 1997, in *Giur. It.* 1997, 716 ss.

Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles, Civ. No. C-97-3204 (N.D. Cal. 8 settembre 1997).

Insituform Technologies Inc. v. National Envirotech Group, L.L.C., Civ. No. 972064 (E.D. La., 27 agosto 1997).

Oppendhal & Larson v. Advanced Concepts, Civ. No. 97-Z-1952 (D.C. Colo., 23 luglio 1997).

Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1156 (N.D. Cal. 1997).

Ticketmaster Corp. c. Microsoft Corp., n. 97-3055 DDP (C.D. Cal., 29 aprile 1997).

Washington Post. Co. v. Total News Inc., no. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. , 20 febbraio 1997).

Seven-Up Co. v. Coca-Cola Co., 86 F.3d 1379, 1384-86 (5th Cir. 1996).

Paramount Pictures Corp. v. Video Broadcasting Sys., Inc., 724 F. Supp. 808, 816 (D. Kan. 1989).

Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

AMF v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1342 (2d Cir. 1975).

Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

Altro

A.M. CARDANI, *Relazione annuale 2013 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Presentazione del Presidente dell'Autorità*, Roma, 2013.

http://ipkitten.blogspot.it/2013/05/say-it-with-flowers-interflora-wins.html.

http://www.sjberwin.com/insights/2013/05/22/high-court-finds-marks-and-spencers-use-of-interflora-advertising-keyword-is-trade-mark-infringement.

Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents /INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf.

D. NAFFZIGER, Google Modifies Global AdWords Trademark Policy, disponibile su http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy, 2009.

Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online% 20Auction%20Sites%20Final%2 0Report.pdf.

http://www.andreo-avocat.fr/blog/droit-des-nouvelles-technologies.html?start=5.

http://www.blog-lamon-associes.com/meta-tags-et-marques-une-souplesse-salutaire.

http://www.easydroit.fr/Internet/Vie-du-Site/Referencement/contrefacon.htm.

http://ebay.about.com/od/ebaylifestyle/a/el_history.htm.

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/cgi/expert/impression_article.php?f_id_article=51603.

http://www.legalis.net/spip.php?article3069.

http://pages.ebay.com/community/chatter/2006January/insideebay.html.

http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html.

http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html.

http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html.

http://vero.ebay.it/.

http://vero.ebay.it/iscriviti.html.

http://seekingalpha.com/article/18858-google-q3-2006-earnings-call-transcript

https://support.google.com/adwords/answer/3205250?hl=en&ref_topic=3122868.

https://support.google.com/adwords/answer/1704410?hl=it&ref_topic=3121763.

Capitolo III
La tutela dei marchi che godono di notorietà

1. Il terzo tipo di conflitto: il marchio che gode di notorietà

«*There was a time when the name of a shirt's manufacturer was discreetly sewn inside the collar. Izod and Pierre Cardin changed all that, making the manufacturer's logo an integral part of the product itself. Do you like a particular brand of beer? Chances are you can buy a T-shirt that telegraphs your brand loyalty. Some people put stickers on their cars announcing their allegiance to the Grateful Dead. Go figure*»[1].

Con la vorticosa evoluzione della "cultura del consumo" e la sempre maggiore centralità della moda, non più «svago estetico, accessorio decorativo, ma chiave di volta della vita collettiva»[2], si è giunti, come si è già avuto modo di notare, all'individuazione di nuove funzioni di marchio giuridicamente tutelate. Tali cambiamenti hanno, inoltre, definito l'estensione, a favore dei titolari, della tutela dei marchi al di là del principio di relatività per una particolare categoria di marchi: quella dei marchi che godono di notorietà (o rinomanza), a cui va oggi associato il concetto di diluzione. Tale concetto[3] poggia «sull'idea secondo cui il vero scopo del marchio dovrebbe essere quello di tutelare gli sforzi e gli investimenti effettuati dal titolare del marchio nonché il valore autonomo ("*goodwill*" o "avviamento") del marchio. Questo approccio ai marchi "basato sulla titolarità" si distingue dall'idea "basata sull'inganno" secondo la quale il diritto dei marchi tutela in primo luogo la funzione di indicazione di origine per evitare che i consumatori e gli altri utenti finali siano indotti in errore riguardo all'origine commerciale di prodotti e servizi.

[1] A. KOZINSKI, *Trademarks unplugged*, in G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010, 21 s.

[2] G. LIPOVETSKY, *L'impero dell'effimero. La moda nelle società moderne*, Garzanti, Milano, 1989, 10.

[3] Elaborato nel diritto tedesco sulla concorrenza sleale e introdotto da F. SCHECHTER nella dottrina statunitense (F. SCHECHTER, *The rational basis of trademark protection*, in *Harv. L. Rev.* 1927, 813).

L'approccio basato sulla titolarità[4] tutela anche la funzione di comunicazione, di pubblicità e di investimento dei marchi ai fini della creazione di una marca dotata di un'immagine positiva e di un valore economico autonomo (valore della marca o "*goodwill*")[5]. Di conseguenza, il marchio può essere utilizzato per prodotti o servizi diversi che nulla hanno in comune a parte il fatto di essere soggetti al controllo del titolare del marchio[6]. Le funzioni di indicazione di origine e di qualità verrebbero tutelate come fattori che contribuiscono al valore della marca»[7].

Il paragrafo 2 dell'art. 5 della direttiva dispone, dunque, che ciascuno Stato membro possa[8] prevedere «che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi[9], salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa[10] per i prodotti o servizi

---

[4] Secondo parte della dottrina tale principio sarebbe pericoloso sotto il profilo della politica concorrenziale in quanto permetterebbe ai titolari di marchi notori di ottenere rendite di monopolio senza nessun reale beneficio per i consumatori. Si veda, sul punto, G. LUNNEY, *Trademark Monopolies*, in *48 Emory L. J.* 1999, 367.

[5] Secondo la teoria, cara al sociologo T. VEBLEN, del consumo ostentatorio, «[n]on si acquist[erebbero] gli oggetti per il gusto di acquistarli o per il loro valore d'uso, ma perché hanno un "valore di scambio simbolico", cioè perché conferiscono prestigio, statuto sociale, rango. Dietro la facciata della soddisfazione dei bisogni il consumo si mostra come strumento della gerarchia, e gli oggetti sono un luogo di produzione delle differenze sociali e dei valori statutari. D'un tratto la società dei consumi, l'obsolescenza programmata, le marche più o meno quotate, le gamme di oggetti, diventano un'immensa fabbrica di "valori-simbolo" che hanno la funzione di connotare ranghi di reiscrivere le differenze sociali nell'era egualitaria che ha distrutto le gerarchie di nascita». G. LIPOVETSKY, *L'impero dell'effimero. La moda nelle società moderne*, cit., 176.

[6] D'altro lato, i marchi che non godano di notorietà saranno tutelati, come visto, anche nelle loro funzioni di comunicazione, pubblicità e investimento, ma nei limiti del principio di relatività.

[7] Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 24 marzo 2011, Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora», par. 50.

In P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs – should one rethink the concept of confusion?*, in *I.I.C.* 2008, 692, l'autore sostiene, poi, che «*[b]y granting famous trademarks' holders an exclusive right against the exploitation of the goodwill attached to their trademarks, legislators created a shift in the traditional rationale for trademarks. Far from protecting consumers, the dilution doctrine is mostly concerned with securing the goodwill attached to the brand and, consequently, with protecting the investment of the trademark holder with regard to its brand. In other words, instead of focusing on the economics of information, the dilution doctrine rationale aligns with the economics of public goods, thus seeking to protect brands for their own sake, much as patent law protects inventions and copyright law protects entertainment and information*».

[8] E si vedano, in tal senso, ad esempio, l'art. 20 c.1 lett. c) del c.p.i., per l'Italia, la s. 10 (3) TMA 1994, per il Regno Unito, l'art. 9.1 lett. c) GMV, per la Germania, e la l'art. L 713-5 c.p.i., per la Francia.

[9] L'art. 5.2 della direttiva consente «al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili». Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, caso «Puma», par. 20.

[10] In Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld», l'organo giudicante ha sostenuto (par. 28) che anche ai fini della disciplina sulla tutela dei marchi che godono di notorietà, la somiglianza tra i segni deve essere valutata sulla base di «elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale». Diversamente dal caso di cui all'art.

che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato[11], se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato[12] del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

1.1. La nozione di "notorietà"

Ci si deve, in primo luogo, domandare cosa si debba intendere per "marchio che gode di notorietà"[13]. Se, da un lato, infatti, la norma non evoca alcun dato quantitativo assoluto a

---

5.1 lett. b), tuttavia, non sarà qui necessaria la «constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio di impresa» (par. 31), tale che possa determinarsi un vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà. Nella valutazione della sussistenza del nesso, dunque, si farà riferimento a fattori attinenti al valore simbolico e qualitativo incorporato nel marchio, senza che sia necessario rilevare un'inferenza del pubblico relativa ad un'origine comune dei beni contrassegnati. Sul punto, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, 890. Si veda, inoltre, L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 880 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 127.

Bisogna, peraltro, rilevare come difficilmente il consumatore si confonderà sull'origine imprenditoriale dei prodotti che siano proposti quali mere imitazioni di beni coperti da marchi notori anteriori (si veda, però, quanto precedentemente detto in tema di *post-sale confusion*); tuttavia, nella sua mente verrà, con ogni probabilità, generato un ricordo tale da creare un nesso con il marchio notorio anteriore stesso.

[11] In Corte di Giustizia CE 9 gennaio 2003, in causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, caso «Durffee», tuttavia, la Corte di Giustizia (parr. 24–30) si è domandata se la tutela "allargata" prevista dall'art. 5.2 si debba applicare solo nel caso in cui l'uso del marchio altrui sia per beni o servizi non simili (come sostenuto, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, ad esempio dall'AG Jacobs nelle sue Conclusioni) o anche per beni o servizi identici o simili. La Corte ha sostenuto (parr. 24 e 25) che, «in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte», non possa essere accolta un'interpretazione «la quale comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili». In tal senso, è, inoltre, necessario osservare che se, nel caso di doppia identità, l'art. 5.1 lett. a) garantisce una tutela assoluta, nel caso di cui alla lettera b) viene postulata la sussistenza di un rischio di confusione, che non è invece richiesto per i marchi che godono di notorietà. Sul punto C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009, 263 s.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 890.

[12] «In cosa poi simili giusti motivi possano consistere, non è facile dire: probabilmente se essi non si esauriscono nelle "scriminanti" elencate nell'art. 21, si può pensare che riguardino la difesa di valori costituzionali, ad esempio quelli di cui all'art. 21 cost.». A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 248. Nel caso Enterprise Rent-A-Car v Eurodrive Car Rental [2005] ETMR, 1379, peraltro, Laddie J. ha sostenuto che fosse necessaria un'interpretazione sul significato di "giusto motivo" da parte della Corte di Giustizia.

[13] A livello transnazionale, si noti, l'art. 16.2 TRIPs conferisce una speciale tutela solo a quei marchi che siano *well known*. Ai sensi di tale articolo, allo scopo di determinare se un segno appartenga a tale categoria, gli Stati membri dovranno valutare la «*knowledge of the trademark in the relevant sector of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trade mark*».

cui sia possibile ricollegare tale qualifica (non essendo possibile, sulla base della lettera e dello spirito della norma, richiedere che il marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico rilevante[14]), dall'altro, non si può negare che, nella misura in cui l'art. 5.2 prevede l'allargamento della tutela al di là dei limiti previsti dal principio di specialità, «la prima condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente»[15].

Appare, allora, evidente che non sia possibile individuare una categoria "chiusa" di marchi che godono di notorietà, ma si dovrà fare riferimento ad una nozione assai ampia, compresa tra una soglia massima ed una soglia minima di notorietà. Per quanto riguarda il limite massimo, andranno ricompresi nella categoria quei marchi, che la giurisprudenza definiva come "celebri", che "promettano sensazioni"[16] e siano perlopiù noti a tutta la

---

Allo scopo di meglio definire il significato di tale nozione, le *Joint Recommendation Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, documento di *soft law* emanato in seno alla WIPO nel 1999, forniscono, all'art. 2.1 lett. b), alcuni parametri non vincolanti: «(1) *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*; (2) *the duration, extent and geographical area of any use of the Mark*; (3) *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies*; (4) *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*; (5) *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities*; (6) *the value associated with the mark*». Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, Munich, 2011, 90 s.

[14] Cioè, «quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale». Paragrafo 24, caso Corte di Giustizia CE 14 settembre 1999, in causa C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon SA, caso «General Motors». Ai sensi, poi, dell'art. 2.2 delle *Joint Recommendation* 1999, il pubblico rilevante consiste di: «(1) *actual or potential consumers of the goods or services concerned;* (2) *persons involved in the channels of distribution;* (3) *business circles dealing with the relevant goods or services*». Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, cit., 91.

È, poi, necessario osservare che «l'irrilevanza del raggiungimento di determinate percentuali di conoscenza rende molto più "relativo" il significato che possono avere i risultati di indagini demoscopiche sul grado di conoscenza del marchio». L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 889.

[15] Caso *General Motors*, par. 23. Allo stesso paragrafo si legge che «[i]nfatti solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto tra i due marchi e, di conseguenza, si può recare un pregiudizio al marchio precedente».

[16] Si potrebbe affermare che Coca-cola non si limiti a vendere bibite, ma prometta una sensazione di freschezza e ristoro in un caldo pomeriggio di estate. «*Some brands*», cioè, «*are transformative: opening a Tiffany package will feel different from opening a Macy's package – the feeling will be more intense, more special. Further, the wearing of a Tiffany bracelet may even make the wearer feel more attractive and confident. … The associations of prestige and quality are hypothesized to actually change the use experience* …». J.B. SWANN, *Dilution Redefined for the year 2002*, in G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 20.

popolazione, anche a coloro che non abbiano mai acquistato o provato i prodotti da essi contrassegnati (si pensi al marchio "Ferrari"). Per quanto riguarda il limite minimo, andranno, invece, presi in considerazione quei marchi che non abbiano raggiunto un tasso di notorietà tanto elevato e siano accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione: il grado di conoscenza richiesto perché si possa ritenere che il marchio oggetto d'esame goda di notorietà [17] andrà considerato raggiunto laddove il marchio precedente sia «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio»[18].

In altri termini, si può, facendo riferimento ai requisiti previsti dalla norma stessa, ritenere che la tutela possa essere applicata «a marchi noti, o meglio, a marchi sufficientemente noti perché possa trarsi vantaggio dal loro uso o recare pregiudizio al loro prestigio, anche utilizzandoli per prodotti non affini»[19]. E, qualora consumatori che vedano il secondo segno possano istituire un collegamento o un nesso con il primo, l'indebito vantaggio e i pregiudizi potranno verificarsi non solo in relazione ai marchi celebri, ma anche ai marchi che abbiano un minore tasso di notorietà e siano accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione.

In conclusione, se, da un lato, i marchi celebri godranno di una vera e propria tutela extramerceologica, dall'altro i marchi che godano di notorietà ma non siano celebri saranno protetti contro gli usi di segni identici o simili per beni o servizi anche non affini,

---

[17] La condizione della notorietà va esaminata dal giudice nazionale prendendo in considerazione «tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo». Caso *General Motors*, par. 27

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, poi, il requisito è soddisfatto qualora il marchio goda di notorietà in una «parte sostanziale dello Stato membro». *Id.*, par. 28. Analogamente, per i marchi comunitari, sarà richiesto che il segno goda di notorietà solo in una parte sostanziale dell'Unione Europea.

Tali criteri sono anche adottati per provare in concreto la sussistenza del carattere distintivo. È, inoltre, interessante notare come gli stessi siano usati dagli economisti per determinare il valore di un marchio nel contesto di un bilancio di impresa.

[18] *Id.*, par. 26.

[19] G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 152. Sul punto si veda anche N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009, 157 s.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 126; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 246; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 889.

Si potrebbe, inoltre, affermare che una definizione di "notorietà", così ricostruita, sia anche fondata sulla funzione di investimento e comunicazione, oggi propriamente riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sul punto, F. BONGIOVANNI, *L'uso del marchio altrui*, disponibile su http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/2146/1/L%27uso%20del%20marchio%20altrui.pdf, 22.

ma solo fino al punto in cui sia verosimile che i consumatori estendano anche a questi beni l'immagine[20], intesa in senso complessivo, acquisita dal primo marchio[21].

1.2. I concetti di "indebito vantaggio" e "pregiudizio" e la loro valutazione

«*Metaphorically speaking, Article 5(2) provides a remedy for cross-pollination: the mark and sign in issue are identical or similar; use of one is liable to influence the effect of the other on people who have been expose to both; the effect is such that advantage or detriment of the kind proscribed is liable to ensue; use of the offending sign must be restricted in order to prevent such advantage or detriment*»[22].

Come precedentemente affermato, perché il titolare del marchio che gode di notorietà possa vietare ai terzi di usare, senza giusto motivo, un segno identico o simile al proprio marchio non è sufficiente che, a causa di tale uso, il pubblico interessato metta in relazione tra loro il segno e il marchio stessi, così da stabilire, pur senza essere confuso, un nesso; occorre, invece, che tale uso arrechi o possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio oggetto di esame ovvero tragga o possa trarre indebito vantaggio dagli stessi[23]. È, peraltro, necessario osservare che è «sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione[24] perché vada applicato l'art. 5, n. 2 della direttiva»[25].

---

[20] Il nesso potrà, allora, essere istituito anche qualora il secondo utilizzatore impieghi il marchio altrui non in funzione distintiva ma decorativa o ornamentale. Si veda, in tal senso, il caso *Adidas-Fitnessworld*, in cui il terzo convenuto aveva usato in funzione decorativa un segno simile alle tre strisce verticali registrate dall'attrice e aveva segnalato che i beni da tale segno contrassegnati non provenivano dal titolare del marchio. M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 127.

[21] Sull'argomento L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 878 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 126 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 245 ss.

[22] Geoffrey Hobbs, Q. C., caso Electrocoin v Coinworld [2004] EWHC 1498 (Ch), par. 100. Sul punto si veda W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 753; http://ipkitten.blogspot.it/2004/07/electrocoin-its-slots-of-fun.html.

[23] Si veda, oltre al par. 27 del già citato caso *Adidas-Fitnessworld*, Corte di Giustizia UE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., caso «L'Oréal», parr. 34 e 36. Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha espresso un significativo – e, a parere di chi scrive, non del tutto condivisibile – orientamento definendo le nozioni di diluzione, annacquamento e parassitismo.

[24] Diversamente da quanto indicato dalla Corte, ove si considerino distintamente l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e quello tratto dalla notorietà, i tipi di violazione saranno quattro e non tre.

[25] Caso *L'Oréal*, punto 42. Si veda, inoltre, Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-52/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel», par. 28.

In primo luogo, il concetto[26] di pregiudizio al carattere distintivo, detto anche "diluzione", "corrosione" od "offuscamento"[27], «si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità d[el] marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico». Tale situazione si verificherà, in particolar modo, qualora il marchio non sia «più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato»[28].

Per quanto concerne, poi, il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, c.d. "annacquamento" o "degradazione"[29], tale pregiudizio si verifica laddove il pubblico interessato possa percepire i prodotti o i servizi per i quali è usato il segno del terzo in modo tale che il potere di attrazione acquisito dal marchio risulti compromesso, infangato. Ciò potrà, ad esempio, avvenire nel caso in cui le caratteristiche o le qualità dei prodotti o servizi del terzo utilizzatore siano «tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio»[30].

---

[26] I concetti in esame sono stati espressi per la prima volta dall'Avvocato Generale Jacobs nelle sue Conclusioni al caso *Adidas-Fitnessworld*.

[27] La dottrina statunitense parla, in questo caso, di *dilution by blurring*, che «*occurs when the ability of the mark to identify the trademark owner as the unique source of its goods is weakened by others' use of the mark on different, non-competing goods*». Si veda E.A. PRAGER, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion, 7 Fordham Intellectual Prop. Media & Ent. L.J.* 1996, 123. Analogo è, poi, il concetto, tipico dell'ordinamento tedesco, di *Verwässerung* della capacità distintiva del marchio.

[28] Caso *L'Oréal*, par. 39. Si veda, inoltre, il par. 29 del caso *Intel* e il punto 37 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *Adidas-Fitnessworld*.

Per quanto riguarda quest'ultimo si veda, in particolare, il riferimento alle parole di F.I. SCHECHTER (pronunciate nel corso delle *Udienze dinanzi alla Commissione per i Brevetti del Congresso*, 72° Congresso, Prima Sessione 15, 1932) sul tema: «*if you allow Rolls Royce restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in ten years you will not have the Rolls Royce mark any more*».

Tuttavia, a parere di NEUBERGER J., sarebbe necessaria una grande attenzione al fine di non applicare il concetto in esame «*too blindly*». Si veda *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 802.

[29] La dottrina statunitense parla di *dilution by tarnishment*: «*a trademark is diluted by tarnishment when it is associated with inferior products or portrayed in an unfavorable light, leading the public to believe that the trademark owner's product lacks quality*». E.A. PRAGER, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion*, cit., 124.

È interessante notare come un pregiudizio così configurato sottolinei che la notorietà abbia una dimensione qualitativa («*[…]two imaginary examples of unrelated goods sold under the name 'Coca-Cola', or a similar mark: on the one hand, low-grade engine oil or cheap paint stripper; on the other hand, a select range of expensive hand-made jewellery. It seems likely that the former, and unlikely that the latter, would damage the repute of the Coca-Cola Company's trade mark.[…]*». Conclusioni dell'Avvocato Generale E. Sharpston, Corte di Giustizia 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel»). Sul punto L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 879.

[30] Caso *L'Oréal*, par. 40. Si veda, inoltre, il punto 38 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs, Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

La nozione, infine, di "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio", definito anche "parassitismo" o "*free-riding*", non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, ma al vantaggio tratto dal terzo utilizzatore. Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *L'Oréal*, ciò potrà avvenire, in particolare, nel caso in cui, «grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussist[a] un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio»[31]. In tal modo, infatti, il terzo potrà risparmiare per l'affermazione dei propri prodotti sul mercato e si aggancerà alla immagine positiva propria del marchio.

Dopo avere individuato le nozioni delle violazioni in esame, è necessario affermare che il pregiudizio al carattere distintivo e quello alla notorietà andranno, a parere della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, «complessiva[mente]» valutati tenendo conto «di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha già dichiarato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio»[32].

Per quanto riguarda, invece, la valutazione dell'indebito vantaggio, la Corte ha sostenuto che esso non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al titolare del marchio e che «occorre precisare che, quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il

[31] Caso *L'Oréal*, par. 41. Similmente si veda il par. 39 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *Adidas-Fitnessworld*.

[32] Caso *L'Oréal*, par. 44. Si veda, inoltre, caso *Intel*, parr. 67-69.

vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola»[33].

2. L'uso dei marchi che godono di notorietà su Internet

2.1. *Linking* e *framing*

Come si è osservato nel capitolo precedente, gli *hyperlink* sono strumenti associazionali che permettono, da un lato, ai titolari dei siti web di collegare tra loro, in modo non sequenziale, documenti interni o esterni alle proprie pagine, senza la necessità di coordinamento con il titolare del sito di arrivo; dall'altro, agli utenti di spostarsi, in modo rapido ed efficace, tra le pagine di uno stesso sito web e tra diversi siti web.

Sebbene tali strumenti svolgano un ruolo essenziale per il funzionamento del Web e per l'accesso alle informazioni presenti sullo stesso, come si è rilevato, il loro abuso può

[33] Caso *L'Oréal*, par. 49. Come sostenuto da parte della dottrina, infatti, «*[a]s a matter of policy, it must be noted that protection against free-riding is normally granted in order to provide incentives for (ex ante) and reward (ex post) some behaviour that increases the general welfare. The creation of a brand image is not an obvious source of such welfare. One might suggest that it merely promotes sales without offering anything of actual value to consumers. On the other hand, it might also be argued that, if consumers value the experience of using branded products (as they seem to do, given their willingness to pay substantially more for those), then some intangible utility must be involved there, which can be (perhaps not actively fostered, but in any case) protected against free-riding by law*». G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, in *EIPR* 2012, 36.

Si veda, tuttavia, quanto condivisibilmente sostenuto da Jacob L.J. nel caso *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.*, [2010] EWCA Civ 535. Critico sul punto appare, inoltre, L'AG Jääskinen che, al par. 94 delle sue Conclusioni al caso *Interflora*, ha affermato che tale interpretazione farebbe «sorgere un grosso problema sotto il profilo della concorrenza, perché la Corte in realtà afferma che il titolare del marchio è legittimato ad utilizzare il suo diritto di vietare l'uso di un segno in circostanze in cui ciò equivarrebbe ad allontanarsi da una situazione di ottimo paretiano. La situazione del titolare del marchio non migliorerebbe in quanto questi, per definizione, non patisce alcun pregiudizio a causa dell'uso, mentre la situazione del concorrente peggiorerebbe perché egli perderebbe parte dei suoi affari. Verrebbe compromessa anche la situazione dei consumatori che non erano stati fuorviati dall'annuncio pubblicitario ma che avevano consapevolmente preferito acquistare i prodotti del concorrente».

Secondo taluni, inoltre, «*by setting a low standard for the taking of unfair advantage, the Court, thus, creates a loophole that can be used when a showing of detriment is impossible. The brand owner who does not succeed in providing "evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer"* [(quando, cioè, non riesca a provare il detrimento al carattere distintivo del marchio anteriore, come stabilito in Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel», par. 77)] *can insist on the taking of unfair advantage instead. For this alternative basis of her claim, she merely has to argue that the defendant attempts (!) to ride on the coat-tails of the mark with a reputation*». Si veda M. SENFTLEBEN, *Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape – Lessons to Learn From Keyword Advertising*, Vrije Universiteit, Amsterdam, 12.

Sull'argomento si veda L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, cit., 883 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 126; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 246 s.

comportare la violazione, tra le altre, delle norme dettate in tema di concorrenza sleale, diritti di proprietà intellettuale e industriale. A tale riguardo, si deve tenere, ancora una volta, presente che il valore commerciale di un sito dipende dalla sua popolarità, cioè dal numero di utenti che lo visitano e che tale numero viene calcolato da appositi programmi collocati sull'*homepage* del sito stesso.

Dopo avere analizzato, in precedenza, i profili inerenti alla concorrenza sleale e al diritto dei marchi, in merito a quelle norme che prevedono una tutela, a favore dei titolari, nei casi di doppia identità e nei casi di identità o somiglianza dei segni che comporti un rischio di confusione per i consumatori, è opportuno, in questa sede, soffermare l'attenzione sull'esame delle problematiche concernenti la violazione delle norme specificamente previste a tutela dei marchi che godono di notorietà.

2.1.1. Surface Linking

Come si è in precedenza sottolineato, le ipotesi di *surface linking*, in cui il *link* sia predisposto per consentire il collegamento dal sito di partenza alla *homepage* del sito di arrivo, permettendo, dunque, agli utenti di visualizzare gli annunci pubblicitari presenti sulla stessa, sono, in ragione della loro importanza, ritenute lecite da quella parte della giurisprudenza e della dottrina che considera fondata la teoria della c.d. licenza implicita (o del c.d. *fair use*, previsto dall'ordinamento statunitense)[34].

È, tuttavia, necessario rilevare come, secondo taluni, il *surface linking* «sarà lecito nei limiti in cui non venga utilizzato in modo improprio cioè a dire in modo tale da denigrare il titolare del sito agganciato, o i suoi prodotti, o da far ritenere sussistente un particolare rapporto associativo: ciò può avvenire, ad esempio, quanto alla prima ipotesi, quando il "*link*" venga effettuato attraverso un'immagine grafica che nulla ha a che fare con l'attività del sito collegato o che comunque può essere lesiva della sua reputazione commerciale (ad esempio il sito B offre in vendita automobili e sul sito A il "*link*" è rappresentato da un'immagine grafica raffigurante un'auto in pessime condizioni o vetusta) ovvero quando il *link* conduca l'utente ad un sito "civetta" appositamente creato per screditare e sviare la clientela della società indebitamente agganciata; quanto alla seconda ipotesi, quando il *link* venga inserito all'interno di un contesto nel quale si afferma, ad esempio, l'esistenza di una

[34] Perché tale teoria possa operare è, come si è detto, necessario che il collegamento al sito del titolare del marchio venga indicato in modo corretto ed equilibrato, così da escludere qualsiasi ipotesi di confusione nel pubblico, di associazione tra le due entità, di sviamento di clientela e approfittamento parassitario.

collaborazione o una compartecipazione, che potrebbe costituire indebito sfruttamento della notorietà dell'altrui marchio o segno distintivo»[35].

Nello stesso senso, una parte della giurisprudenza statunitense, la quale si era, in generale, domandata «se fosse possibile invocare le norme *anti-dilution*[36] per tutelare i segni distintivi del titolare del sito collegato od ospitato»[37], ha rilevato la configurabilità di un'ipotesi di *dilution by tarnishment* ("annacquamento", secondo la terminologia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea) nei casi in cui il marchio del titolare di un sito web, a causa dell'uso improprio di un *hyperlink* da parte di un terzo, venga ritratto negativamente o venga associato a servizi o prodotti tali da "sporcarne" l'immagine[38].

In tal senso, ad esempio, nel caso *Playboy Enters., Inc. v. Universal Tel-A-Talk, Inc.*[39], l'attore aveva agito in giudizio per contraffazione di marchio e diluizione contro il convenuto che, sul sito www.adult-sex.com/playboy, offriva la sottoscrizione ad un servizio chiamato "*Playboy's Private Collection*" e invitava gli utenti a inviare e-mail all'indirizzo "playboy@adult-sex.com". Su tale sito apparivano, inoltre, i marchi registrati PLAYBOY e BUNNY ed era presente un *hyperlink* al sito dell'attrice, www.playboy.com. La Corte adita ha ritenuto non solo che sussistesse un rischio di confusione, ma anche che fosse evidente l'intento del convenuto di sfruttare la reputazione della società Playboy e che fosse configurabile una diluizione di marchio.

2.1.2. Deep Linking e *Framing*

Per quanto riguarda le ipotesi di *deep linking*[40] e *framing*[41], dottrina e giurisprudenza maggioritaria hanno, come detto, sostenuto la configurabilità di ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 3. Secondo taluni, tale tecnica violerebbe, poi (in

---

[35] E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'E-Commerce all'E-Business*, Giuffrè, Milano, 2003, 274 s.

[36] Per una trattazione di tali norme si rimanda al prossimo paragrafo, relativo all'uso del marchio che gode di notorietà altrui nei *meta-tag*.

[37] C. GALLI, *I* Domain names *nella giurisprudenza*, in A. VANZETTI (a cura di), *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2001, 70.

[38] Come dichiarato da S.R. JONES, «*Links establish a connection between two businesses, and people really want to be able to control that. [...] A lot of our clients get upset with pornography sites linking to them--they don't want that kind of connection. [... T]his is an issue of who businesses want to have promoting them*». Si veda M.A. O'ROURKE, *Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World*, in *82 Minn. L. Rev.* 1998, 649.

[39] Playboy Enters., Inc. v. Universal Tel-A-Talk, Inc., 1998 U.S. Dist. LEXIS 17282 (E.D. Pa. Nov. 2, 1998). Si veda http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12295.

[40] Sussistente quando il collegamento trasferisce l'utente dal sito di partenza direttamente all'interno delle pagine del sito agganciato, aggirando l'*homepage*.

[41] Con cui la pagina di arrivo viene visualizzata all'interno di un *frame* del sito di partenza.

particolare nei casi di *framing*, che devono essere ritenuti maggiormente lesivi), i diritti dei titolari dei marchi.

Qualora si aderisca a tale opinione, bisognerà chiedersi se, nel caso in cui il proprietario del sito di arrivo sia titolare di un marchio che goda di notorietà, tali operazioni possano comportare anche la violazione delle norme dettate a tutela dei diritti dei titolari stessi. In tal caso, si potrà ritenere configurabile un'ipotesi di "diluzione" (*dilution by blurring*, secondo la dottrina statunitense), nelle ipotesi di *framing* o *deep linking* in cui l'uso di un segno identico o simile faccia disperdere l'identità del marchio e offuschi la corrispondente presa nella mente del pubblico[42]. Si potrà, poi, ritenere configurabile un'ipotesi di "annacquamento" (*dilution by tarnishment*), in quei casi in cui, come si è detto in merito al *surface linking*, l'associazione con il sito di provenienza e con i prodotti o servizi ivi offerti sia tale da "infangare" la notorietà del marchio del titolare del sito di arrivo.

A riguardo, è necessario sottolineare che le corti adite nei già citati casi *Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.* e *Washington Post Co. v. Total News, Inc.* non si sono pronunciate, essendo giunte le parti ad un accordo stragiudiziale[43].

---

[42] Ove si consideri, tuttavia, che «*[t]he purpose of dilution law is primarily to further the goal of protecting the property rights of the trademark owner rather than to protect consumers against confusion*» e, al contempo, si tenga conto del fatto che gli *hyperlink*, per loro natura, costituiscono l'essenza stessa del Web, si può, a parere di chi scrive, ritenere che non sia auspicabile un'applicazione estensiva di tali norme. Si veda, similmente, M.A. O'ROURKE, *Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World*, cit., 676.

[43] Per quanto riguarda il *linking*, nel caso Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., No. 97-3055 DDP, 19 (C.D. Cal. May 8, 1997), l'attrice aveva domandato tale protezione, ex 15 U.S.C. § 1125 (c), sottolineando che l'uso da parte di Microsoft nel commercio del suo marchio miglioravano il sito della stessa Microsoft, ma diminuivano e diluivano il valore del sito della Ticketmaster. In tal senso è stato osservato: «*Microsoft's commercial use and appropriation of Ticketmaster's name, marks and web site [...] has enhanced the value of Microsoft's web site and business and diluted and diminished the value of Ticketmaster's web site and business [...] depriving Ticketmaster of favorable advertising business and opportunities*». Come osservato da parte della dottrina, tuttavia, «*Ticketmaster does not seem to be claiming dilution of its mark, but rather dilution of the site's "content." The dilution claimed here thus appears to be more in the nature of the devaluation of the site as an advertiser's mecca than trademark dilution*». S.M. WEINBERG, *Cyberjinks: Trademark Hijinks in Cyberspace Through Hyperlinking and Metatags*, *87 Trademark Rep.* 1997, 582.

Similmente, per quanto riguarda il *framing*, nel caso Washington Post Co. v. Total News, Inc., No. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed Feb. 20, 1997), si è sostenuto che il *framing* dei siti degli attori era tale da danneggiare «*the business and goodwill symbolized by those trademarks. [...] Plaintiffs have spent considerable resources to identify these trademarks to the public as the source of the Internet versions of the print publications with which the public already is familiar*», potendosi, allora, forse configurare un'ipotesi di *dilution by blurring* e *by tarnishment* .

Si veda N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 87 s., 92 e 94; M.A. O'ROURKE, *Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World*, cit., 672 s.; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 261 s e 271 ss.

2.1.3. Un'ulteriore ipotesi di *dilution by tarnishment*

È opportuno rilevare come la giurisprudenza statunitense abbia espresso il proprio giudizio, configurando un'ipotesi di *dilution by tarnishment*, in alcuni casi in cui la notorietà dei marchi oggetto di esame era infangata non dall'uso del segno in un collegamento al sito del titolare, bensì dall'uso del segno su un sito che presentava collegamenti a siti di ulteriori soggetti, contenenti informazioni o offerte di vendita o fornitura di servizi tali da influire negativamente sull'immagine del marchio.

In questo senso, ad esempio, nel caso *Archdiocese of St. Louis v. InternetEntertainment Group, Inc.*[44] la Corte adita ha ritenuto che il marchio dell'attore e la sua valenza religiosa fosse infangato dall'associazione con i siti web del convenuto, www.papalvisit.com e www.papalvisit1999.com, contenenti non solo informazioni inerenti alla visita di Papa Giovanni Paolo II a St. Louis nel 1999, ma anche materiale offensivo per la Chiesa cattolica e banner pubblicitari sessualmente espliciti, cliccando sui quali era possibile accedere ai siti di soggetti terzi.

Più recentemente, poi, nel caso *Morrison & Foerster*[45], uno studio legale ha agito in giudizio nei confronti di un soggetto che aveva registrato diversi nomi a dominio, inclusi www.morrisonfoerster.com, www.morrisonandfoerster.com, www.morrisonforester.com e www.morrisonandforester.com, contenenti osservazioni denigranti lo studio e gli avvocati in generale. Inoltre, tali siti web contenevano *hyperlink* ad altri siti con nomi a dominio offensivi come www.LetsDoSomelllegalSteroids.com, www.JewKike.com e www.NolrishNeedApply.com.

La Corte ha ritenuto che tali associazioni avrebbero potuto danneggiare la reputazione dello studio legale, infangandolo.

In senso opposto si è, infine, pronunciata la Corte Distrettuale della California nel caso *Bally Total Fitness*[46], ritenendo che il collegamento a siti contenenti materiale che possa

[44] Archdiocese of St. Louis v. Internet Entm't Group, Inc., No. 499CV275NL 1999 WL 66022 (E.D. Mo. 1999).

[45] Morrison & Foerster, LLP v. Wick, 94 F. Supp. 2d 1125, 1127 *(D.* Co. 2000).

[46] Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161, 1168 (C.D. Cal. 1998).

infangare il marchio del titolare[47] non è di per sé sufficiente a costituire *dilution by tarnishment*[48].

2.2. I *Meta-tag*

In genere, un utente che digiti un marchio, nel porre un'interrogazione ad un motore di ricerca, sceglierà un marchio notorio. Tale comportamento è una conseguenza della reputazione acquisita dal marchio e del suo maggior grado di associazione con i prodotti per i quali è registrato. Così, dunque, un utente che voglia cercare dei prodotti alimentari surgelati, sarà portato a digitare, ad esempio, il marchio "Findus" e non il marchio di un'impresa appena entrata sul mercato.

In questa sede ci si chiederà, dunque, se le norme dettate a tutela dei marchi che godono di notorietà possano essere applicate ai casi in cui il titolare di un sito web o il suo *web master* usino il marchio altrui, al fine di sfruttarne la maggiore capacità attrattiva, nei *meta-*

---

[47] Il sito della convenuta era collegato a un sito contenente materiale pornografico indirizzato ad un pubblico omosessuale. L'*hyperlink* era stato successivamente rimosso, ma il sito del convenuto, "www.compupix.com/bullysucks", e quello a cui questo era collegato conservavano lo stesso nome a dominio.

[48] Sul proprio sito, il convenuto forniva agli utenti le istruzioni per cancellare la propria iscrizione al fitness center della parte attrice, criticava la stessa e permetteva di esporre le proprie lamentele.

A parere dell'attore, la vicinanza tra il sito del convenuto e quello a cui questo era collegato era tale da infangare il marchio "Bally". La Corte ha, tuttavia, rilevato che sul sito del convenuto non fosse presente alcun materiale offensivo, tale da portare detrimento alla reputazione del marchio in esame, e che pertanto non fosse configurabile l'infangamento. A riguardo, essa ha dichiarato: «*[l]ooking beyond the "Bally sucks" to other sites within the domain or to other linked sites would, to an extent, include the Internet in its entirety*». La Corte ha, cioè, sostenuto che l'essenza del *World Wide Web* fosse costituita proprio dalla possibilità di collegare i siti web tra loro: pertanto ove si fosse considerato il sito di destinazione del *link* quale "estensione" del sito di partenza, si sarebbe ecceduto il limite stabilito dal *Federal Trademark Dilution Act*.

Similmente si veda Voice-Tel Enters., Inc. v. JOBA, Inc., 258 F. Supp. 2d 1353 (N.D. Ga. 2003), in cui l'attore, che commerciava prodotti e servizi per la messaggistica vocale con il marchio VOICE-TEL, aveva agito in giudizio nei confronti di uno dei suoi franchisee in Florida per violazione del contratto e infangamento del suo marchio. Il sito del convenuto, www.vtsf.com, presentava, infatti, un *link* ad un sito contenente materiale pornografico (sebbene, in precedenza, vendesse legittimamente servizi di messaggistica. L'organo giudicante ha, tuttavia, rilevato che l'attore non aveva fornito alcuna evidenza del fatto che il convenuto fosse a conoscenza della mutata natura del contenuto del sito al quale era diretto il *link*; che l'attore non aveva fornito alcuna prova in merito ai danni subiti dalla reputazione del proprio marchio; infine che il convenuto aveva prontamente rimosso l'*hyperlink* dal proprio sito. Inoltre, citando il caso Bally Total Fitness, la Corte ha sostenuto che la mera esistenza di un collegamento ad un sito contente materiale offensivo non sia sufficiente a stabilire la sussistenza dell'infangamento. Si veda http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12397.

Sull'argomento, M. KELLEY, *Is liability just a link away? Trademark dilution by tarnishment under the Federal Trademark Dilution Act of 1995 and hyperlinks on the World Wide Web*, in *9 J. Intell. Prop. L.* 2001-2002, 370 ss.

tag del sito medesimo, così da incrementare il valore commerciale dello stesso e sviare i consumatori dai concorrenti.

2.2.1. La situazione statunitense

Dottrina e giurisprudenza statunitense si sono interrogate[49] sulla possibilità di applicare la disciplina finalizzata a proteggere il marchio che gode di notorietà dal rischio di erosione del suo valore attrattivo (la c.d. *trademark dilution*)[50], determinata dall'"offuscamento"

[49] In tal senso, il senatore PATRICK LEAHY aveva commentato: «*it is my hope that this anti-dilution statute can help stem the use of deceptive internet addresses taken by those who are choosing marks that are associated with the products and reputation of others*», riferendosi precisamente al fenomeno del *cybersquatting* ma auspicando l'applicazione del *Federal Trademark Dilution Act* a tutti i fenomeni, emersi sul *World Wide Web*, di violazione dei diritti dei titolari dei marchi e degli altri segni distintivi. In 141 CONG. REC. S191312 (daily ed. Dec. 29, 1995).

[50] Con l'attuazione del *Federal Trademark Dilution Act* nel 1995 (e, nel 2006, del *Trademark Dilution Revision Act*, che, tra gli altri punti oggetto di riforma, ha aggiunto il requisito della distintività del marchio anteriore – distintività che potrà, ora, essere acquisita anche attraverso l'uso – a quelli che questo deve avere per godere della speciale tutela ivi prevista; diversamente, ai sensi del *FTDA* del 1995, il carattere distintivo non costituiva un requisito a sé stante, ma doveva essere considerato quale parametro per la valutazione della fama), negli Stati Uniti è stata prevista una protezione specifica per i marchi che siano dotati di fama (*fame*) contro i casi di diluizione, anche ove non sia ravvisabile un rischio di confusione per i consumatori e il terzo utilizzatore non sia un concorrente del titolare del marchio (cioè, non produca beni o fornisca servizi identici o simili a quelli del titolare). Tale specifica tutela è conseguenza del precedente fallimento nel tutelare, con il *Lanham Act*, la reputazione acquisita dai marchi che godono di rinomanza, ampiamente riconosciuti dal pubblico dei consumatori, e il loro potere attrattivo, dal pericolo di affievolimento di tali valori.
In conseguenza del riconoscimento normativo del magnetismo commerciale dei marchi dotati di fama, del loro particolare carattere distintivo e della reputazione da loro acquisita nel corso dell'attività imprenditoriale del titolare, è stata creata la s. 43 (c) del *Lanham Act*. Tale sezione stabilisce, a favore dei proprietari dei marchi che godono di notorietà, un diritto di agire nei confronti dei terzi che, usando il marchio famoso, lo abbiano diluito. A tal fine il titolare di un marchio, agendo in giudizio, dovrà provare che il marchio è famoso (ai sensi della s. 43 (c) un marchio è *famous* se è «*widely recognized by the general consuming of the United States*». Va, peraltro, notato che il *TDRA* del 2006 ha modificato tale nozione – e, a tale riguardo, «*[i]t is interesting to note that the legislative narrowing of the meaning of "famous" in the TDRA came two years after Google revised its trademark policy to allow for the sale of trademarked keywords*». J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, in *17 Tex. Intell. Prop. L.J.*, 234 –, prevedendo che non possano godere della speciale tutela quei marchi che siano famosi al di fuori degli Stati Uniti, all'interno degli stessi, ma solo in una determinata area geografica o presso un segmento specializzato di consumatori – come sottolineato nel caso Roederer v. J. Garcia Carrión, S.A., 732 F. Supp. 2d 836 (D. Minn. 2010), «*[a] mark that is famous only within a niche market does not qualify as "famous" within the meaning of § 1125(c)*»); il convenuto lo sta usando nel commercio; l'uso del terzo è iniziato dopo l'acquisizione della notorietà da parte del marchio; l'uso del convenuto diluisce le qualità del marchio, diminuendo la capacità del marchio di identificare e distinguere i prodotti e servizi.
Tale diluzione è definita dal Titolo 15 U.S.C. § 1127 come «*the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties: or (2) likehood of confusion, mistake, or reception*». S.W. HALPERN – C.A. NARD – K.L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Kluwer Law International, London – New York, 2011, 296 e 361 ss. Per una più ampia

(*blurring*)[51] o dall'"infangamento" (*tarnishment*)[52], al caso in cui tali marchi vengano usati nei *meta-tag*. Innanzitutto, per quanto concerne la *dilution by blurring*[53], il Nono Circuito, nel caso *Panavision*[54], ha notato che, avendosi diluzione quando l'uso «*diminishe[s] the capacity of the Panavision marks to identify and distinguish Panavision's goods and services on the Internet*», il fatto che si costringano gli utenti a cercare il sito del titolare del marchio tra centinaia di risultati può avere l'effetto di diluire il valore del marchio stesso, poiché accrescerebbe il rischio che gli utenti stessi, frustrati dall'impossibilità di

---

trattazione del tema si veda, poi, G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 609 ss.

[51] La *dilution by blurring* è definita dalla s. 43 (c) (2) (B) come l'associazione «*arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark*». Essa risulta, cioè, dagli usi, da parte di un terzo, di un marchio famoso altrui che non comportino un rischio di confusione per i consumatori ma che in qualche modo diminuiscano la capacità del marchio di creare un'associazione con il titolare del marchio stesso (o, con le parole usate nel caso *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc.*, 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989), «*Blurring involves the "whittling away of an established trademark's selling power through unauthorized use by others upon dissimilar products"*». Sul punto, HALPERN – C.A. NARD – K.L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, cit., 361). Si può, in tal senso, pensare ad un produttore di caramelle che usi il marchio "Armani". Per determinare la sussistenza dell'offuscamento di un marchio che gode di notorietà le corti devono considerare, poi, sei *nonexclusive factors*: il grado di somiglianza tra il marchio o nome commerciale e il marchio famoso; il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito, del marchio famoso; l'estensione dell'uso posto in essere dal titolare del marchio famoso; il grado di notorietà acquisita dal marchio; se l'uso del marchio o del nome commerciale intende creare un'associazione con il marchio famoso; qualsiasi associazione attuale tra i due segni (15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (B) (2006)).

[52] La *dilution by tarnishment* è invece definita dalla successiva s. 43 (c) (2) (C) come l'associazione «*arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark*». Si ha, cioè, "infangamento" di un marchio che gode di notorietà quando il marchio sia collegato a prodotti di qualità inferiore o sia rappresentato in un contesto tale da creare opinioni negative sul proprietario del marchio (diversamente dal *blurring*, per determinare la sussistenza del *tarnishment* il *TDRA* del 2006 non prevede un *factor test*. Sulla base delle leggi statali, tuttavia, le corti hanno generalmente ravvisato tre ampie categorie di *tarnishment*: *association of the senior mark with unwholesome activity; association of the senior mark with goods or services of poor quality; and subjecting the senior mark, or the mark's owner, to ridicule*). HALPERN – C.A. NARD – K.L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, cit., 361 s. e 365.

Come da taluni osservato, poi, «*"[r]ather than relying on a preexisting association between the mark and popular consciousness, which could be subject to blurring, tarnishment expands the ambit of dilution to include the creation of alternative, new associations". If the associations are likely to harm the reputation of the mark, then the tarnishment action is justified*». Sul punto P.F. STIBBE, *Pushing the Boundaries of the Trademark Dilution by Tarnishment Claim: The Tarnishment Claim in an Ever-Expanding Keyword Search Market*, in *17 Virginia J. L.&Tech.* 2012, 279 (P. EMERSON, *"I'm Litigatin' It": Infringement, Dilution and Parody Under The Lanham Act*, in *9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 2011, 482).

Per un approfondimento in tema di *dilution by tarnishment* si veda, inoltre, B.N. LOVEJOY, *Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared*, in *26 Berkeley Tech. L.J.* 2011, 623 ss.

[53] Applicata dal Settimo Circuito nel caso Ely lilly & Co. v. Natural Answers, Inc (233 F. 3d 456, 7th Cir. 2000), in cui la convenuta, che vendeva integratori naturali alimentari con il marchio HERBROZAC, aveva usato il marchio dell'attrice, PROZAC, nei *meta-tag* del proprio sito web.

[54] Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), aff'd., 141 F.3d 1311 (9th Cir. 1998).

reperire con facilità le informazioni desiderate, terminino la ricerca. In tal senso, taluni suggeriscono che la vera questione, nella diluzione per appannamento, è se, permettendo a molti di porre in essere tale condotta, si avrà l'effetto di diminuire la capacità e la abilità del marchio famoso di rimanere forte[55].

Secondo altra parte della dottrina, invece, la realtà della situazione si oppone a tale risultato. Per costoro sarebbe, infatti, difficile affermare che sia ravvisabile una diminuzione della capacità del marchio di portare alla mente del consumatore un'associazione con il titolare del segno stesso. Nel contesto dell'uso del marchio altrui nei *meta-tag*, infatti, come già affermato, l'utente non vede il marchio nella lista dei risultati di ricerca, né lo vede sul sito web dell'utilizzatore, ove lo visiti. E anche laddove lo stesso utente si chieda perché tale sito sia presente nella lista dei risultati, ciò non porterà ad una dissociazione tra marchio e titolare dello stesso. Bisogna, infatti, sottolineare che una ricerca basata su un marchio che gode di notorietà può generare un gran numero di risultati e ciò può suggerire che i consumatori abbiano un certo grado di familiarità con le discrepanze a cui possa dare luogo una ricerca di questo tipo. Tenendo, allora, conto dell'esperienza e dell'abitudine degli utenti, la dottrina tende ad escludere che, nel caso di uso del marchio altrui nei *meta-tag*, si possa ravvisare un'ipotesi di "offuscamento". Allo stesso tempo, si deve ritenere che sia difficile convertire l'eventuale frustrazione dei consumatori in una perdita di capacità del marchio di distinguere beni o servizi, specialmente quando il marchio, come nel caso dei *meta-tag*, non venga mai visualizzato.

In merito, poi, alla *dilution by tarnishment*, se questa appare evidente nel caso di uso di un altrui marchio notorio nel proprio nome a dominio (si pensi, ad esempio, al caso in cui il marchio di un'impresa produttrice di giocattoli venga usato nel *domain name* di un sito contenente sulle proprie pagine materiale pornografico), non è del tutto chiaro se possa, invece, derivare dall'uso nei *meta-tag*. Il mero fatto che tra i risultati di una ricerca posta in essere utilizzando il marchio di una nota impresa produttrice di giocattoli, per riprendere l'esempio di poc'anzi, appaia il *link* ad un sito pornografico, non è, infatti, sufficiente a stabilire che sussista una fattispecie di "infangamento". Sarà, invece, necessario dimostrare la sussistenza di un'opinione negativa che consegua a tale uso. Tuttavia, per gli stessi motivi discussi relativamente alla *dilution by blurring*, tala prospettiva appare difficile da provare.

[55] Si veda, a riguardo, M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, in 33 *Gonz. L. Rev.* 1997-1998, 301.

La dottrina statunitense si è, infine, chiesta se l'uso del *meta-tag* permetta il c.d. *free-riding* della reputazione del marchio, tanto da scoraggiare gli imprenditori in generale ad investire nei marchi. Perché vi sia tale fattispecie, tuttavia, andrà valutato il rischio di confusione. Solo quando il consumatore sia confuso, decrescerà la capacità del marchio di fungere da indicatore di origine. Come si è, però, già osservato, nel contesto dei *meta-tag* è difficile dimostrare il rischio di confusione. In tal senso, sarà dunque difficile applicare il *free-riding*.

Spesso, poi, soprattutto nel caso di marchi che godano di notorietà, l'impresa avrà già fatto investimenti nel mondo reale e il sito internet sarà solo un canale distributivo. Sembra, dunque, difficile pensare che l'uso dei *meta-tag* possa portare a minori investimenti da parte dei proprietari dei marchi.

In questo senso, sebbene manchino evidenze empiriche, si potrebbe pensare che la valutazione sarebbe diversa, ove l'ambiente di riferimento fosse solo quello virtuale: in tale caso le difficoltà a trovare il sito potrebbero avere delle conseguenze[56].

2.2.2. La situazione italiana

Nell'analisi dell'uso del marchio altrui nei *meta-tag* del proprio sito internet, il Tribunale di Napoli e quello di Milano, rispettivamente nei casi *Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia* e *Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l'Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a.*[57], hanno ravvisato non solo, come si è visto, un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3, ma anche una contraffazione dei marchi per violazione delle norme dettate in tema di marchi che godono di rinomanza, ai sensi dell'art. 20 c.1 lett. c) c.p.i., che consente la protezione anche per prodotti non affini. Per giungere a tali decisioni, i giudici italiani hanno tenuto conto del fatto che, inserendo nei *meta-tag* un marchio che

[56] Sull'argomento si vedano MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, cit., 1615 s.; T.W. MILLS, *Metatags: seeking to evade user detection and the Lanham Act*, in *6 Rich. J.L. & Tech.* 2000, anche disponibile su http://jolt.richmond.edu/v6i5/article1.html#n25, 1 ss.; S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 460 ss.; M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, cit., 299 ss.

[57] 4536. Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore – 20 dicembre 2002 (ord.) – Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia, in *GADI* 2003; 4902. Trib. Milano – 14 novembre 2005 (ord.) – Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l'Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a., in *GADI* 2005.

gode di rinomanza[58], si determinerebbe «l'effetto di compresenza delle due concorrenti su di un motore di ricerca in maniera occulta e sostanzialmente ingiustificata per il soggetto che esegue la specifica ricerca»[59]. Da tale presenza simultanea, l'utilizzatore otterrebbe, poi, un evidente vantaggio per la maggiore visibilità e raggiungibilità del sito sul motore di ricerca, derivante da una migliore posizione tra i risultati, e, in conseguenza di ciò, per il maggior numero di accessi al sito, comportante un più alto valore economico e pubblicitario del sito. In tale modo, segnalano gli organi decidenti dei due casi in esame, il terzo utilizzatore trae un indebito vantaggio, che consiste anche nel catturare «in modo parassitario l'attenzione di segmenti di potenziali acquirenti non già con la propria capacità imprenditoriale, ma facendo propri i caratteri promozionali altrui».
«Queste considerazioni», continua il giudice, «sembrano attagliarsi in modo particolare al commercio elettronico caratterizzato da una navigazione in una certa misura casuale e incontrollata e, comunque, indirizzata sovente dall'uso di parole chiave»[60].

2.2.3. La situazione francese

In Francia è stato rilevato che l'uso di un marchio che goda di notorietà nei *meta-tag* di un sito internet, salvo che non sia necessario a descrivere e a indicare la destinazione dei prodotti venduti sul sito dell'utilizzatore, costituisce contraffazione.
A tale riguardo, nel caso *AXA*[61], ad esempio, la Corte di Appello di Parigi ha condannato l'uso del marchio "AXA", registrato per prodotti o servizi di comunicazione tramite computer, nei *meta-tag* di un sito pornografico, poiché tale uso comportava un danno alla reputazione acquisita dal marchio registrato, ai sensi degli art. L 713-5 c.p.i[62].

---

[58] Considerando il Tribunale di Napoli, per stabilire nella sua ordinanza la rinomanza del marchio, «il volume di produzione della ricorrente, il numero di dipendenti, la diffusione dei suoi prodotti su scala mondiale e, non da ultimo, le incessanti campagne promozionali», che «hanno contribuito all'elevatissima riconoscibilità del marchio da parte del pubblico dei consumatori italiani, per quanto qui interessa, come rilevato anche da società di ricerca».

[59] 4902, Trib. Milano – 14 novembre 2005 (ord.) – Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l'Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a., in *GADI* 2005, 1100, dove si sottolinea, inoltre, che, invece, «la menzione palese del segno in un contesto di (corretta e lecita) comparazione tra prodotti consente l'eventuale esercizio della scelta del cliente su presupposti di effettiva trasparenza e, dunque, di correttezza concorrenziale».

[60] 4536, Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore – 20 dicembre 2002 (ord.) – Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia, in *GADI* 2003, 670; L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag, *tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 305.

[61] Sentenza della *Cour d'Appel* di Parigi 3 marzo 2004, caso SA Finaxa, SA AXA c/ SA Online, SARL Mescal y Tequila, SA Free.

[62] «*La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de*

Nel già citato caso *Free*[63], invece, il giudice ha ritenuto che l'uso come *meta-tag* non costituisse contraffazione ma che l'uso del nome a dominio "www.freewifi.fr" violasse le norme relative alla tutela dei marchi che godono di notorietà, ex art. L 713-5 c.p.i[64].

2.3. Motori di ricerca e *link* sponsorizzati

«*We have entered a new age, the Age of Information, leaving behind the industrial revolution and its source/quality based brands. More "information", indeed, has been produced in the last 30 years than in the previous 5000, and in such an environment, brands have become the most powerful communicators in our vocabulary*»[65].

Come si è precedentemente avuto modo di osservare, i motori di ricerca svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle informazioni nel Web e, consapevoli di tale posizione, hanno pensato di sfruttare economicamente la propria posizione permettendo agli inserzionisti di acquistare spazi pubblicitari e selezionare parole chiave per la pubblicazione dei propri annunci. «Mentre», cioè, «i risultati naturali vengono forniti in base a criteri oggettivi, determinati dal motore di ricerca, lo stesso non può dirsi per gli annunci. Questi ultimi appaiono in quanto gli inserzionisti pagano affinché, in risposta a determinate parole chiave, vengano presentati i riferimenti ai loro siti; ciò è possibile in quanto il fornitore del motore di ricerca consente agli inserzionisti di selezionare tali parole chiave»[66]. Tra questi termini, in conseguenza dei cambiamenti di policy di cui si è parlato nel capitolo precedente, i motori di ricerca permettono ai propri clienti di acquistare i marchi altrui o segni ad essi assai simili[67]. «*In an information age*», infatti, «*even more than in earlier*

---

nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée».

In tal senso si veda anche TGI Nanterre 25 giugno 2002, Louis Vuitton c. François D, SA Free.

Si veda http://www.easydroit.fr/Internet/Vie-du-Site/Referencement/contrefacon.htm.

[63] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 29/10/2010, Free v. Osmozis, caso "Free".

[64] Sul punto, http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3064.

[65] J.B. SWANN, *Dilution Redefined for the year 2002*, in G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 19.

[66] Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words», par. 3.

[67] «*Trademark pirates are growing more subtle and refined. They proceed circumspectly, by suggestion and approximation, rather than by direct and exact duplication of their victims' wares and marks*». F.I. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *40 Harv. L. Rev.* 1927, 825.

times, consumers adopt and use the "shortest, simplest word" that will call to mind a product they want to talk about, and modern marks have become hugely informative "data clusters" that "reduce [to a minimum a] customer's costs of shopping and making purchasing decisions» [68] . In considerazione, poi, dell'ingombrante presenza nella quotidianità dei consumatori di quei marchi che godano di notorietà, si deve ritenere che, tra le *keyword* destinate alla selezione, vi siano tali marchi e che gli stessi siano ampiamente selezionati dagli inserzionisti.

Sebbene le corti [69] , nelle cause sottoposte al loro giudizio, e la dottrina si siano maggiormente concentrate sulla nozione di "uso" del marchio, come prevista dalle norme in tema, e sulla possibilità che tale uso, da parte degli inserzionisti e dei fornitori dei servizi di posizionamento, porti un detrimento alle funzioni di marchio o un rischio di confusione, bisognerà, in questa sede, chiedersi se, nel caso in cui venga selezionato (e, parallelamente, nel caso un cui sia data la possibilità di scegliere) come parola chiave un marchio altrui che goda di notorietà e, ancora, lo stesso venga usato in un annuncio, sia possibile applicare le norme dettate a tutela di tali segni[70].

2.3.1. L'uso dell'inserzionista

2.3.1.1. La situazione statunitense

Per quanto riguarda la posizione dell'inserzionista, il quadro che emerge attualmente dall'analisi della giurisprudenza statunitense in tema di *dilution* non permette, a quanto ci consta, di giungere a conclusioni certe. Se in alcuni casi è stata, infatti, riconosciuta la possibilità di portare al marchio altrui detrimento *by blurring*[71] e *by tarnishment*[72], va

[68] J.B. SWANN, *Dilution Redefined for the year 2002*, in G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 19.

[69] Con l'eccezione, per quanto concerne il contesto europeo, dell'importante pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel già citato caso *Interflora*.

[70] Si deve, poi, rilevare come, in alcuni casi di uso di un marchio notorio altrui, le corti abbiano configurato una violazione delle norme dettate in tema di concorrenza sleale. Si veda, ad esempio, il caso LGH Hamburg 16/02/2000, Estee Lauder Companies Inc v Excite Inc., in cui la Corte adita ha rilevato la violazione della s. 1 *UWG* (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*) per l'uso, come parole chiave, dei marchi "Estee Lauder", "Clinique" e "Origins", registrati dall'attrice per prodotti cosmetici. Sull'argomento, R. MANN, *Sale of keywords: trademark violation, unfair competition or proper e-advertising*, in *EIPR* 2000, 378.

[71] Usando le parole del giudice POSNER (a parere del quale, inoltre, la *dilution* sarebbe configurabile anche in assenza di offuscamento o infangamento, sulla base di «*someone […] taking a free ride on the investment of the trademark owner*» – Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d, 512 (7th Cir. 2002). In tale senso, si potrebbe sostenere che un'inserzionista, che non sia concorrente del titolare del marchio, usando il marchio di quest'ultimo per un annuncio, ne sfrutti parassitariamente la notorietà e il carattere distintivo. Come da taluni condivisibilmente affermato, tuttavia, «*free riding on another's trademark, popularity, or goodwill is not*

rilevato come, nella maggioranza delle cause, gli organi giudicanti non abbiano riconosciuto il detrimento ai marchi dei titolari. Ciò in quanto, da un lato, le parti attrici non sono state in grado di provare l'attualità del danno, dall'altro, perché al momento dell'uso il segno oggetto d'esame non era famoso. La *dilution* è stata, infine, negata sulla base dell'assenza del requisito dell'uso del marchio e della sussistenza della *fair use defense*, eccepita dal convenuto[73].

---

necessarily illegal, even when such free riding results in harm to the trademark owner». Si veda J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, cit., 236. Tale opinione sarebbe, peraltro, corroborata dal fatto che il Congresso, in fase di redazione del *TDRA* non abbia adottato il *free-riding* – ritenuto, comunque, importante in relazione al diritto dei marchi in generale – quale fattispecie di *dilution*), con la *dilution by blurring* «*consumer search costs will rise if a trademark becomes associated with a variety of unrelated products. [...] [In that case c]onsumers will have to think harder [...] to recognize the name as the name of the [original source represented by the trademark]*» (Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509, 511). Ci si dovrà, allora, domandare se tale teoria sia applicabile ai casi di uso del marchio altrui nell'ambito della *keyword advertising*, laddove una società che non sia concorrente del titolare del marchio, ad esempio un produttore di palle da tennis, «*purchases the keyword "HP" so that when a customer types "HP" into the Google search engine, an advertisement for tennis balls appears. Would the famous searched trademark be blurred? Would the appearance of tennis ball advertisements subsequent to the entry of "HP" into the query box eventually cause consumers to have to "think harder" to recognize the name "HP"? This seems unlikely unless the term "HP" also appears in the advertisement. In that case, however, the plaintiff could bring an ordinary trademark action on the basis of a likelihood of confusion*». J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, cit., 235. Similmente si veda K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 570 s, in cui l'attore (con un'argomentazione assai simile a quella adottata, come visto, nel caso *Google AdWords*, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per escludere che l'uso di un marchio altrui possa portare detrimento alla funzione di pubblicità) sottolinea, inoltre, che la possibilità che il sito del titolare del marchio appaia ai primi posti dei risultati naturali potrebbe ridurre ulteriormente l'effetto derivante dall'offuscamento.

[72] Come osservato dal Secondo Circuito nel caso *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d, 110, «*[a] trademark may be tarnished when it is linked to products of shoddy quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context, with the result that the public will associate the lack of quality or lack of prestige in the defendant's goods with the plaintiff's unrelated goods*». A causa, cioè, della «*inveterate tendency of the human mind to proceed by association, every time [consumers] think of the [trademark] their image of the [trademark owner] will be tarnished by association of the word with the [tarnishing mark owner]*» (Ty Inc., 306 F.3d at 511). Nel contesto della pubblicità contestuale tramite parole chiave, dunque, come da taluni sottolineato, «*the crucial issue […] would be proof that the consumer associates the entry of a particular trademark as a search engine keyword with the triggering of the offensive banner advertisement*». K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, cit., 571. A parere di tale autore è, però, improbabile che i titolari dei marchi abbiano successo in «*arguing dilution as a means of redress. Blurring is unlikely since banner ads do not interfere with search results, and users will not associate the advertising with the plaintiff's trademark. Furthermore, except in limited circumstances, tarnishment is unlikely to be a convincing basis for advocating dilution. As such, dilution is not a viable approach for preventing the use of trademarks in keyword banner advertising*».

[73] Si veda, ad esempio, Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc. 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008). Di tale caso si parlerà nel prossimo capitolo.

Per quanto concerne il primo gruppo di cause, ad esempio, nel caso *Bayer Corp. v. Custom School Frames, LLC*[74] la Corte ha ritenuto che la vendita sul mercato grigio di prodotti materialmente diversi da quelli del titolare da parte del terzo infangasse la reputazione del marchio ADVANTAGE secondo le norme dettate contro la diluzione in Louisiana. Nel successivo caso *Burberry Ltd. v. Designers Imports, Inc.*[75], poi, la Corte distrettuale di New York, al fine di verificare la sussistenza di un rischio di diluzione, ha applicato un *four-factor test*, chiedendosi: «*(1) whether the senior mark is famous; and (2) whether use of a mark or trade name in commerce has occurred (3) after the senior mark has become famous (4) in such a way that it is likely to cause actual or a likelihood of dilution*»[76]. Sulla base di tale test, la Corte ha sostenuto che il convenuto avesse fatto uso in commercio del marchio dell'attrice; che tale marchio, al momento dell'uso del terzo, era diventato famoso; e che la società Burberry avesse «*established a presumption of actual and likely dilution by showing that Defendant's [sic] used counterfeit marks that were identical to the Burberry trademark*» [77] . L'organo decidente ha, poi, sottolineato che Designers Imports era responsabile per *dilution by tarnishment*, poiché aveva usato il marchio dell'attrice per prodotti di qualità inferiore[78].

---

[74] Bayer Corp. v. Custom School Frames, LLC 259 F. Supp. 2d 503 (E.D. La. 2003), in cui l'attore, che ha agito per *infringement*, *dilution* e concorrenza sleale, vendeva prodotti anti-pulci (tutti coperti con il marchio ADVANTAGE, ma con formule chimiche diversificate tra loro sulla base di requisiti, leggi e regolamenti previsti nei singoli Stati, ma coperti dal medesimo marchio) attraverso il sito www.nofleas.com e veterinari autorizzati alla rivendita ai propri clienti. Il convenuto, invece, usando il marchio dell'attrice, vendeva negli Stati Uniti, attraverso il sito web www.no-fleas.com, i prodotti della stessa, indirizzati al pubblico del Regno Unito e dell'Australia (pertanto non conformi alle norme statunitensi). A tale fine aveva registrato un nome a dominio molto simile a quello della Bayer, usava il marchio ADVANTAGE sul proprio sito e nei *meta-tag* e aveva, infine, acquistato alcune parole chiave corrispondenti al marchio stesso. Si veda *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf, 124 s.; http://www.finnegan.com/bayercorpvcustomschoolframesllc/.

[75] Burberry Ltd. v. Designers Imports, Inc., No. 07 Civ. 3997(PAC), 2010 WL 199906, 7 s. (S.D.N.Y. Jan. 19, 2010). L'attore, produttore di vestiti e accessori, era titolare del marchio denominativo "Burberry", del "Burberry check" e del marchio figurativo rappresentante un cavaliere. Il convenuto vendeva abbigliamento e accessori sul sito www.designersimports.com. Tra i capi venduti e offerti da tale soggetto, alcuni non erano direttamente venduti dall'attrice o da rivenditori autorizzati, inclusi alcuni prodotti contraffatti. Il convenuto aveva, inoltre, acquistato alcune parole chiave, corrispondenti al marchio denominativo dell'attrice (oltre a varie combinazioni, quali "Burberry scarf", "Burberry scarves", "Burberry jacket" e "Burberry handbag") per pubblicare alcuni annunci pubblicitari attraverso il servizio "AdWords" di Google (nella sentenza non si specifica, tuttavia, se il marchio era stato usato anche nel testo dell'annuncio o meno). Burberry (*Id.*, 1), tra gli altri motivi, ha agito ai sensi del *TDRA*, 15 U.S.C. § 1125(c).

[76] *Id.*, 7.

[77] *Id*.

[78] *Id.*, 7 s. Per un approfondimento si veda P.F. STIBBE, *Pushing the Boundaries of the Trademark Dilution by Tarnishment Claim: The Tarnishment Claim in an Ever-Expanding Keyword Search Market*, cit., 271 ss.

Per quanto concerne, invece, il secondo gruppo di cause, nel caso *Hamzik v. Zale Corp.*[79], la Corte ha ritenuto che l'attore non avesse dato prova che il proprio marchio fosse «*famous, distinctive or that Defendant's use of his trademark (if there be any such use) is likely to cause dilution*». Nei casi *Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com*[80], *Nautilus Group, Inc. v. Icon Health & Fitness, Inc.*[81] e *Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp.*[82], poi, gli organi giudicanti hanno sostenuto che, sebbene i marchi oggetto di esame fossero famosi, gli attori non fossero stati in grado di provare l'attualità del detrimento[83].

---

[79] Hamzik v. Zale Corp., 2007 WL 1174863 (N.D.N.Y. 2007), in cui l'attore era titolare del marchio THE DATING RING e ha agito nei confronti di Zale Corp., un rivenditore di gioielli che aveva acquistato tale segno come termine di ricerca da Google, Yahoo! e altri motori per la pubblicazione di annunci pubblicitari. Sull'argomento *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 110; http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12637.

[80] Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com 2006 U.S. Dist. LEXIS 13775 (D. Minn. Mar. 20, 2006). L'attrice era un'impresa di intermediazione immobiliare del Midwest, era titolare del marchio EDINA REALTY e operava sul sito www.edinarealty.com. Il convenuto, un concorrente, aveva usato il marchio del primo soggetto acquistandolo come parola chiave sui motori ricerca Google e Yahoo! («*over the past four years, defendants has purchased the following search terms from Google: Edina Realty, Edina Reality, EdinaReality.com, EdinaRealty, EdinaRealty.com, www.EdinaReality.com and www.EdinaRealty.com*». Si veda 2006 U.S. Dist. LEXIS 13775, 3). L'inserzionista aveva, inoltre, usato tale segno nel titolo ("EdinaRealtyTM listings -MLS Home Search") e nel testo dei propri annunci pubblicitari («*[f]ind Edina RealtyTM and Twin Cities MN MLS listings. Also includes listings from Coldwell Banker Burnet, Counselor Realty and many more. Updated daily. Request showings online*». Dopo la primavera del 2005 Google aveva richiesto la rimozione del marchio EDINA dal testo dell'annuncio. Al fondo dell'annuncio, con un *font* più piccolo, era, infine, presente l'URL al sito della convenuta www.themlsonline.com) e sul proprio sito web. L'attrice ha, dunque, agito per *infringement* e *dilution*. Si veda http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12482.

[81] Nautilus Group, Inc. v. Icon Health & Fitness, Inc. 2006 WL 3761367 (W.D. Wash. Dec. 21, 2006), in cui l'attore vendeva equipaggiamento per esercitarsi con il marchio BOWFLEX, il convenuto era un suo concorrente ed era titolare del marchio CROSSBOW. L'attore ha agito, tra gli altri motivi, per *infringement* e *dilution*. La Corte, sulla base del test previsto dal *Federal Dilution Trademark Act* del 1995, ha concentrato la propria analisi sulla sussistenza, nei fatti, dei requisiti di "*identity for the marks*" e "*actual dilution*" (e non sulla base di quello per stabilire la configurabilità del "*likely to dilute*", previsto, ora, dal *TDRA* del 2006, che «*appears to require trademark holders to establish that a defendant's use will likely harm the distinctiveness or reputation of its trademark—not merely that the defendant has evoked its mark or taken a free-ride on its good standing*». S.L. DOGAN, *What is dilution anyway?*, in *105 Mitch. L. Rev.* 2006, 105). Rispetto al primo requisito, l'organo decidente ha ritenuto di non potersi pronunciare con *summary judgment* (richiesto dall'attrice), data la presenza di fatti materiali in merito alla somiglianza o meno dei marchi tra loro. *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 148; http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12550.

[82] Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp. 2003 U.S. Dist. LEXIS 13981 (S.D.N.Y. Aug. 12, 2003), aff'd, 390 F.3d 158 (2nd Cir. 2004). In tale caso, l'attore era titolare del marchio WET ONES per salviette umidificate, il convenuto era un suo concorrente, titolare del marchio QUILTED NORTHERN MOIST-ONES. L'attore ha agito per *infringement*, falsa designazione di origine e *dilution*.
Si veda http://www.finnegan.com/playtexproductsincvgeorgiapacificcorp/.

[83] Le corti hanno cioè sostenuto che le parti attrici non avessero prodotto alcuna evidenza della diminuita capacità distintiva dei propri marchi.

Nel caso *Consumerinfo.com, Inc. v. One Techs. LP*[84], poi, dopo un *jury trial*, la giuria ha ritenuto che non fosse configurabile diluizione, sostenendo che, sebbene il marchio FREECREDITREPORTER.COM fosse valido e famoso al momento della pronuncia, non lo era al momento dell'uso da parte del terzo convenuto.

Nel già citato caso *Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*[85] e nel caso *Site Pro-1, Inc. v. Better Metal, LLC*[86], infine, gli organi giudicanti hanno ritenuto che l'uso dei marchi in esame nell'ambito dei servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca Google e Yahoo! non costituisse "uso" ai sensi del *Lanham Act* e pertanto hanno sostenuto che non fosse configurabile una violazione, tra le altre, delle norme dettate a tutela degli interessi dei titolari dei marchi famosi.

In merito al requisito dell'attualità del detrimento si faccia riferimento a quanto sostenuto dalla Corte Suprema nel caso Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). Sull'argomento si veda, *ex multis*, A.M. PINTO, *No Secrets Allowed: The Supreme Court Holds That The Federal Trademark Dilution Act Requires Proof of Actual Dilution in* Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., in *1 Jour. L. Tech. & Pol.* 2003, 289 ss.

[84] Consumerinfo.com, Inc. v. One Techs. LP, No. 09-3783 (C.D. Cal. Jan. 12, 2011). In tale caso, l'attore operava attraverso il Web nel campo dei *credit report*, *credit score* e *credit monitoring* con i suoi marchi FREECREDITREPORTER.COM e TRIPLE ADVANTAGE. I convenuti, concorrenti dell'attore, avevano acquistato, come parole chiave di un motore di ricerca, i due marchi. Il marchio FREECREDITREPORTER.COM figurava, inoltre, nel titolo e nel testo di alcune inserzioni. Secondo l'attore, poi, il convenuto aveva registrato alcuni nomi a dominio confusoriamente simili al marchio FREECREDITREPORTER.COM, tra cui 2009freecreditreport.com e freecreditreportwebsite.com (la giuria aveva ritenuto che i convenuti fossero responsabili per *cybersquatting*). *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 137; http://www.finnegan.com/consumerinfocomincvonetechslp/.

[85] Merck & Co., Inc. v Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006), in cui, tuttavia, la Corte distrettuale, relativamente all'uso del marchio dell'attore sui siti web dei convenuti, ha ravvisato un'ipotesi di offuscamento. Essa ha, in particolare, ritenuto che fosse possibile che, a causa della giustapposizione tra il termine "generic" e il marchio della parte attrice "ZOCOR", selezionati come parole chiave da parte del convenuto, i consumatori potessero identificare i famosi farmaci per il colesterolo della Merck con il segno "ZOCOR generic", portando, dunque, «*the ZOCOR mark to lose its ability to serve as a unique identifier of plaintiffs' product*». Si veda G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, in *State Bar of Texas: 22nd Annual Intellectual Property Law Advanced Course* 2008, anche disponibile su http://www.ywcllp.com/news/trademarks_internet.pdf, 11; http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case421.cfm; http://www.finnegan.com/merckandcoincvmediplanhealthconsultinginc/.

[86] Site Pro-1, Inc. v. Better Metal, LLC 506 F. Supp. 2d 123 (E.D.N.Y. 2007), in cui l'attore produceva e vendeva cavi, fascette ferma-cavo, morsetti, supporti, antenne e connettori metallici per le costruzioni o le torri di comunicazione *wireless* e il convenuto era un suo concorrente. Entrambe le parti commerciavano sul Web. L'attore ha agito per contraffazione, concorrenza sleale e diluizione ai sensi del *Lanham Act*, sostenendo che il convenuto avesse usato il suo marchio SITE PRO 1 nei *meta-tag* del proprio sito e l'avesse acquistato come parola chiave da Yahoo.it al fine di divergere il pubblico dei consumatori verso il proprio sito. Si veda *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 107 s.; http://www.finnegan.com/sitepro1incvbettermetalllc/.

2.3.1.2. La situazione europea

*2.3.1.2.1. La domanda pregiudiziale dell'*High Court

Nel già citato caso *Interflora*[87] la società attrice, Interflora, ha fatto valere non solo che il segno usato dal terzo fosse identico al proprio marchio e che fosse usato per beni identici ai propri, ma anche che il proprio marchio godesse di notorietà. Tale soggetto aveva, a tale riguardo, sostenuto che, con il proprio uso, il convenuto avesse tratto indebito vantaggio e portato detrimento al carattere distintivo e alla reputazione del proprio marchio. Era, pertanto, a suo parere ravvisabile una violazione della s. 10 (3) *Trade Marks Act* del 1994 e degli artt. 5 (2) e 9 (1)(c) r.m.c.

Come si è osservato nel corso del precedente capitolo, la *High Court* ha deciso di sospendere il procedimento con ordinanza 16 luglio 2009, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quattro questioni pregiudiziali.

Con la sua terza questione, la Corte nazionale ha domandato se l'uso del marchio dell'attore da parte della società Mark & Spencer fosse vietabile non solo ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva, ma anche dell'art. 5.2[88].

2.3.1.2.2. La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Con la sentenza *Interflora* la Corte di Giustizia UE ha fornito la sua interpretazione[89] dell'art. 5.2 della direttiva relativamente all'uso di un marchio che gode di notorietà, da parte di un concorrente del titolare di quest'ultimo, nel contesto di un servizio di posizionamento offerto da un motore di ricerca.

Dopo avere constatato la notorietà del marchio INTERFLORA[90], usato per servizi identici a quelli del titolare del medesimo[91], e confermato l'applicabilità della norma in esame ai casi in cui l'uso da parte del terzo, immotivato e senza consenso, arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà[92] del marchio o tragga indebito vantaggio dagli stessi,

---

[87] Interflora, Inc & Anor v Marks & Spencer Plc & Anor [2009] EWHC 1095 (Ch) (22 May 2009).

[88] Si veda, tra gli altri C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 50.

[89] Caso *Interflora*, parr. 67 ss.

[90] *Id.*, par. 69.

[91] Confermando, dunque, la sua interpretazione estensiva dell'art. 5.2 della direttiva, applicabile non solo ad usi per prodotti o servizi che non siano identici o simili, ma anche per beni che lo siano.

[92] Corrosione, che «si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso». Par. 73 del caso *Interflora* e 40 del caso *L'Oréal*. Va sottolineato come il giudice *a quo* non abbia richiesto un'interpretazione di tale fattispecie. Al contempo l'Avvocato Generale (par. 92 delle sue

senza che sia necessario ravvisare la presenza di un rischio di confusione nella mente dei consumatori, la Corte ha fornito, rispetto al caso di specie, un'interpretazione di pregiudizio al carattere distintivo e di indebito vantaggio da carattere distintivo o notorietà.

2.3.1.2.2.1. Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione)

Per quanto riguarda la definizione della nozione di pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà, la Corte di Giustizia UE ha sostenuto, innanzitutto, che tale pregiudizio, c.d. "diluizione", «si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato» [93]. Successivamente, ritenendo, ancora, che sia ravvisabile «qualora l'uso di un segno identico o simile a quest'ultimo riduca la capacità di tale marchio di distinguere i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli che hanno un'altra origine», ha sottolineato come, «[a]l termine del processo di diluizione il marchio non è più in grado di evocare nella mente dei consumatori un'associazione immediata o un'origine commerciale specifica»[94]. Al fine di tutelare efficacemente il titolare del marchio contro tale violazione, pertanto, un uso che porti detrimento al carattere distintivo di un marchio che goda di notorietà potrà essere vietato senza che si «debba attendere il termine del processo di diluizione, ossia la perdita completa del carattere distintivo del marchio»[95].

Sulla base di tale definizione si può, allora, affermare che l'uso di un marchio altrui che goda di notorietà come parola chiave per la pubblicazione di annunci contestuali ai risultati naturali dei motori di ricerca comporti la diluizione del segno stesso? Non accogliendo l'argomentazione della società attrice[96], la Corte ha affermato che, sebbene una progressiva

---

conclusioni al caso *Interflora*) ha sostenuto che la stessa non fosse configurabile. Sul punto si veda, inoltre, G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 35, in cui l'autore sottolinea che «*it is hard to denigrate a trade mark by using it as keyword, e.g. for imitations of the trade mark owner's product; this is the case even if a particularly strong brand with associations of high quality has been developed around this product*». Ciò poiché «*consumers expect to come across websites appearing as results of the same search but corresponding to completely different levels of quality. Therefore the goodwill associated with the trade mark is not tarnished by the appearance of low-image websites in the search; in other words there is no detriment to their repute in the sense of art.5(2) of the Directive*».

[93] Par. 73 del caso *Interflora* e par. 39 del caso *L'Oréal*.

[94] *Id*., Par. 76, confermando, dunque, quanto sostenuto dall'AG Jääskinen al par. 80 delle sue Conclusioni.

[95] Caso *Interflora*, par. 77.

[96] La quale ha osservato che l'uso da parte della convenuta del termine corrispondente al marchio INTERFLORA nell'ambito del servizio di posizionamento offerto da Google condurrebbe progressivamente gli utenti di Internet a ritenere che tale termine non sia un marchio che designa il servizio di consegna di fiori

trasformazione del marchio in termine generico violi la norma dettata a tutela dei marchi che godono di notorietà, l'uso in esame «non contribuisce necessariamente ad un'evoluzione del genere»[97]. Laddove l'annuncio permetta, cioè, ad un consumatore utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere la provenienza dei prodotti o servizi offerti nella pubblicità stessa, non già dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest'ultimo, «si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest'ultimo semplicemente servito ad attirare l'attenzione dell'utente di Internet sull'esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione»[98].

---

fornito dai fiorai della rete della Interflora, bensì costituisca un termine generico per qualsiasi servizio di consegna di fiori.

[97] *Id.*, par. 80. A parere dell'Avvocato Generale (parr. 90 e 91 della Conclusioni al caso *Interflora*), poi, «l'offuscamento inteso come perdita di carattere distintivo significa che il segno percepito dal consumatore sta acquistando, nella sua mente, un significato alternativo. Tale significato alternativo può essere un'indicazione ambivalente di diversi prodotti o servizi provenienti da fonti differenti, nel caso di prodotti o servizi non simili, oppure quella di una categoria generica di prodotti o servizi, in caso di prodotti o servizi identici o simili». A suo parere, cioè, «l'uso di marchi altrui come parole chiave nella pubblicità contenuta in un motore di ricerca reca pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà, nel caso di prodotti o servizi identici, in presenza delle seguenti condizioni: il segno è menzionato o visualizzato nell'annuncio pubblicitario presente nel *link* sponsorizzato, e il messaggio o la comunicazione commerciale nel messaggio pubblicitario utilizza il segno in un senso generico per riferirsi ad una categoria o a una classe di prodotti o servizi, senza distinguere tra prodotti e servizi provenienti da origini diverse».

Taluni in dottrina hanno, poi, evidenziato come la configurabilità di un pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che goda di notorietà sia «*thinkable but unlikely. It could in theory be suggested that the trade mark's use as a search keyword, with which consumers expect to retrieve information on similar products too, gradually turns it to a generic sign representing a relevant market rather than one particular source of products within this market. But this is primarily based on a conduct by the consumers themselves, who use the trade mark as a "gate" to information for a particular kind of goods, rather than the competitors placing sponsored links under this keyword. In any case, this theory would need some further empirical analysis to examine whether this role of the trade mark influences the consumers' approach to it even outside the context of search engines*». G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 36.

[98] Caso *Interflora*, par. 81. Nella fattispecie, pertanto, non sarà ravvisabile un pregiudizio al carattere distintivo nel caso in cui l'annuncio pubblicitario della M & S abbia consentito all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere l'indipendenza del proprio servizio da quello del titolare del marchio. Ove, invece, ciò non abbia consentito, il giudice *a quo*, oltre a constatare il pregiudizio alla funzione di indicazione di origine, di cui alla lett. a) dell'art. 5.1 della direttiva, potrà constatare anche la diluzione del marchio *ex* paragrafo 2 dell'articolo stesso.

Sull'argomento J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, in *EIPR* 2012, 130 s., in cui l'autore afferma (*Id.*, 131) che «*[t]his conclusion is clearly a very frustrating one for brand owners, since it appears to show that the "dilution argument" is not an independent one in its own right, but only supplemental to an "adverse effect on origin" argument under art.5(1)(a). It also seems, at least to the author, self-contradictory, for the following reason. The Court expressly stated in its judgment that the exercise of the art.5(2) right by the proprietor of the trade mark for the reputation "is* not *conditional upon there being a likelihood of confusion on the part of the*

2.3.1.2.2.2. Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)

Diversamente dai casi di diluizione e annacquamento, la nozione di parassitismo deve essere ricollegata «non al pregiudizio subìto dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà»[99]. Chiedendosi, dunque, se nella fattispecie in esame possa essere configurato tale pregiudizio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea[100] ha, in primo luogo, osservato che, in generale, un inserzionista che abbia scelto un marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento mira innegabilmente a fare sì che gli utenti di Internet che inseriscano tale parola quale termine di ricerca selezionino non solo i *link* mostrati sullo schermo che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il *link* promozionale di detto inserzionista. Laddove, poi, un inserzionista selezioni un marchio che goda di notorietà, che, come si è già avuto modo di osservare, sarà maggiormente digitato dagli utenti per effettuare le ricerche, l'organo giudicante ha sostenuto che tale scelta (senza peraltro pagare alcun compenso al titolare) sarà atta a trarre vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo, così da avere maggiori probabilità di essere selezionato dai consumatori[101].

---

relevant section of the public" (emphasis added), and indeed cited two of its previous decisions in support of this dictum. Yet if the "dilution argument" has to rely on the presence of the "adverse effect on origin argument", then it must be at least indirectly dependent on likelihood of confusion, for (as demonstrated above) the "adverse effect" argument only bites if the reasonable user suffers confusion as to whether the advertised goods or services originate from the brand owner or from a competitor». Si veda, inoltre B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 238; C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, cit., 51.

[99] Caso *Interflora*, par. 74; Caso *L'Oréal*, par. 41.

[100] Caso *Interflora*, par. 84; caso *Google AdWords*, par. 67.

[101] Caso *Interflora*, par. 86; Conclusioni al caso *Interflora*, par. 96. E nel caso in cui, poi, i consumatori medesimi acquistino i prodotti o i servizi offerti nell'annuncio selezionato, l'utilizzatore trarrà un vantaggio concreto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio altrui (caso *Interflora*, par. 87).

Sull'argomento si veda G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 36, in cui l'autore sottolinea che «*[c]learly, buying a famous trade mark as advertising keyword is designed to bring the buyer advantage from the trade mark's popularity. The buyer is therefore directly using the mark's distinctiveness and reputation, without "deserving" it in any manner, in order to direct more internet users to the buyer's own website, and eventually to its products and services. This potential increased interest in buying the infringer's goods is the "change in the economic behaviour of the average consumer", which is required by the court for a finding of dilution*».

In secondo luogo, tuttavia, la Corte, alla costante ricerca di un punto di equilibrio tra concorrenza ed esclusiva, ha sostenuto che, perché l'uso da parte del terzo possa essere vietato, dovrà essere immotivato[102], ai sensi dell'art. 5.2 della direttiva. L'uso in questione sarà tale qualora, con esso, il terzo inserzionista si inserisca «nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio»[103]. Tale situazione si verificherà, in particolare, nei casi in cui il terzo utilizzatore attraverso il proprio annuncio offra in vendita prodotti che siano mere imitazioni di quelli del titolare del marchio[104]. Tuttavia, nel caso in cui tale soggetto offra prodotti che non siano mere imitazioni[105], non

[102] Circostanza che andrà valutata dal giudice del rinvio sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE.

[103] Caso *Interflora*, par. 89. Si veda, inoltre, il par. 49 del caso *L'Oréal*.

[104] Come, peraltro, affermato dalla stessa Corte nel precedente caso *Google AdWords* (parr. 102 e 103), in cui la norma in esame, come si vedrà successivamente, era stata analizzata in relazione all'uso, da parte del prestatore del servizio, dei marchi "Louis Vuitton" o "Vuitton", associati a parole chiave quali "imitazione" o "copia". Sebbene nel caso *Google AdWords* «*the judgment has left the door wide open for arguments under art.5(2) of the Trade Marks Directive to be brought against advertisers by brand owners whose marks enjoy a reputation*» (J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 359), si può osservare come la Corte, già in questa sentenza (ma, ancora di più, con la sentenza *Interflora*) abbia fatto un importante e consapevole, nonché, a parere di chi scrive, condivisibile (per il suo migliore bilanciamento tra l'esigenza, da un lato, di tutelare diritti dei titolari dei marchi, dall'altro, quella di garantire la concorrenzialità del mercato ed, inoltre, il diritto dei consumatori ad una più consapevole informazione) passo indietro rispetto a quanto precedentemente previsto nel caso *L'Oréal*. In tale caso, infatti, la Corte aveva fornito una «*much-bashed definition of free-riding […] vague enough for the prohibition of* all *uses of reputable trademarks by competitors in keyword advertising*», tale da lasciare «*the ECJ in* Google France *at least theoretically in a cliffhanger worth multimillions as to whether to go ahead and confirm this scenario*». L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, in *1 Helsinki L. Rev.* 2011, 168.

[105] E va osservato, in tal senso, come, nel caso in esame, i prodotti offerti dalla convenuta siano "normali" e non copie o imitazioni di prodotti di lusso (diversamente dai precedenti casi *L'Oréal* e *Google AdWords*). Si veda, in tal senso, il par. 95 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *Interflora*. A parere dell'AG Jääskinen (par. 96), la convenuta, traendo vantaggio dalla notorietà del marchio INTERFLORA, «tenta di presentarsi come alternativa commerciale agli occhi dei clienti che cercano informazioni sui servizi della Interflora o su servizi di consegna di fiori in generale, e che ricordano il marchio forse più famoso relativo a servizi di questo tipo». Affinché non sia indebito, l'uso in esame dovrà, dunque, avere un giusto motivo. A tale riguardo, al par. 99 delle Conclusioni medesime si legge: «[n]el caso di prodotti o servizi identici o simili, lo scopo di presentare un'alternativa commerciale rispetto ai prodotti o ai servizi protetti da un marchio che gode di notorietà dovrebbe valere come giusto motivo nel contesto di un commercio moderno che fa leva su una pubblicità basata su parole chiave in Internet. Altrimenti, la pubblicità basata su parole chiave che utilizzi marchi notori altrui sarebbe di per sé vietata come parassitismo. Simile conclusione non può essere giustificata vista la necessità di promuovere una concorrenza non falsata e la possibilità dei consumatori di cercare informazioni su prodotti e servizi. In fin dei conti, la caratteristica dell'economia di

diluisca il carattere distintivo del marchio usato e non rechi pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio, proponendo ai consumatori un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà[106], allora, in linea di principio, tale uso dovrà essere considerato lecito e "motivato" ai sensi degli artt. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) r.m.c., rientrando «in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati»[107].

---

mercato è rappresentata dal fatto che consumatori ben informati possono compiere scelte in conformità con le loro preferenze. Troverei inopportuno che il titolare del marchio potesse vietare un uso di questo tipo, a meno che abbia motivi per opporsi al messaggio pubblicitario che compare a seguito della digitazione di un termine di ricerca corrispondente ad una parola chiave». Tali motivi non potranno essere rappresentati, continua l'AG Jääskinen, dalla necessità, per il titolare del marchio, di pagare un prezzo per click più elevato al fine di fare apparire i propri annunci prima di quelli dei concorrenti (circostanza questa che, come già specificato dalla Corte di Giustizia UE nel caso *Google AdWords*, sarebbe tale da non comportare neppure una violazione della funzione pubblicitaria del marchio).

L'Avvocato Generale ritiene, infine, che la questione della sussistenza del parassitismo vada analizzata in relazione all'annuncio pubblicitario mostrato nel *link* sponsorizzato: «[s]e tale annuncio menziona o visualizza il marchio, l'ammissibilità dell'uso dipende dal fatto che ci si trovi di fronte ad una pubblicità comparativa legittima o, al contrario, ad un porsi nel solco tracciato dal titolare del marchio» (*Id.*, par. 103). Nella fattispecie, a suo parere, sebbene M & S non compari le caratteristiche dei propri prodotti con quelli del titolare del marchio né li presenti espressamente come alternative, essi non costituiscono nemmeno imitazioni o copie e la scelta del marchio altrui come parola chiave per pubblicare un messaggio commerciale implica l'offerta di un'alternativa (*Id.*, parr. 104 e 105).

[106] Come da taluni sottolineato, non rientrerà in tale categoria l'uso, da parte di un produttore di automobili, del marchio "Coca-Cola", «*as a keyword for links to their own website. In that case, there is no reason for the use of the trade mark other than the naked exploitation of its famousness, and therefore of the number of searches made using it as a keyword. This pure free-riding on the reputation of the trade mark is an indefensible form of dilution*». G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 38.

[107] Par. 91. Si veda, tuttavia, G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, cit., 36. A parere dell'autore, infatti, «*[i]t is true that a number of arguments against a finding of infringement can be raised. As a practical matter, it can be doubted that this practice is actually harmful to the famous trade mark's goodwill in a manner that would be relevant in trade mark law. After all, the trade mark owner's website typically appears at the first place of the actual search results, which should also be the first thing users notice*». Ma, rileva l'autore, «*this lack of harm is neither necessarily true nor relevant*». In primo luogo, «*[i]t is not necessarily true, because users' time and attention is not unlimited, and the further results (the sponsored links among them) do occupy some part of this time and attention; if they did not, it would make no sense to use the keyword advertising technique in the first place. From this point of view, it looks as if the goodwill of the famous trade mark is indeed being used in order to attract a part of consumers' attention away from the owner's website and to the presence of the keyword buyers on the internet*». In secondo luogo, «*[t]he lack of harm is not necessarily relevant either, since the finding of unfair advantage does not presuppose any detriment to the trade mark's goodwill or distinctiveness. The unfairness can be found in the trade mark owner's forced subsidising of the keyword buyer's internet presence*.

As a matter of policy, it must be noted that protection against free-riding is normally granted in order to provide incentives for (ex ante) and reward (ex post) some behaviour that increases the general welfare. The creation of a brand image is not an obvious source of such welfare. One might suggest that it merely promotes sales without offering anything of actual value to consumers. On the other hand, it might also be argued that, if consumers value the experience of using branded products (as they seem to do, given their

2.3.1.2.3. La risposta italiana

Nel caso *Maggiore c. SBC*[108], le attrici, che offrivano servizi di autonoleggio, hanno agito nei confronti della società SICILY BY CAR, che offriva, anch'essa, sul mercato prodotti e servizi di autonoleggio contraddistinti dal marchio"Autoeuropa", per contraffazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., concorrenza sleale *ex* art. 2598 c.c. e pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 145/2007 per l'uso del marchio MAGGIORE, che gode di rinomanza, nei *meta-tag* del proprio sito web www.sbc.it e come parola chiave per la pubblicazione[109], attraverso il servizio "*Google AdWords*", di un annuncio pubblicitario, contenente «in bella evidenza ed in neretto il nome "Maggiore"»[110], come indicato dalle attrici medesime, «con l'evidente intento di appropriarsi dei clienti di quest[e] ultim[e]»[111]. Tale intento sarebbe apparso, a parere delle attrici, inoltre, evidente ove si fosse considerato l'uso, per alcuni mesi, da parte della convenuta del servizio di *dynamic keyword insertion*, per l'automatizzazione del processo di creazione degli annunci. Attraverso il servizio in questione, infatti, «nel caso in cui venga eseguita una ricerca su Google digitando una parola (o una frase) coincidente con una delle *keywords* associate all'annuncio, tale parola chiave v[iene] visualizzata come titolo dell'annuncio stesso»[112].

---

willingness to pay substantially more for those), then some intangible utility must be involved there, which can be (perhaps not actively fostered, but in any case) protected against free-riding by law».

Si veda, inoltre, F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, 143, in cui l'autrice afferma che «[l]a sussistenza di un giusto motivo nell'utilizzazione del marchio altrui assume rilevanza solo quando dall'uso derivi un pregiudizio in capo al titolare e quindi nei soli casi in cui l'uso sia idoneo a ledere gli interessi del titolare. E non, come afferma la sentenza *Interflora*, quando l'uso realizzato dal terzo non comporta alcuna confondibilità o un approfittamento né tantomeno un pregiudizio: in quest'ottica l'uso realizzato dal terzo sarebbe lecito e i motivi dell'impiego di quel segno da parte di un concorrente sarebbero del tutto privi di rilievo».

Sull'argomento, J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, cit., 131; B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, cit., 238; C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, cit., 51; J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, cit., 352 e 355.

[108] Trib. Palermo, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636, Maggiore Rent S.p.a. e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. c. SICILY BY CAR S.p.a., Google Inc., Google Ireland Ltd. e Google Italy S.r.l., disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf.

[109] Attraverso la scelta da parte dell'utente sia del solo termine "Maggiore" sia del medesimo all'interno di una frase di ricerca (ad esempio, "maggiore rent", "Maggiore offerte auto", "offerte speciali noleggio maggiore").

[110] *Id.*, 7.

[111] *Id.*, 8.

[112] *Id.*, 27. Per un approfondimento sul funzionamento di tale servizio si veda https://support.google.com/adwords/answer/2454041?hl=en, in cui si precisa che «*[k]eyword insertion allows you to dynamically update your ad text with the keyword that's used to target your ad. Keyword*

Le attrici hanno, infine, chiesto di accertare e dichiarare la complicità della società Google, chiamata in causa, nella condotta di tale soggetto. La posizione di tale soggetto verrà analizzata in seguito.

Per quanto concerne l'analisi della violazione delle norme dettate a tutela dei marchi che godono di rinomanza, il Tribunale adito, dopo una ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali espressi su tale argomento dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha, innanzitutto, sostenuto – con riguardo al periodo precedente l'utilizzo della funzionalità di *dynamic keyword insertion*[113] – che non fosse possibile ravvisare una "diluizione" del marchio del titolare «in quanto l'annuncio pubblicitario mostrato a seguito dell'uso, da parte della *Sicily by car*, del segno identico al marchio Maggiore consentiva all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato dalla *Sicily by car* era indipendente rispetto a quello della Maggiore, con la conseguenza che siffatto uso non ha contribuito alla trasformazione della natura di tale marchio in termine generico». Poiché, cioè, ha sostenuto l'organo decidente, l'uso da parte del convenuto, rispondente ai parametri di lealtà e correttezza, era tale da non innescare nella mente dei consumatori «il meccanismo della volgarizzazione, perché questi sono stati posti in grado di distinguere la differente fonte commerciale a monte dell'annuncio rispetto al titolare del marchio. Dunque, stante questa trasparenza comunicativa, nessuna diluizione può ritenersi integrata»[114].

---

insertion can help make your ads more relevant to potential customers, while making it easier for you to create unique ads for a large number of keywords.

To use keyword insertion, you just need to add a snippet of code to your ad text. Then, each time your ad shows, we'll replace the code with the keyword that triggered the ad.

[…] You can add the keyword insertion code with any component of your text ad: headline, description lines, display URL, or destination URL. And, you can use the keyword insertion code multiple times within an ad and across several ads at once.

Here's the snippet of code that you'll use: {keyword:default text}

In this code snippet, simply replace default text with a word or phrase that you'd like to appear in your ad. The word or phrase that you use as your default text will appear when a keyword can't be dynamically inserted in your ad (for example, when the keyword would make your ad text exceed the character limit)».

[113] Per quanto riguarda, invece, i periodi in cui il convenuto si era avvalso della possibilità di inserimento dinamico della parola chiave (due mesi e mezzo rispetto all'intero periodo contestato, ovvero 10 dicembre 2007 e 18 dicembre 2007 e tra il 28 dicembre 2007 e il 7 marzo 2008, nei quali l'annuncio è stato visualizzato 172.148 volte, i click eseguiti sono stati 66.648 e le prenotazioni 91 – rispetto a 1.450.555 di visualizzazioni, 31.170 click e 360 transazioni, effettuate tra il 24 settembre 2004 e l'8 settembre 2008 –, come individuati attraverso l'espletamento della CTU), a parere del Tribunale era rilevabile un illecito concorrenziale e contraffattorio, per la creazione di un rischio di confusione presso il pubblico e di associazione. Tale funzione comprometteva, inoltre, la funzione di investimento.

[114] *Id.*, 26.

In secondo luogo, sempre con riguardo al periodo in cui la convenuta non si era avvalsa della funzionalità di cui sopra, il giudice siciliano ha ritenuto che non potesse essere configurabile un'ipotesi di "parassitismo". Ciò in quanto l'annuncio in esame «non offriva una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi della Maggiore, ma proponeva un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio Maggiore, con la conseguenza che non vi è stata una concorrenza sleale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati»[115].

Per quanto riguarda infine, la rilevabilità di un'ipotesi di "corrosione", l'organo giudicante ha ritenuto che non fosse stato arrecato pregiudizio alla notorietà del marchio dell'attrice[116].

2.3.1.2.4. La risposta della Germania

Nel caso *Beate Uhse*[117], la società attrice, che offriva in Germania articoli erotici con il marchio "Beate Uhse", ha agito in giudizio nei confronti di una concorrente, che, attraverso il nome a dominio "eis.de", gestiva il commercio elettronico dei medesimi articoli, per contraffazione del proprio marchio notorio, ai sensi dell'art. 9.1 lett. a) e c) *GMV*. Dal marzo del 2010, infatti, la società convenuta aveva usato il marchio in esame come parola chiave nell'ambito del servizio di posizionamento "*Google AdWords*"[118].

Il *Bundesgerichtsof*, confermando, in primo luogo, quanto precedentemente sostenuto dalla Corte d'Appello, ha ritenuto che l'uso in questione non portasse detrimento alle funzioni di marchio e che non fosse pertanto configurabile la violazione della lett. a) dell'art. 9.1 *GMV*.

In secondo luogo, sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nel caso *Interflora*, ha, tuttavia, ritenuto che fosse rilevante, ai fini del giudizio, l'analisi[119] della violazione delle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà[120].

A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che la scelta da parte di un concorrente del titolare di un marchio che goda di notorietà di un segno identico al marchio stesso come parola

[115] *Id.*, 27.

[116] *Id.*, 27. Per un'analisi del caso si veda http://elenafalletti.wordpress.com/2013/09/02/contraffazione-del-marchio-dynamic-keyword-insertion-e-responsabilita-dellinternet-service-provider/; http://www.marchiodimpresa.it/marchio/protezione-del-marchio-in-internet/.

[117] BGH, Urteil v. 20.02.2013, Az. I ZR 172/11.

[118] Quando gli utenti interrogavano il motore di ricerca a partire dalla digitazione del marchio in esame, dunque, visualizzavano il seguente annuncio sponsorizzato: «Erotik Shop & Erotik Shop. Risparmio garantito fino al 94%. Testato dall'ente per il collaudo tecnico! Serio e discreto. Eis.de/_Erotik-Shop_&_Erotik-Shop». Al fondo di tale annuncio era presente un collegamento ipertestuale al sito web della convenuta.

[119] Analisi non operata, invece, in appello.

[120] Art. 9.1 lett. c) *GMV*.

chiave mira a far sì che l'utente di Internet, il quale abbia interrogato il motore di ricerca a partire da detto termine al fine di cercare informazioni sui prodotti o servizi offerti dal titolare, selezioni non solo il collegamento ipertestuale che conduce al sito di quest'ultimo, ma anche il *link* sponsorizzato.

Tale scelta da parte del concorrente può essere, pertanto, tale da pregiudicare il carattere distintivo o la notorietà del marchio o da sfruttare i medesimi al fine di aumentare la propria fama e reputazione.

Seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia, il BGH ha sottolineato, dunque, che tali violazioni possano in particolar modo verificarsi nel caso in cui vengano vendute imitazioni dei beni prodotti dal titolare del marchio che goda di notorietà o qualora l'uso di un segno identico o simile a quest'ultimo lo ponga in una luce negativa agli occhi dei consumatori. Tuttavia, a parere della Cassazione tedesca, l'uso del segno in esame, laddove posto in essere senza offrire imitazioni, senza infangare la notorietà del marchio, senza danneggiare le altre funzioni di marchio e proponendo ai consumatori un'alternativa ai prodotti dell'impresa titolare del marchio, rientrerebbe in una sana concorrenza.

A parere della Cassazione tedesca, pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte attrice, non era possibile stabilire se vi fosse una violazione dell'art. 9.1 lett. c) *GMV*[121].

2.3.1.2.5. La risposta del Regno Unito

Nel caso *Interflora*, precedentemente interrotto per sottoporre alla Corte di Giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale, la *High Court*, per quanto riguarda la valutazione della diluizione del marchio INTERFLORA[122], ha sostenuto che «*if Interflora failed to establish their case of effect on the origin function under Article 5(1)(a) and Article 5(2), then Interflora's case on dilution must equally fail*»[123].

Per quanto riguarda, poi, la valutazione dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e alla notorietà del marchio in esame, Arnold J. ha, in primo luogo, sottolineato

[121] A. RENVERT, *BHG – Beate Uhse: Bekannte Marke als Schlüsselwort im Rahmen einer Adwords-Anzeige*, in *IPkompact* 2013, anche disponibile su http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/Betrifft-Unternehmen/Arbeitshilfen/Fachbeitraege/BeateUhse.pdf, 10 ss.

[122] A tale riguardo, la parte attrice aveva sostenuto che l'uso di M & S del marchio INTERFLORA avesse gradualmente persuaso gli utenti di Internet che il termine non fosse un marchio, indicante la provenienza del servizio di consegna dei fiori fornito dai soggetti appartenenti la rete Interflora, ma fosse un termine generico per ogni servizio di consegna fiori, così che ci fosse un detrimento al carattere distintivo, ai sensi degli artt. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) r.m.c.

[123] In tal senso, bisogna segnalare come Arnold J., «*ruled in favour of Interflora*», ritenendo che fosse ravvisabile un detrimento alla funzione di origine del marchio della parte attrice. Si veda I. LLOYD, *UK: Keywords Advertisement as Trademark Infringement*, in *4 CRI* 2013, 116.

come l'interpretazione effettuata su tale punto dalla Corte di Giustizia UE – avendo riconosciuto «*an important limitation upon the very broad principle which it had apparently enunciated in* L'Oréal v Bellure»[124] – rappresenti uno sviluppo significativo nella giurisprudenza della Corte stessa.

In secondo luogo, ha osservato che la società Interflora non avesse sostenuto che l'uso da parte della convenuta fosse finalizzato alla offerta di una mera imitazione dall'altro, ma che, tuttavia, la M & S stessa avesse, senza giusta causa, tratto indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio INTERFLORA, avendo deliberatamente selezionato il segno come parola chiave e non potendo, al contempo, Interflora controbattere. Ciò, in quanto sarebbe stato, da un lato, costoso e inutile usare il marchio della convenuta come parola chiave e, dall'altro, usare lo stesso in giustapposizione al proprio marchio «*would be unlikely to be cost effective, since there are far fewer searches for "marks and spencer flowers" than for "interflora"*»[125].

La *High Court*, tuttavia, «*not persuaded by this argument*», ha osservato come la società M & S avesse una posizione di mercato diversa da quella di Interflora: se, infatti, quest'ultima era specializzata nella consegna di fiori, la prima era un rivenditore generico, offrendo un'ampia varietà di prodotti. A suo parere, pertanto, non era possibile sostenere che l'argomentazione dell'attrice fosse «*sufficient to deprive M & S of due cause for its keyword advertising*»[126].

2.3.2. L'uso da parte del *provider*

2.3.2.1. La situazione statunitense

Come osservato nel precedente capitolo, il primo caso in cui una Corte si è pronunciata in merito all'uso del marchio altrui come parola chiave nell'ambito dei servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca è stato il caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*[127].

---

[124] Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited [2013] EWHC 1291 (Ch), par. 280.

[125] *Id.*, par. 322.

[126] *Id.*, par. 323.

Sull'argomento J. SMITH – R. MONTAGNON – A. LERICHE, *Interflora: UK Victory for Trade Mark Owners on Keyword Advertising, but for how long?*, in *9 EIPR* 2013, 547; http://us.practicallaw.com/7-530-0226?q=&qp=&qo=&qe=#null.

[127] Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), *affd.* 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999). Si veda K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, cit., 558; P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications*

Sotto il profilo della diluizione, va rilevato come l'organo giudicante abbia ritenuto che l'attore non fosse riuscito a dimostrare come l'uso[128], da parte di Netscape, dei marchi "Playboy" e "Playmate", come parole chiave offuscasse o infangasse i suoi marchi[129]. Per quanto riguarda la *dilution by blurring*, la Corte ha, infatti, sostenuto: «*blurring requires that the defendant make use of the mark on its products - there is simply no evidence that either Excite or Netscape have done so here*». Per quanto riguarda, invece, la *dilution by tarnishment*, ha sostenuto che i marchi dell'attrice fossero «*constantly associated with other forms of adult entertainment*».

Diversamente, nel già citato caso *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*[130] e nel caso *Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory, Inc.*[131] le corti adite hanno ritenuto che i titolari dei marchi non avessero sufficientemente provato la notorietà dei propri marchi.

Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet, in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 167, 176 s., 186; http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12298.

[128] Nel caso Rescuecom Corp. v Google, Inc., 2006 WL 2811711, 2006 US Dist LEXIS 70409 (N.D.N.Y. 2006), diversamente, la Corte Distrettuale adita aveva ritenuto che l'uso del marchio oggetto d'esame fosse "interno". Sulla base dell'assenza di tale requisito, era stato, pertanto sostenuto che non fosse ravvisabile la violazione delle norme dettate a tutela dei marchi famosi né sulla base del *free-riding* (tale da indurre, da un lato, i concorrenti dell'attore a credere di avere il diritto di vendere il marchio dello stesso e, dall'altro, i consumatori a credere che gli annunci di tali concorrenti appartenessero all'attore medesimo. Sul punto, Rescuecom Corp. v Google, Inc., 2006 US Dist LEXIS 70409, 16 s.) della reputazione del marchio RESCUECOM. Sull'argomento, *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 108 s.; G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, cit., 11; http://www.finnegan.com/rescuecomcorpvgoogleinc/.

[129] Si veda, similmente il già citato caso Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., Decision of the District Court of the Eastern District of Virginia (August 3, 2010). *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 117 s.

[130] Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc. 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004); 77 U.S.P.Q.2d 1841 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

Http://www.finnegan.com/governmentemployeesinsurancecovgoogleinc/.

[131] Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory, Inc., 74 U.S.P.Q. 2d 1385 (N.D. Cal. 2007); U.S. Dist. LEXIS 32450 (N.D. Cal. Apr. 18, 2007), in cui Google ha agito contro il convenuto, rivenditore di prodotti per la decorazione di interni, che operava attraverso il sito web www.americanblinds.com. In particolare, l'attrice ha chiesto alla Corte distrettuale della California di dichiarare che il suo servizio "AdWords" non violasse i marchi del convenuto AMERICAN BLIND e AMERICAN BLINDS.

Da parte sua, la convenuta ha presentato domanda riconvenzionale, tra gli altri motivi per contraffazione di marchio e *dilution* (poiché l'attore, con l'intenzione di divergere la clientela del convenuto verso terzi, vendeva come parole chiave i termini "american blind", "american blinds" e "americanblinds.com"). Http://www.finnegan.com/googleincvamericanblindandwallpaperfactoryinc/.

Nel caso *800 JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc.*[132], infine, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'attore, venditore di sigarette che operava attraverso il sito www.jrcigars.com, non avesse fornito sufficiente prova dell'attualità della diluizione del suo marchio "JR Cigar".

2.3.2.2. La situazione europea

2.3.2.2.1. La domanda pregiudiziale della Cour de Cassation

Il 20 marzo 2008, la Cassazione francese ha, come visto, deciso di interrompere il proprio giudizio sollevando una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Con la sua seconda questione, relativa al caso *Luis Vuitton v. Google*, ha chiesto se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi all'uso come parola chiave da parte del motore di ricerca, in forza dell'art. 5.2 della direttiva e dell'art. 9.1, lett. c) r.m.c.[133]

2.3.2.2.2. La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Nel caso *Google AdWords*, la Corte di Giustizia UE ha interpretato[134] l'art. 5.2 della direttiva e l'art. 9.1 lett. c) r.m.c., relativamente all'uso, da parte di Google, dei marchi "Louis Vuitton" o "Vuitton", associati a parole chiave quali "imitazione" o "copia"[135].
Ancora una volta, la Corte ha sottolineato la mancanza del requisito dell'"uso" di marchio, necessario al fine della configurazione non solo della violazione del paragrafo 1 dell'art. 5 della direttiva, ma anche del par. 2 del medesimo articolo (e parallelamente delle lett. a) e b), da un lato, e c), dall'altro, dell'art. 9.1 r.m.c.). Sebbene, infatti, come dichiarato nel caso *L'Oréal*[136], debba essere considerato come «indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà» il vantaggio che derivi dall'uso di segni identici o simili al marchio altrui da parte di un terzo che, offrendo in vendita imitazioni di beni coperti da

[132] 800 JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc., 437 F.Supp.2d 273 (D. N.J. 2006), in cui il convenuto, GoTo.com (successivamente Overture) era un motore di ricerca che forniva un servizio c.d. "*pay-for-priority*", con cui dava la possibilità di selezionare parole chiave (sulla base delle sue linee di policy, tuttavia, non era possibile selezionare marchi altrui) agli inserzionisti che fossero disposti a offrire il prezzo più alto. L'attore ha agito per contraffazione e diluizione nei confronti del motore di ricerca, sostenendo che tale soggetto vendesse come parole chiave il termine "JR Cigar" e alcune variazioni dello stesso, come "J&R Cigar", "J-R Cigar" e "JRCigar.com". Si veda G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, cit., 10; http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12515.
[133] Si veda, tra gli altri, C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, cit., 41.
[134] Parr. 100-105.
[135] Basando, dunque, la proibizione dell'uso del marchio altrui sulla natura dei beni del terzo utilizzatore.
[136] Par. 49.

tale marchio, abbia tentato di «porsi nel solco tracciato» dal titolare dello stesso, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della reputazione e del prestigio da esso acquisito, «nonché di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato»[137], è, tuttavia, necessario affermare che la memorizzazione e la vendita di parole chiave corrispondenti al marchio altrui, anche associato a termini quali "imitazione" o "copia", non costituisca uso di marchio ai sensi dell'art. 5.2 della direttiva[138].

2.4. I gestori dei mercati *on-line*

I gestori dei mercati *on-line* sono responsabili per la violazione dei diritti dei titolari dei marchi che godono di notorietà?

Come si è precedentemente avuto modo di osservare i mercati online, eBay su tutti, svolgono un ruolo sempre maggiore nell'esercizio dell'attività commerciale su scala globale, amministrando le interazioni tra i diversi attori, professionisti (B2C) e non (C2C), e offrendo loro la possibilità di vendere e acquistare beni nuovi e usati. Sebbene eBay[139] e gli altri gestori vietino la violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, in particolare dei diritti di marchio, e abbiano, al fine di tutelare i medesimi, implementato alcuni programmi, come "VeRO" di eBay, nel corso degli ultimi anni, si è ravvisata una forte espansione dell'attività di vendita di prodotti contraffatti e, in particolare, di imitazioni di prodotti coperti da marchi che godono di notorietà da parte di soggetti terzi[140].

---

[137] Caso *Google AdWords*, par. 102.

[138] Sull'argomento J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, cit., 128; L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, cit., 168 ss.; C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, cit., 42; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.* 2010, 1606 s.

[139] Secondo taluni «*the "center of a new universe of counterfeiting with virtually no policing"*». J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: An Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering Tiffany v. eBay*, in *50 IDEA* 2009-2010, 130.

[140] «*Counterfeiting is a vast problem throughout the world. Counterfeit goods have expanded from isolated alleys and foreign marketplaces to a worldwide presence on the Internet. The Internet provide anonymous and rapid access to a worldwide market, making it an effective channel for the distribution of counterfeit goods. According to some reports, counterfeit goods trafficking over the Internet accounts for over thirteen percent of the total market of such goods. The sale of counterfeit goods not only damages a name-brand company's goodwill and causes lost revenue, but counterfeit items can also prove to be a public safety concern where the counterfeit items are pharmaceuticals or airplane parts, for example. The proceeds from the sale of counterfeit goods support illegal activities where those proceeds have ended up in the hands of organized crime and international terrorists. By changing the consumer's perception of the quality of the*

Nel capitolo precedente, è stata analizzata la posizione delle corti e della dottrina in merito all'applicazione delle norme dettate alla tutela di quei marchi che non godano di notorietà, in primo luogo, rispetto alla memorizzazione sulla propria piattaforma *on-line* per conto dei propri clienti, di offerte di vendita di prodotti contraffatti; in secondo luogo, rispetto all'uso degli stessi nell'ambito dei servizi di posizionamento a pagamento su Internet al fine di pubblicare annunci contestuali ai risultati naturali di ricerca per condurre gli utenti al sito del gestore stesso.

Nel presente paragrafo ci si dovrà, allora, domandare se si possa giungere a conclusioni differenti relativamente a quei segni distintivi che rientrino nella particolare categoria dei marchi che godono di notorietà. In via preliminare si può, infatti, osservare come i principali attori nelle cause in esame siano proprio i titolari di tali marchi – Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior, Rolex e Lancôme, tra gli altri[141].

2.4.1. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi

Nelle loro pronunce i giudici nazionali si sono chiesti se la memorizzazione del marchio notorio altrui sulla propria piattaforma *on-line* per conto dei propri clienti, così da consentire ai medesimi di offrire ai consumatori i propri prodotti, possa comportare la violazione delle norme dettate a tutela di tale categoria di marchi.

2.4.1.1. La situazione statunitense

Nel caso *Tiffany*[142], precedentemente analizzato, l'attore ha agito in giudizio nei confronti di eBay, dopo essere venuto a conoscenza delle offerte in vendita di prodotti autentici e contraffatti con il marchio TIFFANY, per violazione diretta e *contributory infringement* dei suoi diritti di marchio, per diluzione diretta e indiretta degli stessi, per concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

---

brand, passing off counterfeit goods affects a name-brand company's goodwill when the fake goods sold are of poor quality, potentially destroying the market for the company's goods. A name-brand company trying to protect itself from losses to counterfeit goods may turn to trademark law among other options». *Id*.

[141] Bisogna, tuttavia, segnalare che, nonostante la notorietà dei marchi delle parti attrici nelle cause in cui i gestori di mercati *on-line* sono stati convenuti, le corti si sono maggiormente concentrate sulle norme dettate in tema di uso di un segno identico al marchio altrui per beni identici (art. 5.1 lett. a), ove si faccia riferimento alla direttiva europea), nonché su quelle relative alla responsabilità indiretta di tali soggetti. Appare significativa, in questo senso, la mancanza di un'interpretazione dell'art. 5.2 direttiva da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *eBay*, sebbene l'attrice fosse di titolare di marchi rientranti nella categoria oggetto d'esame nel presente capitolo.

[142] Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

Per quanto concerne l'uso del marchio della parte attrice sulla piattaforma della convenuta, la Corte distrettuale adita e, successivamente, il Secondo Circuito[143] hanno ritenuto, come si vedrà nel prossimo capitolo, che eBay avesse utilizzato il marchio TIFFANY «*to advertise and identify the availability of authentic Tiffany merchandise on the eBay website*». Pertanto, a parere della Corte, «*[t]here [was] no second mark or product at issue here to blur with or to tarnish "Tiffany"*»[144].

2.4.1.2. La situazione tedesca

Come osservato in precedenza, il *Bundesgerichtshof*, adito nei casi *Internet Auction I*[145], *Internet Auction II*[146] e *Internet Auction III*[147] ha sostenuto che non potesse essere ravvisata una responsabilità diretta da parte delle società Ricardo.de e eBay, gestori di servizi di aste *on-line*, poiché non poteva essere configurato un "uso" di marchio ai sensi dell'art. 5 della direttiva. Sulla base di tale pronuncia, bisognerà ritenere, allora, che i gestori dei mercati *on-line* non siano direttamente responsabili neppure per la violazione delle norme dettate a tutela dei marchi che godono di notorietà, che presuppongo che vi sia un "uso" di marchio[148].

2.4.1.3. La situazione francese

In Francia, casa delle principali società produttrici di beni di lusso (si pensi, tra gli altri, a Louis Vuitton, a Christian Dior e a Chanel) e, da sempre fondamentale punto di riferimento

---

[143] Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

[144] *Id.*, 38. Sull'argomento si veda R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, in *WIPR* 2010, anche disponibile su http://www.bskb.com/docs/WIPRMayJuneUS-Trademarks.pdf, 1; U. WIDMAIER, *Second Circuit Largely Affirms Tiffany v. eBay Judgment That eBay Did Not Infringe or Dilute the TIFFANY Trademark by Using it in Auctions*, disponibile su http://www.pattishall.com/pdf/4-1-10_E-Bay_v_Tiffany_Blog_Post.pdf, 2; G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, cit., 17.

[145] Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].

[146] Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

[147] Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008].

[148] M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 6 s.; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 692 s.; Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%2 0Report.pdf, 9 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2007, N113 s.; H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, cit., 784 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2005, N 67 s.

per il mondo della moda, rispettivamente nei già citati casi *Hermes*[149] e *Dior*[150], i giudici aditi hanno ritenuto, diversamente dalle corti statunitensi e tedesche, che il noto gestore di aste *on-line* fosse direttamente responsabile per contraffazione e diluizione dei marchi delle parti attrici per l'uso dei medesimi sulla propria piattaforma. In particolare, nel primo caso, si è ritenuto che eBay e la donna che aveva offerto in vendita in prodotti contraffatti attraverso la piattaforma del primo soggetto avessero commesso «*acts of counterfeiting and imitation of French brand names […] to the detriment of Hermès International*»[151].

2.4.2. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui nell'ambito dei servizi di posizionamento

Dopo esserci domandati se la memorizzazione e la visualizzazione del marchio notorio altrui sulla propria piattaforma da parte del gestore di un mercato *on-line* possa configurare diluizione, ci si dovrà in questa sede chiedere se la stessa possa essere ravvisata rispetto alla scelta, da parte del gestore del mercato *on-line*, come parola chiave del suddetto marchio nel contesto di un servizio di pubblicità contestuale offerto da un motore di ricerca al fine di attirare i consumatori sul proprio sito per acquistare i prodotti offerti dai propri clienti.

2.4.2.1. La situazione statunitense

Al fine di aumentare le possibilità di vendita dei propri clienti, eBay, società convenuta nel caso *Tiffany*, ha acquistato parole chiave contenenti il segno TIFFANY dai servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca. Anche in tale caso la Corte ha sostenuto che fosse configurabile un *nominative fair use* e, pertanto, non fossero configurabili né la contraffazione né la diluizione del marchio in esame[152].

---

[149] Tribunal de Grand Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

[150] Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

[151] A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *EIPR* 2011, 163; G. HOPKINS, *The Net Closes in on eBay*, disponibile su http://www.farrer.co.uk/Global/Briefings/-04%20IP%20Commercial%20briefings/The%20Net%20Closes%20in%20on%20eBay.pdf, 2.

[152] G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, cit., 17.

2.4.2.2. La situazione francese

Nel caso *Dior*, il *Tribunal de Commerce* di Parigi ha ritenuto che la convenuta eBay fosse direttamente responsabile per l'uso di segni identici al marchio notorio dell'attrice come parola chiave nell'ambito dei servizi di posizionamento offerti dai motori di ricerca[153].
Similmente il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi[154] ha ritenuto che l'uso dei marchi LOUIS VUITTON, VUITTON, LV, registrati dalla attrice, come parole chiave diluisse il carattere distintivo e la notorietà dei marchi in esame.

[153] A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, cit., 163.
[154] Trib. Gr. Inst. di Parigi, 11/02/2010, S.A. Louis Vuitton Malletier c. Société eBAY International AG.

Note bibliografiche

Monografie

S.W. HALPERN – C.A. NARD – K.L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Kluwer Law International, London – New York, 2011.

G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010.

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, in I *Casi del diritto*, UTET, Torino, 2009.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007.

E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffré, Milano, 2003.

C. GALLI, *I* Domain names *nella giurisprudenza*, in A. VANZETTI (a cura di), *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2001.

G. LIPOVETSKY, *L'impero dell'effimero. La moda nelle società moderne,* Garzanti, Milano, 1989.

Articoli

R. MONTAGNON – A. LERICHE, *Interflora: UK Victory for Trade Mark Owners on Keyword Advertising, but for how long?*, in *9 EIPR* 2013, 546 ss.

A. RENVERT, *BHG – Beate Uhse: Bekannte Marke als Schlüsselwort im Rahmen einer Adwords-Anzeige*, in *IPkompact* 2013, anche disponibile su http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/Betrifft-Unternehmen/Arbeitshilfen/Fachbeitraege/BeateUhse.pdf, 10 ss.

J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, in *EIPR* 2012, 127 ss.

B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 237 ss.

C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40 ss.

G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, in *EIPR* 2012, 33 ss.

F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, 81 ss.

P.F. STIBBE, *Pushing the Boundaries of the Trademark Dilution by Tarnishment Claim: The Tarnishment Claim in an Ever-Expanding Keyword Search Market*, in *17 Virginia J. L.&Tech.* 2012, 247 ss.

A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online market place (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *E.I.P.R.* 2011, 162 ss.

P. EMERSON, *"I'm Litigatin' It": Infringement, Dilution and Parody Under The Lanham Act*, in *9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 2011, 477 ss.

L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, in *1 Helsinki L. Rev.* 2011, 129 ss.

B.N. LOVEJOY, *Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared*, in *26 Berkeley Tech. L.J.* 2011, 623 ss.

M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 5 ss.

J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 352 ss.

R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, in *WIPR* 2010, anche disponibile su http://www.bskb.com/docs/WIPRMayJuneUS-Trademarks.pdf, 1.

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

J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: An Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering Tiffany v. eBay*, in *50 IDEA* 2009-2010, 129 ss.

J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, in *17 Tex. Intell. Prop. L.J.* 2009, 223 ss.

G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, in *State Bar of Texas: 22nd Annual Intellectual Property Law Advanced Course* 2008, anche disponibile su http://www.ywcllp.com/news/trademarks_internet.pdf, 1 ss.

P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs – should one rethink the concept of confusion?*, in *I.I.C.* 2008, 688 ss.

L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 303 ss.

C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2007, N113 s.

H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006,771 ss.

C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2005, N 67 s.

4902. Tribunale di Milano, 14/11/2005, EDIS Srl c. CSP Prefabbricati Spa., in *GADI* 2005.

A.M. PINTO, *No Secrets Allowed: The Supreme Court Holds That The Federal Trademark Dilution Act Requires Proof of Actual Dilution in* Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., in *1 Jour. L. Tech. & Pol.* 2003, 289 ss.

4536. Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, 20/12/2002, Nokia c. Liciano Camissa, in *GADI* 2003.

K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 543 ss.

S. MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, in *Corriere Giuridico* 2002, 1609 ss.

M. KELLEY, *Is liability just a link away? Trademark dilution by tarnishment under the Federal Trademark Dilution Act of 1995 and hyperlinks on the World Wide Web*, in *9 J. Intell. Prop. L.* 2001-2002, 370 ss.

P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet*, in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 157 ss.

R. MANN, *Sale of keywords: trademark violation, unfair competition or proper e-advertising*, in *EIPR* 2000, 378 ss.

T.W. MILLS, *Metatags: seeking to evade user detection and the Lanham Act*, in *6 Rich. J.L. & Tech.* 2000, anche disponibile su http://jolt.richmond.edu/v6i5/article1.html#n25, 1 ss.

S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 451 ss.

N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 85 ss.

G. LUNNEY, *Trademark Monopolies*, in *48 Emory L. J.* 1999, 367 ss.

O'ROURKE, *Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World*, in *82 Minn. L. Rev.* 1998, 609 ss.

J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 243 ss.

M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, in 33 *Gonz. L. Rev.* 1997-1998, 277 ss.

S.M. WEINBERG, *Cyberjinks: Trademark Hijinks in Cyberspace Through Hyperlinking and Metatags, 87 Trademark Rep.* 1997, 576 ss.

E.A. PRAGER, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion, 7 Fordham Intellectual Prop. Media & Ent. L.J.* 1996, 120.

F. SCHECHTER, *The rational basis of trademark protection*, in *Harv. L. Rev.* 1927, 813 ss.

Sentenze

Sentenze comunitarie

Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 24 marzo 2011, Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel

SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Corte di Giustizia UE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., caso «L'Oréal».

Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-52/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel».

Conclusioni dell'Avvocato Generale E. Sharpston, Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel».

Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs, Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

Corte di Giustizia CE 9 gennaio 2003, in causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, caso «Durffee».

Corte di Giustizia CE 14 settembre 1999, in causa C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon SA, caso «General Motors».

Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, caso «Puma».

Sentenze nazionali

BGH, Urteil v. 20.02.2013, Az. I ZR 172/11.

Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited [2013] EWHC 1291 (Ch).

Trib. Palermo, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636, Maggiore Rent S.p.a. e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. c. SICILY BY CAR S.p.a., Google Inc., Google Ireland Ltd. e Google Italy S.r.l.

Consumerinfo.com, Inc. v. One Techs. LP, No. 09-3783 (C.D. Cal. Jan. 12, 2011).

Burberry Ltd. v. Designers Imports, Inc., No. 07 Civ. 3997(PAC), 2010 WL 199906, 7 s. (S.D.N.Y. Jan. 19, 2010).

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd., [2010] EWCA Civ. 535.

Roederer v. J. Garcia Carrión, S.A., 732 F. Supp. 2d 836 (D. Minn. 2010).

Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., Decision of the District Court of the Eastern District of Virginia (August 3, 2010).

Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 29/10/2010, Free v. Osmozis, caso "Free".

Trib. Gr. Inst. di Parigi, 11/02/2010, S.A. Louis Vuitton Malletier c. Société eBAY International AG.

Interflora, Inc & Anor v Marks & Spencer Plc & Anor [2009] EWHC 1095 (Ch) (22 May 2009).

*Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.***,** 588 F.3d 97 (2d Cir. Dec. 3, 2009).

Case I ZR 73/05 Internet Auction III [2008].

Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc. 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008).

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

Tribunal de Grand Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

Case I ZR 35/04 Internet Auction II, [2007].

Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory, Inc., 74 U.S.P.Q. 2d 1385 (N.D. Cal. 2007); U.S. Dist. LEXIS 32450 (N.D. Cal. Apr. 18, 2007).

Hamzik v. Zale Corp., 2007 WL 1174863 (N.D.N.Y. 2007).

Site Pro-1, Inc. v. Better Metal, LLC 506 F. Supp. 2d 123 (E.D.N.Y. 2007).

800 JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc., 437 F.Supp.2d 273 (D. N.J. 2006).

Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com 2006 U.S. Dist. LEXIS 13775 (D. Minn. Mar. 20, 2006).

Merck & Co., Inc. v Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

Nautilus Group, Inc. v. Icon Health & Fitness, Inc. 2006 WL 3761367 (W.D. Wash. Dec. 21, 2006).

Rescuecom Corp. v. Google Inc., No. 5:04-CV-1055 NAM/GHL (N.D.N.Y, Sep. 28, 2006).

Enterprise Rent-A-Car v Eurodrive Car Rental [2005] EWHC 1429 (Ch).

Case I ZR 304/01 Internet Auction I, [2005].

Tribunale di Milano, 14/11/2005, EDIS Srl c. CSP Prefabbricati Spa.

Cour d'Appel di Parigi, 3 marzo 2004, caso SA Finaxa, SA AXA c/ SA Online, SARL Mescal y Tequila, SA Free.

Electrocoin v Coinworld [2004] EWHC 1498 (Ch).

Bayer Corp. v. Custom School Frames, LLC 259 F. Supp. 2d 503 (E.D. La. 2003).

Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc. 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004); 77 U.S.P.Q.2d 1841 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp. 2003 U.S. Dist. LEXIS 13981 (S.D.N.Y. Aug. 12, 2003), aff'd, 390 F.3d 158 (2nd Cir. 2004).

Voice-Tel Enters., Inc. v. JOBA, Inc., 258 F. Supp. 2d 1353 (N.D. Ga. 2003).

Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, 20/12/2002, Nokia c. Liciano Camissa.

TGI Nanterre 25 giugno 2002, Louis Vuitton c. François D, SA Free.

Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d, 512 (7th Cir. 2002).

Ely lilly & Co. v. Natural Answers, Inc (233 F. 3d 456, 7th Cir. 2000).

LGH Hamburg 16/02/2000, Estee Lauder Companies Inc v Excite Inc.

Morrison & Foerster, LLP v. Wick, 94 F. Supp. 2d 1125, 1127 (D. Co. 2000).

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767.

Archdiocese of St. Louis v. Internet Entm't Group, Inc., No. 499CV275NL 1999 WL 66022 (E.D. Mo. 1999).

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), affd. 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

Playboy Enters., Inc. v. Universal Tel-A-Talk, Inc., 1998 U.S. Dist. LEXIS 17282 (E.D. Pa. Nov. 2, 1998).

Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161, 1168 (C.D. Cal. 1998).

Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., No. 97-3055 DDP, 19 (C.D. Cal. May 8, 1997).

Washington Post Co. v. Total News, Inc., No. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed Feb. 20, 1997).

Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), aff'd., 141 F.3d 1311 (9th Cir. 1998).

Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc., 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989).

Altro

F. BONGIOVANNI, *L'uso del marchio altrui*, disponibile su http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/2146/1/L%27uso%20del%20marchio%20altrui.pdf.

Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents /INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, Munich, 2011.

G. HOPKINS, *The Net Closes in on eBay*, disponibile su http://www.farrer.co.uk/Global/Briefings/-04%20IP%20Commercial%20briefings/The%2 0Net%20Closes%20in%20on%20eBay.pdf, 1 ss.

A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 685 s.

M. SENFTLEBEN, *Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape – Lessons to Learn From Keyword Advertising*, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online% 20Auction%20Sites%20Final%2 0Report.pdf.

U. WIDMAIER, *Second Circuit Largely Affirms Tiffany v. eBay Judgment That eBay Did Not Infringe or Dilute the TIFFANY Trademark by Using it in Auctions*, disponibile su http://www.pattishall.com/pdf/4-1-10_E-Bay_v_Tiffany_Blog_Post.pdf, 1 ss.

141 Congressional Record (29/12/1995).

Udienze dinanzi alla Commissione per i Brevetti del Congresso, 72° Congresso, Prima Sessione 15 (1932).

http://www.easydroit.fr/Internet/Vie-du-Site/Referencement/contrefacon.htm.

http://elenafalletti.wordpress.com/2013/09/02/contraffazione-del-marchio-dynamic-keyword-insertion-e-responsabilita-dellinternet-service-provider/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12295.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12397.

http://www.finnegan.com/bayercorpvcustomschoolframesllc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12637.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12482.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12550.

http://www.finnegan.com/playtexproductsincvgeorgiapacificcorp/.

http://www.finnegan.com/consumerinfocomincvonetechslp/.

http://www.finnegan.com/merckandcoincvmediplanhealthconsultinginc/.

http://www.finnegan.com/sitepro1incvbettermetalllc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12298.

http://www.finnegan.com/rescuecomcorpvgoogleinc/.

http://www.finnegan.com/governmentemployeesinsurancecovgoogleinc/.

http://www.finnegan.com/googleincvamericanblindandwallpaperfactoryinc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12515.

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case421.cfm.

http://ipkitten.blogspot.it/2004/07/electrocoin-its-slots-of-fun.html.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3064.

http://www.marchiodimpresa.it/marchio/protezione-del-marchio-in-internet/.

http://us.practicallaw.com/7-530-0226?q=&qp=&qo=&qe=#null.

Capitolo IV

Gli usi consentiti del marchio altrui

1. Gli usi consentiti del marchio altrui

«*Nespresso… What else…*?» La risposta all'ormai celebre domanda posta dalla multinazionale svizzera è fornita dalla legge che, al fine di «conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intenda stabilire e conservare»[155], considera legittime e meritevoli di tutela alcune modalità di uso del marchio altrui e, al contempo, introduce delle limitazioni al diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio stesso.

L'art. 6 della direttiva[156], intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al paragrafo 1, che: «[i]l 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». L'uso in questione dovrà, però, essere «conforme agli usi consueti di lealtà[157] in campo industriale e commerciale[158]».

---

[155] Corte di Giustizia CE 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik, caso «BMW», par. 62.

[156] Per quanto attiene il livello transnazionale, l'art. 17 TRIPs prevede che «*[m]embers may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties*».
Per quanto riguarda, poi, il marchio comunitario, si veda l'art. 12 r.m.c. Relativamente al livello nazionale, si vedano, infine, tra gli altri, l'art. 21 c.p.i, per quanto riguarda l'Italia, e la s. 11 TMA 1994, per quanto concerne il Regno Unito.

[157] Tale requisito dovrà, in sostanza essere «l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio. Un obbligo di questo tipo è analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando impiega il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti recanti tale marchio». Si veda Corte di Giustizia CE 17 marzo 2005, in causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, caso «Gillette», par. 41; caso *BMW*, par. 61. Si vedano, inoltre, Corte di Giustizia CE

Da un'analisi della norma emerge come tali utilizzazioni tassative siano piuttosto eterogenee tra loro e, tuttavia, accomunate dal fatto di essere necessarie e rispondenti ad una esigenza – che non dovrà tradursi in un ingiusto approfittamento – descrittiva di dati reali: il terzo dovrà, cioè, avere bisogno di usare il marchio altrui per indicare al consumatore talune caratteristiche dei propri prodotti o servizi[159].

1.1. Lett. a): uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore

La prima ipotesi, disciplinata alla lett. a) dell'art. 6.1 direttiva, sancisce che il diritto conferito dal marchio registrato non permette al titolare di impedire a terzi l'uso del loro nome[160] o indirizzo nell'ambito di un'attività economica, allo scopo di proteggere gli interessi dei terzi all'uso del proprio nome o indirizzo e di consentire ai consumatori di identificare l'imprenditore che mette sul mercato un prodotto o fornisce un servizio.

Una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che porti legittimamente quel nome può più adottarlo come marchio[161]. Il rigore della norma è attenuato dalla previsione in esame. Essa

---

11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline Sarl c. Céline SA, caso «Céline», par. 33; Corte di Giustizia CE 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, caso «Budvar», par. 82.

Bisogna, poi, precisare che l'uso del marchio altrui non può essere considerato conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale in molteplici situazioni individuate dalla Corte di Giustizia. Innanzitutto non vi sarà conformità «quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio» (caso *Gillette*, par. 42; caso *BMW*, par. 51); inoltre, quando l'uso comprometta «il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà» (caso *Gillette*, par. 43; caso *BMW*, par. 52); ancora quando «causi discredito o denigrazione a tale marchio» (caso *Gillette*, par. 44); infine, «nel caso in cui il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare» (caso *Gillette*, par. 45).

[158] Mentre, si segnala, l'art. 21 c.p.i. parla di conformità «ai principi della correttezza professionale».

[159] Si veda N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009, 266 s.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 129; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 249.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 763 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, 907 ss.

[160] Va, peraltro, sottolineato come in alcuni Stati membri sia non solo consentito, ma addirittura obbligatorio per gli imprenditori l'utilizzo del proprio nome nella ditta. Sul punto si veda L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 910.

[161] Si noti che l'applicabilità della norma non è limitata ai soli nomi delle persone fisiche. Si veda, in tal senso, il par. 31 del caso *Céline* e i parr. 77-80 del caso *Budvar*, parr. 77-80. L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 932; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009, 279; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 910.

consente, infatti, al titolare del nome anagrafico di farne, con alcune cautele (si ritiene, ad esempio, che l'interessato debba usare esattamente il proprio nome e non forme modificate dello stesso), uso all'interno della ditta da lui adottata.

È, poi, da registrare la tendenza ad ammettere che il nome possa essere impiegato anche sui beni offerti dal titolare del nome anagrafico, nonostante la coincidenza con un marchio registrato anteriore.

La liceità di questa modalità d'uso del proprio nome va, però, intesa in modo piuttosto ristretto: essa dovrà, cioè, essere conforme ai principi di correttezza professionale e lo sarà, ad esempio, se i prodotti contrassegnati siano creati e i servizi prestati effettivamente da questo soggetto, che il nome sia accompagnato da espressioni distintive, che il nome stesso, infine, venga apposto sui prodotti o sul confezionamento con caratteri normali e di dimensioni ridotte, senza assumere il ruolo di elemento dominante atto ad attirare l'attenzione dei consumatori[162].

La norma in esame è forse idonea a rendere legittima la prassi di alcuni stilisti di indicare il proprio nome sul prodotto (accompagnato dalla dizione "disegno di", "*designed by*" o "*by*"[163]), sempreché questo rechi in bella evidenza anche il marchio del fabbricante. Tuttavia la norma stessa non dà diritto ad un omonimo di usare il proprio patronimico in funzione distintiva, ricalcando le orme di un predecessore più accreditato.

La stessa lett. a) sancisce, poi, la libertà di uso del proprio indirizzo nel corso dell'attività economica (su carta intestata, fatture, biglietti da visita o direttamente sui beni). Il principio

---

[162] «[O]ccorre far presente che l'osservanza della […] condizione relativa agli usi di lealtà va valutata tenendo conto della misura in cui, da una parte, l'uso della ditta del terzo verrebbe inteso dal pubblico interessato, o per lo meno da una parte significativa di esso, come sintomatico di un collegamento tra i prodotti del terzo e il titolare del marchio o una persona autorizzata ad usare il marchio, nonché, dall'altra, della misura in cui il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole». Nel procedere alla valutazione dell'osservanza di tale condizione, andrà, inoltre, considerato che, laddove il marchio in esame goda di una certa notorietà, il terzo possa «trarre [da esso] vantaggio per la commercializzazione dei suoi prodotti». Si veda il par. 83 del caso *Budvar* e, similmente, il par. 34 del caso *Céline*.

A parere di Jacob J., poi, «*a man may use his own name even if there is some actual confusion with a registered trade mark. The amount of confusion which can be tolerated is a question of degree – only if objectively what he does, in all the circumstances, amounts to un fair competition, will there also be infringement. In practice there would have to be significant actual deception*». Reed Executive v Reed Business Information [2004] RPC 767, CA. Si veda W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 764.

[163] In merito a tale prassi si veda, ad esempio, 4223. Corte di Appello di Milano – 28 aprile 2000 – Armando Pollini c. Calzaturificio Pollini s.p.a., in *GADI* 2001, 212. Nella sua pronuncia (peraltro superata) la Corte adita ha sostenuto che: «l'uso in relazione a singoli prodotti di abbigliamento del nome civile dello stilista preceduto dall'indicazione "disegnato da", in quanto destinato ad individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell'opera e promuovendo la valorizzazione del suo nome civile, non è uso in funzione di marchio».

trova la propria ragione nella considerazione che non si può richiedere ad un operatore economico di affrontare sacrifici sproporzionati solo in omaggio ad un marchio registrato anteriore [164]. Anche quest'eccezione resta, però, subordinata ad alcune cautele: un produttore dovrà indicare il proprio indirizzo in modo completo, evitando di usare solo quella parte di esso che coincida con il marchio anteriore o sia ad esso simile; non potrà, inoltre, trasferirsi ad un indirizzo allo scopo precipuo di dare rilievo allo stesso sulle confezioni dei suoi prodotti[165].

1.2. Lett. b): uso di indicazioni descrittive

La lett. b) dell'art. 6.1 della direttiva, al fine di permettere ai terzi di descrivere liberamente le caratteristiche dei propri prodotti o servizi e di tutelare l'interesse dei consumatori ad ottenere liberamente tutte le informazioni relative a prodotti o servizi che siano necessarie ad operare le proprie scelte di acquisto, vieta al titolare del marchio di impedire l'uso nel commercio 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.

Questa eccezione è correlata ai limiti in cui opera l'impedimento alla registrazione, di cui all'art. 3.1 lett. c) della direttiva. Da un lato, tale norma esclude che possano essere registrati come marchi – e prevede la nullità dei marchi registrati, ove corrispondano a – quei segni che consistano esclusivamente in indicazioni descrittive riferibili al bene contrassegnato; dall'altro potranno essere validamente registrati i segni che non si limitino a richiamare tali indicazione descrittive[166], ma se ne distanzino mediante alterazioni o integrazioni con elementi ulteriori. E proprio con riguardo a questi ultimi marchi, c.d. "deboli", sarà possibile individuare due componenti: una dotata di capacità distintiva, che non potrà essere oggetto di uso da parte dei terzi, ai sensi dell'art. 5 della direttiva; una coincidente con l'indicazione descrittiva [167], che dovrà necessariamente rimanere

[164] Ad esempio, il produttore di biscotti che, per una combinazione, avesse la propria sede in un'ipotetica Via del Mulino Bianco non potrebbe essere costretto a trasferirsi né a restare irreperibile.

[165] Si veda L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 932 s.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 267; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 129 s.; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 279; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 250.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 910.

[166] Salvo il caso, previsto dall'art. 3.3 della direttiva, in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva con l'uso.

[167] Chiedendosi, tuttavia, se un segno, registrato come marchio comunitario e che sia descrittivo solo in un determinato Stato membro, possa essere liberamente utilizzato anche negli altri Stati membri, la dottrina ha

liberamente utilizzabile da parte dei terzi, così da permettere un bilanciamento tra gli interessi dei titolari del marchio e quelli di mercato al libero utilizzo degli elementi descrittivi[168].

È, poi, necessario ricordare che, analogamente a quanto avviene per l'eccezione di cui alla lett. a) dell'articolo in esame, l'uso del segno descrittivo da parte del terzo dovrà essere conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale e, dunque, dovrà essere tale da evitare l'insorgenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore[169].

1.3. Lett. c): uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto

Alcuni beni non svolgono una funzione autonoma ma servono solo come complementi di altri beni: ad esempio, la parte di ricambio di una vettura o una lametta per rasoio non

---

ritenuto che la scriminante prevista dall'art. 12 lett. b) r.m.c. possa essere applicata solo rispetto a quello Stato. In tale caso si avrà «una limitazione della regola della valutazione unitaria della contraffazione del marchio comunitario, ma non una deroga al principio di unità del marchio comunitario dato che comunque il diritto all'utilizzo del marchio comunitario su tutto il territorio della Comunità rimane intatto». L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 911.

[168] Così è stato ritenuto che del segno "Olio seta Bilba" siano liberamente utilizzabili la prima e la seconda parola, ma non la terza.

Data, poi, l'ampiezza della norma, è sorprendente l'approccio restrittivo adottato dalla Corte di Giustizia nel caso *Opel c. Autec*, in cui la Corte (par. 44) ha rilevato che «l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali».

[169] Tuttavia, «[l]a sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere […] sufficiente per concludere che nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è già considerevole e lo sarà in misura ancor maggiore in seguito al prossimo allargamento». E, «[c]on riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio». Anche nel caso in cui possa essere configurabile un rischio di confusione, l'uso che si limiti ad informare il consumatore in modo veritiero circa le caratteristiche e qualità di un prodotto o servizio è, allora, da ritenere lecito. Corte di Giustizia CE 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, caso «Gerolsteiner Brunnen», parr. 25 e 26.

Sull'argomento, L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 933 ss.; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 268; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 130; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 279 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit,, 250; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 764 s; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 910 s.

possiedono autonomo valore d'uso e dovranno essere impiegate con il bene principale per rimpiazzare la parte originale che si sia logorata o guastata. Se il produttore di questi prodotti complementari non potesse richiamare con precisione il bene complesso cui essi si riferiscono, non potrebbe essere presente sul mercato[170]. Il titolare del marchio, fabbricante del prodotto principale, conseguirebbe in tale modo una posizione monopolistica sugli accessori o sulle parti di ricambio di tale bene.

La preoccupazione di garantire un assetto concorrenziale sul mercato, nonché la necessità di tutelare l'interesse dei consumatori ad avere un'informazione completa in merito ai prodotti che siano offerti, hanno, dunque, indotto il legislatore comunitario a prevedere che il diritto di marchio non permetta al titolare di vietare l'uso del proprio marchio, quando tale impiego sia necessario[171] al fine di indicare la destinazione di altri beni, in particolare come accessori o parti di ricambio[172].

Ancora una volta, infine, l'uso del marchio altrui è consentito subordinatamente al rispetto degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. In relazione alla fattispecie

---

[170] Si veda, ad esempio, Corte di Giustizia CE 17 marzo 2005, in causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, caso "Gillette".

[171] L'uso del marchio altrui «è necessario nel caso in cui la […] informazione [sulla destinazione dei propri beni o servizi] non può in pratica essere comunicata al pubblico da un terzo senza che venga fatto uso del marchio di cui quest'ultimo non è il titolare». «[Q]uesto uso deve in pratica essere il solo mezzo per fornire un'informazione di tale tipo». Caso *Gillette*, par. 35; caso *BMW*, par. 60.

La Corte di Giustizia ha, poi, precisato (par. 36 del caso *Gillette*) che «per accertarsi se possano essere utilizzati altri mezzi per fornire un'informazione del genere, è necessario prendere in considerazione, ad esempio, l'eventuale esistenza di standard tecnici o di norme generalmente usate per il tipo di prodotto messo in commercio dal terzo e note al pubblico al quale è destinato questo tipo di prodotto. Tali norme, o altre caratteristiche, devono essere idonee a fornire al detto pubblico un'informazione comprensibile e completa sulla destinazione del prodotto messo in commercio da detto terzo per preservare il sistema della concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto».

Sono, invece, considerate illecite le ipotesi in cui il marchio altrui, pur utilizzato per designare un prodotto o servizio, venga usato per creare un collegamento arbitrario con esso attraverso espressioni come "tipo", "modello", "sistema", "genere". L'uso di tali espressioni è, infatti, tale da comportare un rischio di confusione o di associazione per il pubblico dei consumatori e, in caso di marchi che godano di notorietà, potrà recare un pregiudizio e consentire al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà degli stessi. Sul punto N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 269.

[172] Senza, peraltro, essere limitata a tali situazioni. La Corte di Giustizia ha, infatti sostenuto che «la destinazione dei prodotti in quanto accessori o pezzi di ricambio è data solo a titolo di esempio, trattandosi probabilmente di situazioni correnti in cui è necessario utilizzare un marchio per indicare la destinazione di un prodotto». Caso *Gillette*, par. 32.

La Corte (caso *Gillette*, par. 33; caso *BMW*, parr. 54 e 58-63) ha, inoltre, precisato che un operatore potrà, ad esempio, usare il marchio altrui al fine di informare il pubblico di essere specializzato (o specialista) nella vendita, nella riparazione o manutenzione di prodotti recanti tale marchio e con esso immessi in commercio dal suo titolare o con il suo consenso. Ancora (caso *Gillette*, par. 34), un terzo potrà usare un marchio «per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa sulla destinazione del prodotto che esso mette in commercio, vale a dire sulla compatibilità del medesimo con quello recante i detti marchi».

in esame, la non conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale si avrà soprattutto nel caso in cui l'uso del marchio altrui sia ingannevole per i consumatori[173]. Ciò potrà, ad esempio, verificarsi laddove il produttore di cartucce per stampanti o cialde per macchinette del caffè, evidenziando il marchio sulle confezioni dei propri prodotti, dia l'impressione che vi sia un legame commerciale con il titolare del marchio stesso. Per evitare che sorga questa impressione nel consumatore sarà, dunque, necessaria l'adozione di elementi differenziatori nella presentazione dei prodotti, elementi che siano atti, ad esempio, ad informare il pubblico in merito alla diversa provenienza dei prodotti o servizi del terzo rispetto a quelli del titolare del marchio[174].

2. Gli usi consentiti del marchio altrui su Internet

2.1. *Linking* e *framing*

Come si è avuto modo di osservare precedentemente, per quanto riguarda l'uso del marchio altrui attraverso la pratica del *surface linking*, la legittimità dell'inserimento di un

[173] Si veda, ad esempio, Trib. Roma, 11 febbraio 2011, Team S.r.l. c. Renault Italia S.p.a., in cui l'organo giudicante ha rilevato che l'uso del marchio "Renault" sui copricerchi della Team S.r.l. non fosse «affatto necessario al fine di descrivere la destinazione d'uso dei copricerchi […]; viceversa l'apposizione di tale marchio sui copricerchi assolve invece ad una funzione distintiva ed attrattiva verso il consumatore, non conforme ai principi di correttezza professionale». «Infatti», ha sostenuto il Tribunale (ravvisando un'ipotesi di *post-sale confusion*), «una volta montati sulla vettura, i copricerchi commercializzati da Team S.r.l. non sono più distinguibili dai copricerchi originali Renault e di conseguenza risulta vanificata la principale funzione del marchio che è quella di indicare la provenienza imprenditoriale del prodotto [… E] d'altra parte, anche ammesso che l'acquirente del copriruota Team S.r.l. sia consapevole che non si tratta di un prodotto originale Renault, una volta installati i copricerchi sulle vetture, non è più possibile verificare che si tratta di prodotti non originali, soprattutto nell'ambito delle autovetture usate». Per un'analisi più approfondita, S. ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, in *Dir. Ind.* 2011, 451 ss.

[174] La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato (caso *Gillette*, parr. 47 e 48) che «il fatto che un terzo utilizzi il marchio di cui non è il titolare per indicare la destinazione del suo prodotto non significa necessariamente che egli presenti tale prodotto come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto recante il detto marchio. Una rappresentazione di questo tipo dipende dai fatti del caso di specie e spetta al giudice del rinvio valutarne l'eventuale esistenza in funzione delle circostanze della causa principale. Peraltro, l'eventualità di una presentazione del prodotto messo in commercio dal terzo come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto il cui il marchio viene utilizzato costituisce un elemento che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione quando verifica se tale utilizzo sia avvenuto conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».
Si veda L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 935 ss; N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 268 s.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, cit., 130 s.; C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, cit., 280 s.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 250 s.; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, cit., 765; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, cit., 911 ss.

link all'*homepage* di un altro sito, senza l'autorizzazione del titolare del medesimo, è stata fatta discendere dalla natura e dalle caratteristiche del *World Wide Web*, un sistema "aperto" creato proprio per permettere i collegamenti tra documenti e la condivisione delle informazioni. Tale legittimità d'uso, come si è visto, è stata fondata, da parte di giurisprudenza e dottrina prevalenti, sulla già citata teoria della licenza implicita e sulla *fair use doctrine*[175] prevista dall'ordinamento statunitense, in base alla quale un terzo potrà

[175] Tale "difesa" è prevista contro le norme relative alla violazione (*infringement*) dei diritti dei titolari dei marchi nel caso in cui a questo consegua un rischio di confusione e quelle relative alla tutela dei marchi notori (*dilution*). Tali previsioni sono poste allo scopo di impedire al titolare di un marchio di appropriarsi di un termine descrittivo e di farne uso esclusivo allo scopo di impedire agli altri di descrivere i propri prodotti.
In merito alla difesa contro le azioni di *infringement*, nel titolo 15 U.S.C. § 1115 (b) si prevede che la registrazione sia soggetta ad alcune difese. Tra queste: «(4) *That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin [...]*». Con riguardo ai marchi che godono di notorietà, poi, nel titolo 15 U.S.C. § 1125 (c) (3) si prevede che non sia azionabile come diluzione per offuscamento o per infangamento «*any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner*». Appare paradigmatico, in tal senso, quanto sostenuto dall'organo decidente nel caso *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d, 306 (9th Cir. 1992): «w*ith many well-known trademarks, such as Jell-O, Scotch tape and Kleenex, there are equally informative non-trademark words describing the products (gelatin, cellophane tape and facial tissue). But sometimes there is no descriptive substitute, and a problem closely related to genericity and descriptiveness is presented when many goods and services are effectively identifiable only by their trademarks. For example, one might refer to "the two-time world champions" or "the professional basketball team from Chicago," but it's far simpler (and more likely to be understood) to refer to the Chicago Bulls. In such cases, use of the trademark does not imply sponsorship or endorsement of the product because the mark is used only to describe the thing, rather than to identify its source*».
Da tali norme si evince, quindi, la sussistenza di due tipi di *fair use*: il *classic* o *descriptive fair use* e il *nominative fair use* (taluni, in dottrina, hanno, tuttavia, osservato come vada considerata «*the possibility that the line between these two categories is not as clear as some courts suggest, and that unintended consequences may flow from insisting on a sharp distinction between the two*». G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010, 703) .
Il primo si applica quando il terzo usi il marchio non come tale, ma per descrivere i propri beni e servizi o la loro origine geografica. Ci si potrà, cioè, avvalere del *classic fair use* solo nel caso in cui si faccia uso di marchi descrittivi che abbiano acquisito *secondary meaning* («*Many trademarks consist of ordinary English words that communicate information. Such words can become trademarks in a variety of situations. If they actually describe the goods or services to which they are appended, they will be considered "descriptive" and only secure legal protection after achieving secondary meaning*». R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, Thomson West, St. Paul, 2003, 747. A parere di tale autore «*[t]he descriptive fair use defense does not turn on whether the trademark owner's mark falls into descriptive category on the continuum by which trademarks are usually analyzed. The focus, instead, is on whether the defendant is using the words to fairly and accurately describe its own goods or services. As the Second Circuit [– Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 70 F3d 267 (2d Cir.*

1995) –] put it, it should make "no difference whether the plaintiff's mark is to be classed on the descriptive tier of the trademark ladder […] What matters is whether the defendant is using the protected word or image descriptively, and not as a mark". Any other rule might leave some participants in the market speechless». *Id.*, 748). In tal senso, come sottolineato dal Nono Circuito nel caso New Kids on the Block v. News Am. Publ'g Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992), il *descriptive fair use* impedirebbe al titolare di un marchio di appropriarsi di «*a descriptive term for his exclusive use and so prevent others from accurately describing a characteristic of their goods*». Secondo J.T. MCCARTHY, «*[i]n an action for infringement of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark, it is a defense that the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor's goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor's goods, services, or business or to indicate a connection with the named person*». Si veda J.T. MCCARTHY, *McCarthy on the Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, New York, 2005, § 11:45. Relativamente a tale difesa, poi, la Corte Suprema, nel caso KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542 (2004), ha affermato, da un lato, che per la sua applicabilità non è richiesta la prova della confusione del consumatore e, dall'altro che potrà essere eccepita anche ove il rischio di confusione sussista. In tal senso, ha precisato: «*It would make no sense to give the defendant a defense of showing affirmatively that the plaintiff cannot succeed in proving some element (like confusion); all the defendant needs to do is to leave the fact finder unpersuaded that the plaintiff has carried its own burden on that point. Put another way, it is only when a plaintiff has shown likely confusion by a preponderance of the evidence that a defendant could have any need of an affirmative defense, but under Lasting's theory the defense would be foreclosed in such a case "[I]t defies logic to argue that a defense may not be asserted in the only situation where it even becomes relevant." (Shakespeare Co. v. Silstar Corp., 110 F.3d, at 243). Nor would it make sense to provide an affirmative defense of no confusion plus good faith, when merely rebutting the plaintiff's case on confusion would entitle the defendant to judgment, good faith or not*».

Per un approfondimento si veda G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 704 ss.; R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, cit., 747 ss.

Il *nominative fair use* sorge, invece, quando il terzo usi il marchio del titolare per descrivere i prodotti di quest'ultimo (sebbene, nel far ciò, l'obiettivo finale che il terzo si pone sia quello di descrivere i propri prodotti). Si può pensare, ad esempio, ad un rivenditore o all'uso del marchio nell'ambito di una pubblicità comparativa, al fine di operare una comparazione tra i propri prodotti e quelli del titolare del marchio (si veda, ad esempio, il caso R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F2d 262 (9th Cir. 1968)). Come da taluni sottolineato, «*[g]iven the prevalence and high visibility of trademarks in our society, it will often be efficient, if not essential, to use someone else's trademark in order to make any reference to that person or its goods. This situation can confront a wide variety of commercial speakers who might want to refer to or opine about another party*». R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, cit., 744 s.

Al fine di stabilire la sussistenza del *nominative fair use*, il Nono Circuito (New Kids on the Block, 971 F2d, 308) ha creato un test, diviso in tre parti. Innanzitutto, perché tale difesa possa essere applicata, il prodotto o servizio in esame non deve essere facilmente identificabile senza il marchio in questione; in secondo luogo, il marchio deve essere usato solo nella misura in cui sia sufficiente identificare i prodotti o servizi; infine, l'utilizzatore non deve fare nulla che, in combinazione con il marchio, possa fare pensare a una sponsorizzazione o al sostegno dal titolare del marchio. A tale riguardo, parte della dottrina ha sostenuto che «*[w]hile we agree with the Ninth Circuit Court of Appeals that a distinct analysis is needed for nominative fair use cases, we do not accept the legal basis or advisability of supplanting the likelihood of confusion test entirely. First, we do not see nominative fair use as so different from classic fair use as to warrant such different treatment. The Ninth Circuit Court of Appeals believed that two types of fair use could be distinguished on the basis that nominative fair use makes it clear to consumers that the plaintiff, not the defendant, is the source of the trademarked product or service, while classic fair use does not. Thus, the Ninth Circuit Court of Appeals believed that a different analysis was appropriate for nominative fair use and*

fare uso di un materiale protetto, senza l'autorizzazione del titolare, tenendo in considerazione: «(1) lo scopo e il carattere dell'uso, verificando se tale uso è di natura commerciale o per scopi educativi *non-profit*; (2) la natura dell'opera sottoposta al diritto d'autore; (3) la quantità e l'importanza della porzione usata in relazione al complesso dell'opera; (4) l'effetto che tale uso produce sul mercato potenziale o sul valore dell'opera tutelata»[176].

Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di *deep linking* e *framing*, oltre ai casi di uso non commerciale, sarà possibile usare il marchio altrui in un *link* in due ipotesi: nel caso in cui un operatore voglia informare l'utente di dove si trova il sito del titolare del segno; ove si voglia indicare i siti sui quali sia possibile acquistare i prodotti coperti dal marchio, immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso[177]. Va tuttavia sottolineato che, perché il marchio altrui sia liberamente utilizzabile, è necessario che dall'uso non derivi un rischio di confusione sull'origine dei prodotti e servizi. In generale, applicando il test creato dal Nono Circuito per stabilire quando sussista il *nominative fair use*, si può ritenere che l'uso sia legittimo se il sito cui si rinvia non potrebbe essere identificato altrimenti; il marchio viene utilizzato come *link* nella misura minima, secondo quanto ragionevolmente necessario, per identificare il sito cui si rinvia; il marchio viene inserito con l'adozione di tutte le cautele possibili al fine di evitare di ingenerare la convinzione che vi sia un collegamento tra utilizzatore e titolare[178].

---

that it could abandon the need for proof of confusion in these circumstances». G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 727.

Sull'argomento, veda G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, cit., 721 ss.; R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, cit., 742 ss.

Per concludere, nel considerare, in generale, se vi sia un uso improprio o un uso legittimo del marchio altrui, le corti considerano diversi fattori. Più specificamente le corti guardano se il marchio sia usato in senso descrittivo o come marchio e se tale uso sia in buona fede e non tale da confondere i consumatori. La *fair use defense* sarà, allora, applicabile, qualora un marchio notorio venga da terzi usato, in buona fede e senza creare confusione nella mente dei consumatori, allo scopo di descrivere i propri prodotti e non, invece, per appropriarsi indebitamente della reputazione del marchio.

[176] Sull'argomento si veda S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1634. Si veda, inoltre, E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'E-Commerce all'E-Business*, Giuffrè, Milano, 2003, 537 ss.

[177] «Se [qualcuno] dispone legittimamente di prodotti di marca, per esserne legittimamente rifornito, e li mette in vendita, può ben dire […] che nel suo negozio, o presso di lui, ci sono quei prodotti». R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, 363.

[178] In tal senso si veda, New Kids on the Block v. News America Publi'g, Inc., 971 F.2d 302, 308.

Sull'argomento si veda N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 91; J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 258 ss.

2.2. I *Meta-tag*

Anche per quanto concerne l'uso di un segno corrispondente ad un marchio altrui nei *meta-tag*, laddove si riconosca non solo la violazione delle norme dettate in tema di concorrenza sleale, ma anche di quelle relative alla contraffazione di marchio, ci si dovrà domandare se possano essere applicate le limitazioni ai diritti dei titolari, previste dall'art. 6 della direttiva e dalle norme ad esso corrispondenti.

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza statunitense – che, come si è avuto precedentemente modo di osservare, ha riconosciuto, a seconda delle circostanze, che l'uso di un segno corrispondente al marchio altrui nei *meta-tag* di un sito web possa configurare un'ipotesi di concorrenza sleale e di contraffazione di marchio –, che ha sostenuto che, nel rispetto delle circostanze previste dalla legge, possa applicarsi la c.d. *fair use defense*[179].

In tal senso, è paradigmatico il caso *Playboy Enterprises Inc. v. Welles.*[180], in cui la Corte distrettuale della California[181] ha accolto la configurabilità del *nominative fair use*, ritenendo che la modella convenuta in giudizio, "*Playmate of the month*" nel dicembre del 1980 e "*Playmate of the Year*" nel 1981, avesse fatto uso[182], visibile sulle pagine del proprio sito web http://www.terriwelles.com[183] e invisibile nei *meta-tag* dello stesso, dei marchi "Playboy", "Playmate", "*Playmate of the month*", "*Playmate of the Year*" e "PMOY" in modo lecito[184], allo scopo di descrivere se stessa e la propria carriera di

---

[179] Ad esempio, nel caso Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.142 F. Supp. 2d 1029 (N.D. Ill. 2001), la Corte ha ritenuto che l'uso da parte del convenuto del marchio dell'attore nei *meta-tag* del proprio sito fosse tale da descrivere il rapporto di affiliazione intercorrente tra i due soggetti e, come tale, lecito.

Ancora, nel caso Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc., 560 F. Supp.2d.811 (D. Ariz. 2008), l'organo giudicante ha sostenuto che l'uso da parte del convenuto, un rivenditore dei beni dell'attore, fosse necessario per descrivere i beni stessi.

Infine, nel caso Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. 64 f.3d 1055 (7th Cir. 1995), l'uso del termine "sweet-tart" da parte del convenuto era stato ritenuto necessario per descrivere le caratteristiche dei propri prodotti. Sull'argomento, http://www.ipwatchdog.com/2011/09/08/internet-trademark-law-101-dont-metatag-me-bro/id=19037/.

[180] Playboy Enters., Inc. v. Welles, 78 F. Supp. 2d 1066 (S.D. Cal. 1999), *rev'd in part by* 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002); Playboy Enters., Inc. v. Welles, 7 F. Supp. 2d 1098 (S.D. Cal. 1998), *rev 'd in part by* 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).

[181] Come successivamente confermato dal Nono Circuito. A tale riguardo, è interessante notare come tale pronuncia sia successiva all'importante caso *Brookfield*, deciso dalla medesima Corte.

[182] E va, peraltro, sottolineato come lo stesso H. Hefner, fondatore della società Playboy, incoraggiasse le proprie modelle a sfruttare la notorietà ottenuta come Playmate.

[183] Sul quale non solo erano contenute fotografie della stessa e di altre modelle, ma era anche offerta una sezione contenente l'autobiografia, una per i commenti e veniva fornita una lista degli eventi e delle attività della convenuta.

[184] «*With respect to the meta tags, the court finds there to be no trademark infringement where defendant has used plaintiffs trademarks in good faith to index the content of her website. The meta tags are not visible' to*

"Playmate", senza, inoltre, usarlo come marchio. L'organo decidente ha, inoltre, sottolineato che l'uso del marchio della parte attrice non aveva portato gli utenti a pensare che si trovassero sul sito ufficiale della stessa, in quanto sul sito della convenuta erano presenti diversi avvisi allo scopo di specificare la non affiliazione con la nota rivista, riducendo, in tal modo, ogni rischio di confusione.

Analogamente, nel successivo caso *Bally*[185], la Corte ha stabilito la possibilità di utilizzare il marchio altrui in un *meta-tag*, quando all'interno del sito questo marchio è utilizzato per fare pubblicità comparativa o per parlare, anche in modo critico, dei prodotti o servizi del titolare del marchio. In tale caso, infatti, il marchio assurge ad unico mezzo per poter manifestare il proprio pensiero, poiché, senza la possibilità per il terzo di usare il segno stesso, l'utente «*will be unable to locate sites containing outside commentary unless those sites include Bally's marks in the machine readable code* [(cioè, i *meta-tag*)] *upon which search engines rely. Prohibiting Faber from using Bally's name in the machine readable code would effectively isolate him from all but the most savvy Internet users*»[186].

2.3. Motori di ricerca e *link* sponsorizzati

Come si è già avuto modo di constatare, i motori di ricerca ricoprono un ruolo fondamentale nella circolazione delle informazioni sul *Web* e i servizi di posizionamento da loro offerti rappresentano, da un lato, un innovativo sistema atto a garantire la concorrenza tra gli attori del mercato, dall'altro, il principale mezzo con cui tali provider possono trarre profitto dalla propria attività.

---

the websurfer although some search engines rely on these tags to help websurfers find certain websites. Much like the subject index of a card catalog, the meta tags give the websurfer using a search engine a clearer indication of the content of a website». Si veda *Welles I*, 7 F. Supp. 2d, 1104. Sebbene l'analogia espressa dalla Corte non sia del tutto corretta, essendo, diversamente dai *meta-tag*, i cataloghi a schede, ad esempio di una biblioteca, visibili, si potrebbe, partendo dalla stessa, sostenere che se, nonostante il loro essere visibili, l'uso di un marchio altrui su di essi sia da ritenere lecito, a maggior ragione sarà lecito anche l'uso nei *meta-tag*, finalizzato a descrivere il contenuto di un sito web. Sul punto U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.* 2004-2005, 666.

[185] Bally Total Fitness Holding Corp. v. Andrews S. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998).

[186] Bally Total Fitness Holding Corp. v. Andrews S. Faber, 29 F. Supp. 2d 1165.

Sull'argomento si veda K. KEMNITZER, Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keywords Advertising, in 25 Berkeley Tech. L.J. 2010, 410 s.; L. TURINI, *Link sponsorizzati e* meta-tag*, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 304; M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, in *39 U.C. Davis L. Rev.* 2006, 433; U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, cit., 664 ss.; S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 462 s., 465 s.

Anche relativamente all'importante tema della *keyword advertising* ci si dovrà, allora, domandare se sia possibile applicare le limitazioni ai diritti dei titolari dei marchi previste dalla legge e i terzi possano, nel rispetto della stessa, utilizzare liberamente i marchi altrui.
A tal riguardo è necessario osservare, in via preliminare, che se l'analisi di tali norme ricopre un ruolo assai importante per quanto concerne la posizione degli inserzionisti, appare, invece, marginale laddove si consideri la posizione dei motori di ricerca.

2.3.1. L'uso dell'inserzionista

2.3.1.1. La situazione statunitense

Anche per quanto riguarda l'uso del marchio altrui nell'ambito dei servizi di posizionamento offerti dai motori di ricerca giurisprudenza e dottrina statunitensi si sono domandate se sia possibile applicare la dottrina della *fair use defense*[187].
A tale riguardo, se nel caso *Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins* si è ritenuto che fosse rilevabile un *nominative fair use*, in altri casi le corti adite hanno ritenuto che tale difesa non fosse applicabile.
Per quanto riguarda la prima causa[188], la Corte distrettuale dell'Arizona ha sottolineato che i prodotti dell'attrice non fossero identificabili senza l'uso del marchio della stessa, che la convenuta avesse usato solo il segno denominativo contenuto nel marchio, infine che la convenuta non avesse posto in essere alcun comportamento tale da far pensare ai consumatori che vi fosse un'associazione e sostegno tra i due soggetti.

---

[187] A tale riguardo, taluni, in dottrina, hanno sostenuto che «*[i]f displaying a trademark on a television screen where it is clearly visible to the viewing public constitutes use "otherwise than as a mark", the invisible use of a mark as a keyword seems to be even further removed from ordinary use as a mark. Furthermore, the use of trademarked keywords by competitors selling similar products can be thought of as descriptive of the competitors' products. The fact that the trademark does not even appear only makes a stronger case for fair use, save if the trademark's absence or other circumstances cause confusion*». J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, in *17 Tex. Intell. Prop. L.J.* 2009, 251.

[188] Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc. 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008), in cui l'attrice, che produceva prodotti per l'abbronzatura *indoor* e li vendeva attraverso rivenditori indipendenti autorizzati, ha agito per contraffazione di marchio, diluzione, violazione di *copyright*, interferenza intenzionale nei rapporti contrattuali e concorrenza sleale nei confronti della società S & L Vitamins. Tale società, che rivendeva attraverso Internet diversi prodotti, tra cui quelli dell'attrice, che acquistava direttamente dai rivenditori da questa autorizzati, riproduceva i marchi dell'attrice in alcune immagini in miniatura del proprio sito web e li usava nei *meta-tag* del medesimo. Tale soggetto aveva, inoltre, acquistato alcune parole chiave per i motori di ricerca corrispondenti ai marchi stessi. Si veda http://www.finnegan.com/designerskinllcvslvitaminsinc/; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf, 143 s.

Per quanto concerne, invece, il secondo gruppo di cause, nel già citato caso *Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com*[189] l'organo giudicante ha respinto la *nominative fair use defense*, eccepita dal convenuto «*to advertise the fact that [it] legitimately includes Edina Realty listings on its website*», poiché il convenuto avrebbe potuto condurre la propria attività di marketing acquistando parole chiave diverse dal marchio dell'attore. L'uso del marchio EDINA REALTY negli annunci, inoltre, «*[did] not reflect the true relationship*» tra le due parti, essendo indicato nell'intestazione (rispetto, invece, all'URL del sito del convenuto, indicato al fondo con *font* più piccolo). Secondo la Corte, infine, «*[d]efendant could have done more to prevent an improper inference regarding the [parties'] relationship*».

Nei casi *Standard Process, Inc. v. Total Health Discount, Inc.*[190] e *S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc.*[191] (rispetto, tuttavia, al solo uso sul sito web dell'attrice), poi, le corti

[189] Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com 2006 U.S. Dist. LEXIS 13775 (D. Minn. Mar. 20, 2006). Si veda http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12482; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 136 s.

[190] *Standard Process, Inc. v. Total Health Discount, Inc.* 559 F. Supp. 2d 932 (E.D. Wis. 2008). In tale causa l'attrice vendeva integratori alimentari a prestatori di servizi di assistenza sanitaria che non potevano, per contratto, rivendere tali prodotti attraverso attività parallele (su Internet o a farmacie terze); il convenuto operava attraverso un sito e vendeva oltre 350 marchi di integratori alimentari, tra cui quelli prodotti dall'attrice. A parere di quest'ultimo soggetto tale comportamento configurava non solo una responsabilità contrattuale, ma anche contraffazione di marchio, poiché induceva i consumatori a pensare che vi fosse un'affiliazione tra i due soggetti. In risposta, la convenuta aveva eliminato loghi e immagini corrispondenti ai marchi dell'attrice dal proprio sito, ponendo, inoltre, un *disclaimer* con il quale indicava l'assenza di affiliazione con il titolare del marchio in esame, continuando a vendere i prodotti stessi, indicati con il marchio della attrice scritto con caratteri semplici. La Total Health, inoltre, aveva acquistato alcune parole chiave corrispondenti al marchio stesso dal motore di ricerca Google. L'attrice ha, pertanto, agito per contraffazione e falsa designazione di origine. Si veda http://www.finnegan.com/standardprocessincvtotalhealthdiscountinc/.

[191] *S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc.*, 521 F. Supp. 2d 188 (E.D.N.Y. 2007). L'attrice vendeva prodotti per il corpo attraverso i suoi siti, tra cui www.bodysourceonline.com. Il convenuto produceva e vendeva prodotti medesimi con i marchi AUSTRALIAN GOLD, CARIBBEAN GOLD e SWEDISH BEAUTY e li distribuiva attraverso distributori indipendenti che erano contrattualmente obbligati a rivendere solo a professionisti che svolgessero in prevalenza tale attività. L'attrice aveva acquistato i prodotti della convenuta da tali negozi e li aveva rivenduti sui propri siti a circa il 50% del loro prezzo. I siti contenevano liste di prodotti con i marchi relativi, tra cui il marchio della convenuta. Cliccando su tale segno si apriva una nuova pagina web con diverse immagini del prodotto alle quali erano sovrapposti i marchi dell'attrice e sotto i quali era presente la frase "*All Rights Reserved*". L'attrice aveva, inoltre, fornito un breve *disclaimer* al fondo della pagina in cui indicava: «*Tanning Lotion Disclaimer Body Source is Not affiliated with ANY Tanning Lotion manufacturer. To see full Disclaimer Click here*», aveva acquistato i termini "Australian Gold" e "Swedish Beauty" come parole chiave e usato i marchi della convenuta nei *meta-tag* del proprio sito web.

A seguito di una lettera con cui l'AG chiedeva alla società attrice di cessare tali utilizzazioni, S&L ha agito nei suoi confronti, chiedendo al giudice di dichiarare che il suo comportamento non violava i diritti di marchio della convenuta. La società convenuta ha presentato domanda riconvenzionale per contraffazione, concorrenza sleale, diluizione e pubblicità ingannevole, tra gli altri motivi. In merito alla contraffazione, S&L

adite hanno respinto la *nominative fair use defense* eccepita, sostenendo che l'utilizzazione da parte delle convenute dei marchi delle attrici desse l'impressione che potesse sussistere un'affiliazione tra i due soggetti. Nel primo caso, in particolare, l'organo giudicante ha sostenuto che l'uso posto in essere dalla convenuta «*could give consumers the impression that [Total Health] is a favored or authorized Standard Process dealer when in fact it is not*» e ha respinto la *nominative fair use defense* poiché essa avrebbe richiesto che l'utilizzatore «*[did] nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder*».

Nel caso *Mary Kay, Inc. v. Weber*[192], ancora, a parere della convenuta l'uso in esame era lecito, in quanto riteneva che fosse configurabile una *nominative fair use defense*, che «*allows the use of another's mark to truthfully identify another's goods or services in order to describe or compare its product to the markholder's product*». Come si è precedentemente osservato, tuttavia, affinché sia configurabile la *nominative fair use defense*, l'uso dovrà essere fatto nella misura in cui sia necessario ad identificare i prodotti e non dovrà suggerire affiliazione con o approvazione dal titolare del marchio. A tale riguardo, la convenuta ha sostenuto di aver usato solo il marchio denominativo dell'attrice, ma non «*any registered logos, any distinctive script or pictures, and [did] … not mimic the look and feel of … Mary Kay's website*»; a parere dell'attrice, invece, l'acquisto da parte della controparte di parole chiave corrispondenti al suo marchio e l'uso del medesimo nel testo degli annunci pubblicitari era tale da indurre i consumatori a ritenere che vi fosse un'affiliazione tra i due soggetti.

Vitamins ha sostenuto chela vendita e la visualizzazione dei prodotti della convenuta (1) fossero protette dalla dottrina della *first sale* e del *nominative fair use*; (2) non costituisse uso di marchio; (3) non configurasse rischio di confusione.

La Corte adita ha ritenuto che non fosse configurabile "uso" di marchio rispetto all'utilizzo dei segni nei *meta-tag* e come parola chiave per i servizi di posizionamento dei motori di ricerca e ha pertanto analizzato l'applicabilità della *first sale defense* (respinta poiché l'attrice non si limitata a "stock and display" i prodotti della convenuta) e della *nominative fair use defense* rispetto all'uso dei marchi sul sito dell'attrice . Si veda http://www.finnegan.com/slvitaminsincvaustraliangoldinc/.

[192] Mary Kay, Inc. v. Weber 601 F. Supp. 2d 839, 2009 WL 426470 (N.D. Tex. Feb. 20, 2009); 2009 WL 3147888 (N.D. Tex. Sept. 29, 2009), in cui l'attore, titolare del marchio MARY KAY e conosciuto per il suo uso del colore rosa, vendeva cosmetici e li distribuiva attraverso i c.d. *Independent Beauty Consultant* ("IBCs"), che acquistavano i prodotti all'ingrosso e li rivendevano ai consumatori. La convenuta, nei confronti della quale la società Mary Kay ha agito per contraffazione, era stata IBC per quattro anni, durante i quali aveva accumulato un gran numero di prodotti invenduti. Aveva, dunque, iniziato a rivendere i prodotti medesimi su eBay e attraverso il proprio sito www.touchofpinkcosmetics.com, usando il marchio dell'attrice per identificare i propri prodotti. Al fine di vendere i propri prodotti, inoltre, la Weber aveva acquistato 79 parole chiave (75 delle quali includevano il termine MARY KAY o il marchio di uno dei suoi prodotti). Si veda http://www.finnegan.com/marykayincvweber/.

La Corte distrettuale ha, in primo luogo, respinto l'argomento dell'attrice secondo la quale l'uso del marchio in esame come parola chiave avrebbe precluso la possibilità di applicare la *fair use defense*, poiché «*[t]o adopt such a rule would prevent all defendants who advertise via search engines from asserting the fair use defense*». Piuttosto la stessa avrebbe dovuto essere tale da permettere i «*second hand sellers to inform customers that it sells a mark holder's product so long as it conveys the information 'fairly,' i.e., in a way that uses no more of the mark than necessary to identify the product, and does not suggest affiliation or sponsorship*». In secondo luogo, dunque, l'organo giudicante si è domandato se l'uso da parte della convenuta suggerisse un'affiliazione con l'attrice. A tale riguardo ha esaminato il seguente annuncio: «Mary Kay Sale 50% Off: Free Shipping on Orders over $100 Get up to 50% Off-Fast Shipping www.touchofpinkcosmetics.com», ritenendo che la prima parte dello stesso, comparato con i testi di pubblicità esaminati in altri casi e ritenuti tali da non comportare affiliazione, facesse pensare che l'attrice ospitasse tale vendita. Pertanto, la Corte ha negato la *nominative fair use defense* in merito all'uso del marchio dell'attrice nella pubblicità contestuale, sostenendo che «*[t]he overall message [...] is only that some entity – whose website, it bears noting, includes the word 'pink,' a color often associated with Mary Kay – is offering Mary Kay products at 50% off*» e che «*[o]ne could easily conclude from this ad that the entity offering the sale either is Mary Kay, or has Mary Kay's approval*».

Nel già citato caso *Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*[193], infine, i convenuti avevano eccepito non solo la *nominative fair use defense*, ma anche la *descriptive fair use defense*, *ex* 15 U.S.C. § 1115(b)(4). La Corte ha, tuttavia, sottolineato, per quanto concerne la configurabilità di un *descriptive fair use*, che «*plaintiffs have alleged that defendants use the ZOCOR marks in a trademark sense*» ed, inoltre, di non poter concludere «*that use of the phrases "generic ZOCOR", "ZOCOR generic", or "ZOCOR-generic" is primarily a descriptive use*» Gli attori, infatti, «*may be able to prove that an appreciable number of ordinarily prudent consumers are confused as to the source and sponsorship of a product described as "generic ZOCOR"*».

Per quanto riguarda, invece, la configurabilità di un *nominative fair use*, l'organo giudicante ha, innanzitutto, sottolineato[194] come le corti «*permit defendants to use a trademarked name to convey to consumers what it is their product seeks to copy; in such*

[193] Merck & Co., Inc. v Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F Supp 2d 402 (S.D.N.Y. 2006), disponibile su http://www.leagle.com/decision/2006827425FSupp2d402_1790.

[194] Citando il caso Saxlehner v. Wagner, 216 U.S. 375, 380-81, 30 S.Ct. 298, 54 L.Ed. 525 (1910).

cases, defendants are "not trying to get the good will of the name, but the good will of the goods"». La Corte ha, poi, osservato come, rispetto alla vendita di prodotti farmaceutici le corti abbiano ritenuto che sia lecito l'uso da parte di un soggetto del marchio altrui «*where such use serves as a "comparative reference that aids consumers" in identifying the underlying chemical compound in defendant's product*». Sebbene, a tale riguardo i convenuti abbiano sostenuto che fosse più probabile che i consumatori riconoscessero il prodotto in esame associandolo al segno ZOCOR che al termine chimico "simvastatin" e che, nel caso di proibizione dell'uso del segno "ZOCOR-generic", «*they would be forced to resort to an inferior means of communicating with consumers*», la Corte ha sostenuto che l'uso "esterno" del marchio in esame in giustapposizione al termine "*generic*", come si è già avuto modo di osservare, fosse tale da dare luogo ad un rischio di confusione e di associazione nella mente dei consumatori[195].

2.3.1.2. La situazione tedesca: il caso PCB

In Germania, come si è precedentemente osservato, il 22 gennaio del 2009 il *Bundesgerichtshof* si è pronunciato su tre casi inerenti l'uso del marchio altrui nel contesto di un servizio di posizionamento offerto da un motore di ricerca. In particolare, nel caso *PCB*[196], in cui il convenuto aveva selezionato come parola chiave il segno "pcb" per circuiti stampati, la Cassazione tedesca aveva sostenuto che non fosse configurabile la contraffazione del marchio della parte attrice. Per giungere a tale conclusione, il *BGH*, ha, in primo luogo, considerato che il pubblico rilevante fosse composto in prevalenza da professionisti del settore, che avrebbero percepito l'acronimo in esame come l'abbreviativo di "*printed circuit board*". Sulla base di ciò, in secondo luogo, ha sostenuto l'uso di un segno descrittivo come parola chiave non potesse essere vietato dal titolare del marchio[197].

[195] Sull'argomento si veda J.N. NAFZIGER – J.L. HERNANDEZ, *Heads You Win, Tails You Lose: Striving to Make Sense of Keyword Advertising Cases Post-Rescuecom*, in *4 Landslide* 2010, 27 s.
[196] BGH, Case I ZR 139/07, 22/01/2009, "PCB-POOL".
[197] T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, in *46 Texas Int. L.J.* 2010, 243; A. KLETT, *Google AdWord Advertising and German Trademark Law: Is Use of a Third-Party Trademark as a Keyword Infringing?*, in *INTA Bulletin* 2009, 6 s.; I. PEIKER-GIANNOTTI, *Question on AdWords' Trademark Infringement Submitted to ECJ*, in *World Intell. Prop. Rep.* 2009, 8 s.

2.3.1.3. Olanda: la domanda di pronuncia pregiudiziale dello **Hooge Raad** *nel caso* **Portakabin**

La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata, come si è in precedenza osservato, dalla Cassazione olandese nell'ambito della controversia avente ad oggetto l'uso di parole chiave identiche o simili al marchio altrui al fine di visualizzare *link* promozionali su Internet ed insorta tra le società Portakabin Ltd e Portakabin BV, da un lato, e la Primakabin BV, dall'altro, verteva sull'interpretazione degli artt. 5-7 della direttiva.
Con la sua seconda questione, che qui interessa, lo *Hoge Raad* ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea «se un inserzionista possa avvalersi della deroga prevista all'art. 6 della direttiva 89/104, e segnatamente al n. 1, lett. b) e c), di tale articolo, al fine di utilizzare, quale parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, un segno identico o simile a un marchio, malgrado che ciò configuri un uso ai sensi dell'art. 5 della medesima direttiva»[198].

2.3.1.4. La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Per quanto concerne, innanzitutto, l'interpretazione della lett. b) dell'art. 6.1, che prevede che il titolare del marchio non possa vietare ad un terzo quegli usi che siano descrittivi, la Corte, in via preliminare, ha rilevato che, come sottolineato dalla Commissione delle Comunità europee, «di regola, l'uso di un segno identico o simile ad un marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet non mira a fornire un'indicazione relativa ad una delle caratteristiche dei prodotti o servizi offerti dal terzo che effettua tale uso e, dunque, non ricade sotto l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva» [199]. Tuttavia, in circostanze particolari, che andranno valutate dal giudice nazionale, potrà essere, a parere della Corte stessa, rilevato un uso del marchio altrui che sia riconducibile alla lettera oggetto d'esame[200].

---

[198] Caso *Portakabin*, par. 56.
[199] *Id.*, par. 60.
[200] Spetterà, dunque, «al giudice del rinvio verificare, sulla base di un esame completo della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, se la Primakabin, mediante l'utilizzo da essa effettuato dei segni identici o simili al marchio PORTAKABIN come parole chiave, abbia fatto uso di indicazioni a carattere descrittivo ai sensi della citata disposizione della direttiva 89/104. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Primakabin in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, il termine «portakabin» non è stato utilizzato come denominazione generica». *Id.*, 61. Presumibilmente, come da taluni osservato, con tale interpretazione la Corte «*wants to make sure that not every use of a trade mark keyword can be justified by calling it a descriptive use. It needs to be emphasized, though, that there can very well exist purely descriptive uses of trade mark keywords*». N. VAN DER LAAN,

Per quanto concerne, poi, l'interpretazione dell'art. 6.1 lett. c), concernente l'uso del marchio altrui che sia «necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio», la Corte ha sostenuto che sia «improbabile che l'utilizzo da parte della Primakabin dei segni identici o simili al marchio PORTAKABIN possa essere qualificato in tal modo», ma che sia, tuttavia, necessario fornire alcune indicazioni, «poiché il contesto giuridico e fattuale viene determinato dal giudice del rinvio e quest'ultimo non esclude la sussistenza, nella causa principale, dell'ipotesi contemplata dalla citata disposizione della direttiva 89/104»[201].

A tal fine, la Corte di Giustizia UE ha sottolineato, in primo luogo, che, come peraltro già precisato da essa stessa nel caso *Gillette*, «la destinazione di prodotti "come accessori o pezzi di ricambio" è stata indicata dal legislatore a puro titolo di esempio»[202], e che la norma in esame vada, dunque, esaminata con riguardo alla sua finalità di permettere l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione dei propri prodotti o servizi o, come osservato dalla parte attrice e dalla Commissione, di accordare «ai fornitori di prodotti o servizi aventi carattere complementare rispetto ai prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio, di utilizzare tale marchio al fine di informare il pubblico sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o servizi e quelli del suddetto titolare»[203].

Dopo aver delineato la finalità delle lett. b) e c) dell'articolo in esame, finalità il cui rispetto andrà nella fattispecie valutato dal giudice *a quo*, la Corte ha sostenuto che, affinché l'uso del marchio altrui possa ritenersi lecito, sia necessario considerare un'ulteriore condizione: l'utilizzo in esame dovrà, cioè, essere conforme agli usi consueti di lealtà nel campo industriale e commerciale. Tale condizione costituirebbe, infatti, «l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare di un marchio» e la verifica relativa al suo soddisfacimento dovrà essere compiuta, in particolare, «tenendo conto della misura in cui l'uso effettuato dal terzo induce il pubblico interessato, o per lo meno una parte significativa di esso, ad istituire un collegamento tra i prodotti del terzo e quelli del titolare del marchio o di un soggetto legittimato ad utilizzare

---

The Use of Trade Marks in Keyword Advertising, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-06*, anche disponibile su http://ssrn.com/abstract=2041936, 29.

[201] Caso *Portakabin*, par. 62.

[202] *Id.*, 63; caso *Gillette*, par. 32.

[203] Caso *Portakabin*, par. 64; caso *Gillette*, parr. 33 e 34.

tale marchio, e considerando entro quali limiti il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole»[204].

Pertanto, le circostanze, precedentemente esaminate, nelle quali il titolare di un marchio ha diritto di vietare, ai sensi dell'art. 5.1 della direttiva, l'uso del proprio segno come parola chiave, da un lato, e nel titolo o nel testo di un annuncio pubblicitario contestuale ai risultati di ricerca, «possono agevolmente corrispondere […] ad una situazione nella quale l'inserzionista non può affermare di agire in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale e non può dunque invocare utilmente la deroga stabilita dall'art. 6, n. 1, della citata direttiva»[205].

---

[204] Caso *Portakabin*, Par. 67. In tal senso, non discostandosi da quanto la Corte stessa aveva precedentemente affermato sul tema. Si vedano in particolare il caso *Anheuser-Busch*, parr. 82 e 83, e il caso *Céline*, parr. 33 e 34.

[205] Caso *Portakabin*, Par. 69. Nella fattispecie, continua la Corte, è necessario considerare – tenendo conto del fatto che il marchio dell'attrice veniva utilizzato non solo per i prodotti di seconda mano del soggetto stesso, ma anche per quelli della convenuta e di concorrenti – che l'annuncio della convenuta «è idoneo ad indurre almeno una parte significativa del pubblico interessato ad istituire un collegamento tra i prodotti o servizi oggetto dell'annuncio e quelli del titolare del marchio o dei soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio stesso». Inoltre, qualora «il giudice nazionale constati che l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi oggetto dell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un terzo», sarà, a parere della Corte di Giustizia UE, «poco probabile che l'inserzionista possa seriamente affermare di non essere stato consapevole dell'ambiguità in tal modo creata dal suo annuncio». Ciò in quanto è proprio l'inserzionista «il soggetto che, nell'ambito della sua strategia promozionale e con piena conoscenza del settore economico in cui opera, ha scelto una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui e che, da solo o con l'assistenza del fornitore del servizio di posizionamento, ha redatto l'annuncio e dunque deciso la presentazione del medesimo». *Id.*, 70.

Sul punto si veda N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, cit., 29 s., in cui l'autore sottolinea che «*the consequence of the ECJ's determination is that Art. 6 TMD is almost completely deprived of its meaning in the context of keyword use*», dovendosi, peraltro, rilevare, sulla base di un'attenta analisi delle decisioni offerte dalle corti nazionali in tema di *keyword advertising*, «*how difficult it is to draft an ad that is sufficiently transparent. The ECJ's guidance is interpreted by some courts as meaning that the ad must be drafted in such a way that the internet user can entirely exclude every possibility of an economic connection with the trade mark owner. Still, it is essential that, particularly in the legitimate situations described in Art. 6 TMD, keyword uses can be exercised. Therefore, it is all the more important in these situations to not apply the transparency requirement too strictly. As an alternative solution, the Portakabin-decision could be interpreted in such as way that the test for likelihood of confusion, or detriment to the origin function, is more easily satisfied on the level of the infringement provision than on the level of the limitations. An insignificant amount of (initial interest) confusion may have to be tolerated in order to enable the effective exercise of third party uses under Art. 6 TMD, which contribute to the enhancement of consumer information and a competitive market*».

Similmente si veda V. SCHMID, *The Use of Trade Marks and Its Challenges Regarding Keyword Advertising*, in *WIPO Academy* 2011, 13, in cui l'autrice non condivide l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE: *«[f]irst of all would such argumentation lead to the question in which cases Art. 6 TMD remains applicable; in my opinion the limitation would risk to "run dry". Furthermore I think that if we broaden the trade mark use requirement, we have to interpret the limitations (Art.6 TMD/Art.12 CTMR) more liberal to maintain the balance of interests. The limitations must be used as a tool to correct the broader protection concerning the "use as a trade mark". As long as we are able to correct the broadened protection by other*

2.3.2. L'uso del provider

Come si è osservato in precedenza, per quanto riguarda lo studio del diritto dei marchi nell'ambito della *keyword advertising*, dottrina e giurisprudenza si sono massimamente focalizzate (data la novità e, soprattutto, l'importanza del tema) sulla posizione dei motori di ricerca, quali prestatori dei servizi di posizionamento.

Se, da un lato, taluni, con grande varietà argomentativa, hanno ritenuto che l'attività di tali soggetti non potesse configurare un "uso" di marchio [206], dall'altro, tal'altri hanno sostenuto che un "uso" fosse configurabile e che ci si dovesse, allora, domandare se fosse rilevabile un rischio di confusione.

Tenendo in considerazione tale divisione, ci si dovrà in questa sede domandare se, nel caso in cui si ritenga che la memorizzazione e la vendita di parole chiave corrispondenti al marchio altrui da parte di un provider configuri "uso" di marchio, possano essere ritenute applicabili le norme dettate in tema di libere utilizzazioni, laddove le condizioni previste dalle stesse risultino rispettate.

2.3.2.1. La situazione statunitense

Per quanto riguarda la situazione statunitense relativa alla configurabilità della *fair use defense*, bisogna, innanzitutto, sottolineare come una parte della dottrina, minoritaria a

---

tools and end up in a balance between the protection of the trade mark owner's interests and the freedoms of trade and expression, we are still on the right route, I think. However, we should be highly aware to use the given tools. Especially, we should not risk broadening the protection to the detriment of constitutional rights. One important aspect in this regard is the merely descriptive use of a sign that could be considered in many cases a vehicle for expression. To this extend I agree with Prof. M. Ricolfi that not only the impact of the junior use on the senior trade mark should be considered, but also the character of the junior use a such needs to be examined. In particular, if the junior use is purely descriptive, it should be excluded from trade mark infringement. These kinds of uses should always be free to guarantee its users the freedom to express themselves. I trust, however, that with Art.6 TMD and Art.12 CTMR we already have the right tool under the present European trade mark law to guarantee such interests. However, in some cases this calls for a much more liberal handling of the limitations stated in this provision. In so far I am even on the same page with A. Kur that we should think about broaden the list of cases mentioned in Art.6 TMD (1. to 3.) to further privileged trade mark uses, in particular as long as constitutional rights like the freedom of expression are concerned».

Sull'argomento si veda S. JAMES, *Bananabay, BergSpechte and Beyond*, in *E-commerce Law and Policy* 2012, 6 s.; C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 45; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, 81; L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, in *1 Helsinki L. Rev.* 2011, 147 ss.

[206] Soluzione, a parere di chi scrive, preferibile, soprattutto con riferimento all'interpretazione della Corte di Giustizia UE.

quanto ci consta[207], ha sostenuto che un motore di ricerca convenuto in giudizio per contraffazione «*should argue that its use of these trademarks is a nominative fair use in the nature of comparative advertising*»[208]. A parere di tale dottrina, infatti, laddove un motore di ricerca usasse un marchio altrui «*[would] show the relationship between products of [the trademark owner] and products of [his] competitors*»[209].

Similmente, va osservato come la Corte distrettuale della California, adita nel già citato caso *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communications, Inc.*[210] abbia, in primo luogo, ritenuto che, sulla base del Primo Emendamento, i convenuti avessero il diritto di usare i termini "playboy" e "playmate": «*It is [...] undisputed that the words "playboy" and "playmate" are English words in their own right, and that there exist other trademarks on the words wholly unrelated to [Playboy]. Thus,whether the user is looking for goods and services covered by [Playboy]'s trademarks or something altogether unrelated to [Playboy] is anybody's guess. [....] Here, [Playboy] is seeking to leverage its trademarks "Playboy ®" and "Playmate ®" (which cannot be searched on the Internet) into a monopoly on the words "playboy" and "playmate." Indeed, by seeking a prohibition on all advertisements that appear in response to the search words "playboy" and "playmate," [Playboy] would effectively monopolize the use of these words on the Internet. This violates the First Amendment rights of (a) Excite and Netscape; (b) other trademark holders of "playboy" and "playmate"; as well as (c) members of the public who conduct Internet searches*»[211].

---

[207] Ove si consideri che, nello studio della *keyword advertising*, la dottrina statunitense, come si è in precedenza osservato, abbia dato maggior rilievo alla rilevabilità o meno di un "uso" del marchio altrui da parte del motore di ricerca e alla configurabilità di un rischio di confusione derivante da tale uso.

[208] M.G. MACAW, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results*, in *32 Rutgers Computer & Tech. L.J.* 2005, 54.

[209] M.G. MACAW, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results*, cit., 54. E l'autore sottolinea che un motore di ricerca potrebbe, sì, decidere di vendere, quali parole chiave, solo termini generici, ma in tal modo non terrebbe conto delle modalità di selezione delle parole chiave da parte degli utenti di Internet e lederebbe gli interessi non solo dei concorrenti dei titolari, ma anche dei consumatori stessi (aumentando i costi di ricerca). Va, infatti, considerato, che «*trademarks may often be used in keywords as a proxy for identifying the types of goods or services for which the consumer is seeking information. In some situations, using a trademark may even be preferable to using a generic term. For example, when the generic term may include too many members of a class of goods and services, a trademark may serve to narrow the search field by connoting particular attributes of some members of such a class of goods and services*» (*Id.*, 55).

[210] Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), *affd.* 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

[211] *Playboy Enters.*, 55 F. Supp. at 1073, 1085. Sull'argomento si veda Si veda K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 559 s.; P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc., v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First*

In secondo luogo, l'organo giudicante ha sostenuto che l'uso dei termini in esame fosse lecito sulla base della *fair use doctrine*, poiché le convenute avevano usato i segni "playboy" e "playmate" solo per descrivere i beni e servizi dell'attrice. Per giungere a tale soluzione, la Corte ha sottolineato che Netscape e Excite avevano usato i marchi registrati come termini generici, che li avevano usati in misura limitata e tale da non generare la convinzione, per gli utenti, che vi fosse un'associazione con l'attore.

La Corte d'Appello per il Nono Circuito, tuttavia, dopo avere ritenuto che fosse sussistente un'*initial interest confusion*, ha negato la possibilità che i convenuti potessero avvalersi della *fair use defense*. In particolare, ha sottolineato che «*[a] fair use may not be a confusing one*» e che l'uso oggetto d'esame non fosse "essenziale", in quanto le società convenute avrebbero potuto utilizzare diversi termini generici. Infine ha ritenuto che non potesse essere considerato quale "*nominative use*", «*because it was not essential for the defendants to use the plaintiffs' marks--they could have used other words, such as all the nontrademark terms on their adult entertainment list, to trigger adult-oriented banner ads*». Inoltre, «*[n]oting that the nominative fair use defense only permits use of a plaintiff's mark to identify the plaintiff, the court concluded: "Defendants do not wish to identify PEI or its products when they key banner advertisements to PEI's marks. Rather they wish to identify consumers who are interested in adult-oriented entertainment so they can draw them to competitors's websites. Accordingly, their use is not nominative"*»[212].

Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet, in *11 De Paul-LCA J. Art. & Ent. L.* 2001, 172 ss. e 177 ss.

[212] M. BARRETT, *Internet Trademark suits and the "demise of Trademark Use"*, cit., 445. L'autore sottolinea, poi, (*Id.*, 446 s.) come «*the Ninth Circuit's tendency to relegate examination of the nature of the defendant's use to the fair use or nominative fair use defense is highly troublesome*». Da un lato, infatti, «*[i]t relieves the plaintiff of its traditional burden of proving trademark use and essentially requires the defendant to carry the burden of proving nontrademark use as an affirmative defense*»; dall'altro, «*[p]erhaps even more importantly, it seriously limits the defendant's ability to benefit from a showing of nontrademark use*». Ciò in quanto «*both the fair use defense and the nominative fair use defense are restricted to specific types of nontrademark use and impose additional elements as a prerequisite to gaining the affirmative defense. To satisfy the Ninth Circuit's nominative fair use defense, the defendant must demonstrate: (1) that it used the plaintiff's mark only to refer to the plaintiff's goods or services, (2) that there was no feasible alternative way to do this, and (3) that the reference to the plaintiff's mark was as minimal as reasonably possible. Thus, in Playboy, the Ninth Circuit expressly recognized that the defendants were making a nontrademark use--that their use did not identify any goods or services but only identified consumers who were interested in adult entertainment. However, the only significance the court attributed to this was to find that it disqualified the defendants from having a nominative fair use defense (which only authorizes use of a plaintiff's mark to identify the plaintiff or its goods or services)*».

2.4. I gestori dei mercati *on-line*

Come si è avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, i gestori dei mercati *on-line* svolgono un ruolo assai importante per lo sviluppo del commercio elettronico, permettendo l'insorgenza di transazioni tra i diversi attori senza limiti di spazio e di tempo. Tuttavia, le caratteristiche delle piattaforme offerte da tali soggetti hanno dato luogo ad un grandissimo numero di cause per contraffazione di marchio. Dopo esserci chiesti se eBay e gli altri gestori possano essere ritenuti direttamente responsabili per la violazione delle norme dettate a tutela dei diritti dei titolari di marchi notori e non, ci si dovrà, in questa sede, domandare se e in quali circostanze un marchio altrui sia liberamente utilizzabile. A tale riguardo si farà particolarmente riferimento alla giurisprudenza statunitense che ha avuto modo di esprimersi sul punto nel già citato caso *Tiffany*[213].

2.4.1. La situazione statunitense: il caso *Tiffany*

Nel già citato caso *Tiffany*, la eBay, come precedentemente osservato, è stata convenuta in giudizio per il presunto uso del marchio dell'attore nell'*homepage* del proprio sito web e in una lista ai *link* dei marchi più famosi acquistabili sullo stesso. L'attore ha, inoltre, affermato che tale società avesse usato il marchio TIFFANY come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento, fornito da motori di ricerca quali Google e Yahoo!, al fine della visualizzazione da parte degli utenti di Internet di *link* pubblicitari che conducessero alle offerte di vendita dei clienti del gestore stesso sul sito www.ebay.com.
La convenuta ha, da parte sua, eccepito di avere utilizzato i marchi dell'attrice in conformità con la dottrina del *nominative fair use* allo scopo di informare i terzi della possibilità di acquistare i prodotti della società Tiffany sul proprio sito. La Corte distrettuale di New York, prima, e la Corte d'Appello per il Secondo Circuito, poi, hanno affermato che non fosse configurabile una violazione diretta dei diritti di marchio dell'attrice, ritenendo che l'uso dei marchi in esame da parte di eBay fosse conforme alla dottrina del *nominative fair use*.

2.4.1.1. Usi consentiti del marchio altrui ai gestori di mercati elettronici sui siti web dei medesimi

Per quanto concerne l'uso sulla *homepage* della piattaforma, la Corte ha ritenuto applicabile tale dottrina, sostenendo che (1) i prodotti ivi venduti non fossero diversamente

[213] Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

identificabili; (2) l'uso era limitato al segno denominativo "Tiffany" e non comprendeva, invece, *font* e loghi. Infine, (3) eBay non aveva fatto nulla per indurre i consumatori a pensare che fosse collegata alla società Tiffany. Ha riguardo la Corte ha sostenuto: «*while customers may have been confused about whether the product they purchased was an authentic Tiffany [product] or a counterfeit, they were certainly not confused about the immediate source of the silver jewelry namely, individual eBay sellers*»[214].

2.4.1.2. Usi consentiti del marchio altrui come parola chiave acquistata da parte dei gestori dei mercati elettronici nell'ambito di un servizio di posizionamento

Per quanto riguarda l'uso come *keyword* nel contesto del servizio di posizionamento offerto da un motore di ricerca la Corte ha sostenuto che tale uso fosse identico a quello fatto sull'*homepage* del sito web. Sul punto è stato precisato: «*[i]n addressing the direct infringement claim, the district court considered whether eBay had infringed through its own statements or practices using the Tiffany mark. eBay's advertisements, including those generated through Tiffany as a keyword, visibly presented the Tiffany mark to consumers. Because eBay's auction site included much legitimate, but used, Tiffany jewelry, the court held that eBay had a right to use the Tiffany name to inform the public about products available on its site. Applying the nominative fair use doctrine, the court concluded that (1) eBay could not adequately identify Tiffany products without the Tiffany mark; (2) eBay used only so much of the mark as necessary to identify those products; and (3) eBay did nothing else to suggest sponsorship or endorsement of its site, or the used products, by Tiffany. The court, in other words, considered the context of eBay's own use of the mark, and concluded that eBay had a legitimate, non-infringing interest in access to the mark, and had used the mark for that purpose. The fact that third parties had co-opted eBay's business model for their own fraudulent purposes did not affect eBay's liability as a direct infringer, but factored into the contributory infringement claims*»[215].

---

[214] Sull'argomento si veda R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, in *WIPR* 2010, anche disponibile su http://www.bskb.com/docs/WIPRMayJuneUS-Trademarks.pdf, 71; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 106; G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, in *State Bar of Texas: 22nd Annual Intellectual Property Law Advanced Course* 2008, anche disponibile su http://www.ywcllp.com/news/trademarks_internet.pdf, 15.

[215] S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. Telecomm. & High Tech. L.* 2010, 153 s. Si veda, inoltre, R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, cit., 1; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 106 s.; G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, cit., 15.

Note bibliografiche

Monografie

G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010.

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, in I *Casi del diritto*, UTET, Torino, 2009.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007.

J.T. MCCARTHY, *McCarthy on the Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, New York, 2005.

R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, Thomson West, St. Paul, 2003.

E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milano, 2003.

R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

Articoli

I. LLOYD, *UK: Keywords Advertisement as Trademark Infringement*, in *4 CRI* 2013, 114 ss.

S. JAMES, *Bananabay, BergSpechte and Beyond*, in *E-commerce Law and Policy* 2012, 6 ss.

C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40 ss.

N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-06*, anche disponibile su http://ssrn.com/abstract=2041936, 1 ss.

S. ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, in *Dir. Ind.* 2011, 451 ss.

L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, in *1 Helsinki L. Rev.* 2011, 129 ss.

S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. On Telecomm. & High Technology L.* 2010, 135 ss.

K. KEMNITZER, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, in *25 Berkeley Tech. L.J.* 2010, 401 ss.

R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, in *WIPR* 2010, anche disponibile su http://www.bskb.com/docs/WIPRMayJuneUS-Trademarks.pdf, 71.

J.N. NAFZIGER – J.L. HERNANDEZ, *Heads You Win, Tails You Lose: Striving to Make Sense of Keyword Advertising Cases Post-Rescuecom*, in *4 Landslide* 2010, 24 ss.

T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, in *46 Texas Int. L.J.* 2010, 231 ss.

J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, in *17 Tex. Intell. Prop. L.J.* 2009, 223 ss.

A. KLETT, *Google AdWord Advertising and German Trademark Law: Is Use of a Third-Party Trademark as a Keyword Infringing?*, in *INTA Bulletin* 2009, 6 s.

I. PEIKER-GIANNOTTI, *Question on AdWords' Trademark Infringement Submitted to ECJ*, in *World Intell. Prop. Rep.* 2009, 8 s.

G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, in *State Bar of Texas: 22nd Annual Intellectual Property Law Advanced Course* 2008, anche disponibile su http://www.ywcllp.com/news/trademarks_internet.pdf, 1 ss.

L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 303 ss.

M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, in *39 U.C. Davis L. Rev.* 2006, 371 ss.

M.G. MACAW, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results*, in *32 Rutgers Computer & Tech. L.J.* 2005, 1 ss.

U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.* 2004-2005, 603 ss.

K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 543 ss.

4223. Corte di Appello di Milano – 28 aprile 2000 – Armando Pollini c. Calzaturificio Pollini s.p.a., in *GADI* 2001.

P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet*, in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 157 ss.

S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giuridico* 2001, 1625 ss.

S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 451 ss.

N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 85 ss.

J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 243 ss.

Sentenze

Sentenze comunitarie

Corte di Giustizia UE 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin Ltd e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin».

Corte di Giustizia CE 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline Sarl c. Céline SA, caso «Céline».

Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, caso «modellini in miniatura».

Corte di Giustizia CE 17 marzo 2005, in causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, caso «Gillette».

Corte di Giustizia CE 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, caso «Budvar».

Corte di Giustizia CE 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, caso «Gerolsteiner Brunnen».

Corte di Giustizia CE 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik, caso «BMW».

Sentenze nazionali

Trib. Roma, 11 febbraio 2011, Team S.r.l. c. Renault Italia S.p.a.

BGH, Case I ZR 139/07, 22/01/2009, “PCB-POOL”.

Mary Kay, Inc. v. Weber 601 F. Supp. 2d 839, 2009 WL 426470 (N.D. Tex. Feb. 20, 2009); 2009 WL 3147888 (N.D. Tex. Sept. 29, 2009).

Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc., 560 F. Supp.2d.811 (D. Ariz. 2008).

Standard Process, Inc. v. Total Health Discount, Inc. 559 F. Supp. 2d 932 (E.D. Wis. 2008).

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc., 521 F. Supp. 2d 188 (E.D.N.Y. 2007).

Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com 2006 U.S. Dist. LEXIS 13775 (D. Minn. Mar. 20, 2006).

Merck & Co., Inc. v Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F Supp 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542 (2004).

Reed Executive v Reed Business Information [2004] RPC 767, CA.

Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.142 F. Supp. 2d 1029 (N.D. Ill. 2001).

Corte di Appello di Milano – 28 aprile 2000 – Armando Pollini c. Calzaturificio Pollini s.p.a.

Playboy Enters., Inc. v. Welles, 78 F. Supp. 2d 1066 (S.D. Cal. 1999), *rev'd in part by* 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), *affd.* 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

Bally Total Fitness Holding Corp. v. Andrews S. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998).

Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 70 F3d 267 (2d Cir. 1995).

Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. 64 f.3d 1055 (7th Cir. 1995).

New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d, 306 (9th Cir. 1992).

R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F2d 262 (9th Cir. 1968).

Saxlehner v. Wagner, 216 U.S. 375, 380-81, 30 S.Ct. 298, 54 L.Ed. 525 (1910).

Altro

Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf.

V. SCHMID, *The Use of Trade Marks and Its Challenges Regarding Keyword Advertising*, in *WIPO Academy* 2011, 1 ss.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12482.

http://www.finnegan.com/standardprocessincvtotalhealthdiscountinc/.

http://www.finnegan.com/slvitaminsincvaustraliangoldinc/.

http://www.finnegan.com/marykayincvweber/.

http://www.ipwatchdog.com/2011/09/08/internet-trademark-law-101-dont-metatag-me-bro/id=19037/.

http://www.leagle.com/decision/2006827425FSupp2d402_1790.

https://support.google.com/adwords/answer/2454041?hl=en.

Capitolo V
La responsabilità civile dell'Internet Provider

1. Introduzione

«*The distinction between direct and contributory infringement is neither semantic nor immunity in disguise. Unlike direct infringement, contributory infringement analysis requires consideration of the full context of an intermediary's "use" of a protected mark--including the likelihood that the intermediary's behavior will enable another to infringe, the intermediary's knowledge of such infringement, its efforts to reduce them, and the extent to which the intermediary's practices also enable non-infringing, information-facilitating behavior*»[1].

La progressiva diffusione di Internet quale mezzo intrinsecamente anonimo ed essenziale per lo svolgimento delle attività commerciali ha reso assai difficile e costosa la ricerca di quei soggetti che direttamente violino gli altrui diritti di proprietà intellettuale. I titolari di questi ultimi hanno, pertanto, provato a spostare l'onere del controllo dei loro diritti in capo ai prestatori di quei servizi che siano utilizzati per porre in essere le violazioni. A tale fine, i titolari dei diritti hanno iniziato ad agire non più – o, meglio, non solo – contro coloro che abbiano violato gli stessi direttamente, ma – anche – nei confronti di tali soggetti intermedi – su tutti Google ed eBay, realtà economicamente rilevanti[2] e svolgenti un ruolo essenziale al funzionamento della Rete e allo sviluppo del commercio elettronico[3]

[1] S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. Telecomm. & High Tech. L.* 2010, 138. A parere dell'autrice, poi, «*[i]t simply makes no sense to apply direct infringement standards to intermediaries such as search engines. A trademark use requirement would allow the development of a distinct set of legal standards for search engines and other parties whose fault--if any--lies in helping others to infringe. In its absence, one of two things will happen: courts will either find intermediaries strictly liable for any infringement by their users, or they will muddy the waters of infringement analysis by importing factors that have little to do with its traditional focus. Either of these outcomes will pollute the integrity of trademark doctrine and disserve the ultimate goals of trademark law*». *Id*.

[2] In contrapposizione, dunque, ai contraffattori diretti, soggetti non solo troppo numerosi o anonimi per essere perseguiti, ma spesso aventi una capacità finanziaria inferiore a quella degli intermediari.

[3] Trovandosi, pertanto, in una posizione ottimale per la rimozione degli illeciti.

– chiedendo alle corti di riconoscerli quali responsabili in via secondaria[4], al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e l'emanazione di provvedimenti di tipo inibitorio (cautelari o definitivi)[5].

Dopo avere affrontato, nei precedenti capitoli, il tema della responsabilità diretta per la violazione degli altrui diritti di marchio, in questa sede, pertanto, si analizzerà, come sia stata affrontata la questione della responsabilità indiretta in capo ai *provider*.

Sotto il profilo legislativo, occorre preliminarmente osservare come, se, da un lato, negli Stati Uniti la materia sia stata disciplinata verticalmente[6], dall'altro, in Europa, la direttiva 2000/31 disciplina la materia orizzontalmente[7].

2. La situazione negli Stati Uniti

2.1. Nozione di *secondary trademark liability*

«*Contributory liability is an important doctrine because it enables trademark holders to curtail widespread infringement and reduces the amount of litigation and money necessary to protect the interests of both trademark holders and consumers*»[8].

Discendente dalla *Tort Law*, tipica dei sistemi di *Common Law*, e dall'interpretazione giurisprudenziale[9], il concetto di responsabilità secondaria per violazione di marchio[10]

---

[4] «*Several Internet search engines, including WhenU.com, Netscape, and Google, face on-going resentment and criticism from trademark holders concerning the use of trademarks in Internet advertising models. This resentment often culminates in costly legal battles with neither side claiming any clear victories or gaining any guidance from courts as to proper trademark use in Internet advertising*». L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, in *62 Wash. & Lee L. Rev.* 2005, 1366.

[5] Si veda M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, in *Il Diritto industriale* 2013, 237 s.

[6] Le norme ineriscono, dunque, speciali materie.

[7] Si occupa, dunque, della responsabilità degli intermediari relativamente a tutti i tipi di contenuti.

[8] N.L. STANLEY, *Balancing Trademarks and Copyrights: A Better Way to Approach Initial Interest Confusion and Contributory Liability in the Internet Context*, in *4 Set. Hall Cir. Rev.* 2007, 237.

[9] Va sottolineato come il *Lanham Act* taccia su tali questioni e poche leggi statali facciano riferimento alla responsabilità secondaria per violazione di marchio. Sul punto, K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, in *Northwestern Journal of International Law & Business* 2011, 42, in cui gli autori precisano che «*[t]he conditions for imposing liability on those who are not direct infringers are not defined in the Lanham Act. Rather, indirect or secondary liability for trademark infringement is a judicially-created doctrine that has been imported from the common law of torts*». Si veda, poi, B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, in *21 Duke L. & Tech. Rev.* 2005, 8, «*[w]hile trademark law in the U.S. has developed to protect a mark-holder's rights, its provisions are generally focused on assigning liability to those who personally infringe*

sorge dalla necessità che taluni soggetti debbano essere ritenuti responsabili, sebbene non abbiano essi stessi, direttamente, compiuto l'illecito. Le corti statunitensi, spesso, giustificano la previsione di tale responsabilità per ragioni di efficienza economica, ritenendo che tali soggetti siano in una posizione migliore, rispetto ai diretti responsabili, per prevenire future violazioni e abbiano una maggiore forza economica, così da poter risarcire i danni causati.

Nel tempo, si sono evoluti e sono stati applicati due tipi di responsabilità secondaria per contraffazione di marchio: *vicarious liability* e *contributory infringement*[11].

Derivante dalla teoria del *respondeat superior*, la dottrina della *vicarious liability* «*is imposed where a third party controls the infringer's actions and receives a financial benefit from the infringement*»[12]. Il test più utilizzato per valutare la sussistenza di una

---

protected marks. There is little that may be used to assign liability to those who merely enable infringement by others.

This contributory liability is well-established in copyright law, but the doctrine is not as commonly applied in a trademark setting. "[N]either section 32 nor section 43(a) explicitly mentions contributory infringement", and as such, "the Lanham Act's test for infringement is not particularly well suited for dealing with parties other than the person who actually sells to the ultimate consumer"». Ancora, F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in *74 Fordham L. Rev.* 2005, 919, «*[d]espite Congress's intent to codify trademark law through the Lanham Act and its numerous amendments, certain important trademark principles remain only in common law. For example, courts find no statutory support for contributory trademark liability, but instead rely upon the U.S. Supreme Court's opinion in Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories,Inc.*». Similmente, S. KULK, *Search Engine Searching for Trouble?*, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1911038, 51.

[10] Apparso, per la prima volta, nella giurisprudenza federale statunitense alla fine dell'800. Si vedano, a titolo di esempio, i casi Societe Anonyme de la Distillerie de la Liqueur Benedictine de l'Abbaye de Fecamp v Western Distilling Co., 42 Fed. Rep. 96 (C.C.E.D.Mo. 1890) e Hostetter Co. v Brueggman-Reinert Distilling Co., 46 Fed. Rep. 188 (C.C.E.D.Mo. 1891). In entrambe le cause le parti convenute avevano convinto i rivenditori dei propri prodotti a porre in essere un atto di *passing off*. Nel secondo caso la Corte adita ha sostenuto che «*a person who counsels and advises another to perpetrate a fraud, and who also furnishes him the means of consummating the same, is himself a wrong-doer, and, as such is liable for the injury inflicted*». Si veda J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, in *5 JIPLP* 2010, 334.

[11] Sebbene, per sollevare la sussistenza di tali violazioni, siano richiesti criteri diversi, è, in via preliminare, importante sottolineare che le corti hanno spesso usato queste due forme di responsabilità indiretta indifferentemente.

[12] O. BIMBASHI, *Trademark Enforcement in Cyberspace*, disponibile su http://www.etd.ceu.hu/2013/bimbashi_olga.pdf, 43. Sarà, dunque, configurabile una *vicarious liability* quando «*the defendant and the infringer have an apparent or actual partnership, have authority to bind one another in transactions with third parties or exercise joint ownership or control over the infringing product*». Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143, 1150 (7th Cir. 1992). Si veda, poi, il caso Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, 194 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999), in cui l'organo giudicante ha sostenuto che la responsabilità del convenuto per «*[d]irect[ly] control and monitor [...] the instrumentality used [...] to infringe the plaintiff's mark*». Sul punto si veda E. MERCADO, *As long as "it" is*

vicarious liability è quello di controllare se via sia, dunque, un controllo o un diritto a controllare[13] il soggetto direttamente responsabile: «*[t]he master-servant relationship is one example of a relationship between a principal and agent under the law of agency. The law typically holds the master liable for the tortious acts of her servant if the servant acted within the scope of his employment. Unlike individual employees, for whom one tort liability verdict might financially crush, employers can distribute tort losses by raising prices or by securing liability insurance*»[14]. Tale forma di responsabilità indiretta non richiede la conoscenza dell'atto illecito; piuttosto, il convenuto è oggettivamente responsabile a causa della sua relazione con l'autore diretto dell'illecito[15].

La responsabilità per *contributory infringement*, invece, si ravvisa quando un soggetto – tradizionalmente un produttore o un fornitore – «*intentionally induces the third person to engage in the infringing conduct; [or ...] fails to take reasonable precautions against the occurrence of the third person's infringing conduct in circumstances in which the infringing conduct can be reasonably anticipated*»[16]. In base a tale forma di responsabilità indiretta, dunque, le parti che non abbiano commesso direttamente l'illecito potranno essere ritenute responsabili "*jointly*" e "*severally*", laddove abbiano agito in concerto con il diretto responsabile della contraffazione o gli abbiano fornito i mezzi per la sua attività illecita o incoraggiamento alla stessa. Perché sia configurabile una *contributory liability*, l'assistenza dovrà essere "*substantial*": dovrà, cioè, essere ravvisabile l'evidenza del fatto

---

not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of LVMH *and* Tiffany Inc., in *28 Cardozo Arts & Ent.* 2010, 121.

[13] «*The Second Restatement of Torts accordingly holds a defendant liable if she "orders" another person to engage in conduct that she knows is tortious. Similarly, the Second Restatement of Agency holds a person liable for acts of another that the person specifically directs. However, the Second Restatement of Agency also goes a step further, allowing principals and employers to be held liable even for acts they did not explicitly order. A principal is liable for all acts performed by an agent within the scope of the agency relationship. Employer liability is even broader. An employer is vicariously liable for all torts committed by an employee that lie within, and even some torts that lie without, the scope of employment*». J.T. CROSS, *Contributory and Vicarious Liability for Trademark Dilution*, in *80 Or. L. Rev.* 2001, 638 (625 ss.).

[14] M. BARTHOLOMEW – J. TEHRANIAN, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, in *4 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 1367.

[15] «*Unlike contributory liability, vicarious liability does not expand tort law to proscribe forms of conduct out-side of the tort at issue. In fact, the conduct of the accused tortfeasor is not at issue in assessing vicarious liability. Instead, courts broaden liability for the original tort by imposing a penalty on an additional, albeit innocent, defendant*». M. BARTHOLOMEW – J. TEHRANIAN, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, cit., 1366 ss. Si veda, inoltre, J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 333.

[16] *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 27 (1995).

che le azioni del responsabile indiretto abbiano contribuito a dare luogo all'illecito. Sarà, inoltre, richiesta la conoscenza dell'illecito[17].

2.1.1. Il caso *Inwood*

Le corti hanno riconosciuto la possibilità di avvalersi di entrambe le teorie sulla responsabilità indiretta al fine di tutelare i diritti dei titolari dei marchi.

In particolare, come si evince dall'importante[18] pronuncia della Corte Suprema nel caso *Inwood*[19], perché sia configurabile una *contributory trademark liability* è necessaria la sussistenza di due requisiti: "*inducement of direct infringers*"[20], da un lato, e "*knowledge and control*"[21], dall'altro.

---

[17] «*[T]he contributory tortfeasor must purposefully assist the performance of a tortious act. Thus, the contributory tortfeasor must recognize that the direct tortfeasor's conduct constituted a breach of duty*». M. BARTHOLOMEW – J. TEHRANIAN, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, cit., 1367.

[18] Come è stato da taluni sottolineato tale sentenza «*solidified the theory that trademark infringement liability extends beyond the actual infringer*». L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, cit., 1376.

[19] Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855 (1982), in cui le parti producevano farmaci e i farmacisti, convinti dalla convenuta, vendevano i prodotti di quest'ultima rietichettandoli con il marchio dell'attrice.

[20] A riguardo si veda il caso William R. Warner & Co. v Eli Lilly & Co., 265 US 526 (1924), relativo alla rietichettatura, indotta dalla società convenuta, con il marchio COCO-QUININE di cui l'attrice era titolare, dei prodotti farmaceutici della convenuta stessa, titolare del marchio QUIN-COCO. In tale caso, la Corte Suprema ha sostenuto che «*though no deception was practiced on the [pharmacists] [...] [the defendant's] wrong was in designedly enabling dealers to palm off the [drug] as that of [the plaintiff]*». William R. Warner & Co. v Eli Lilly & Co., 265 US, 530 s. Si veda J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 334.

[21] Il requisito di "*knowledge and control*" (ravvisabile, tipicamente, nel caso in cui il produttore di un bene generico incoraggi il rivenditore a compiere un atto di *passing off*, facendo credere ai consumatori che lo stesso bene generico e a basso costo sia, invece, un prodotto coperto da un determinato marchio. Sul punto si veda J.T. MCCARTHY, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property* 1991, 67, in cui l'autore sottolinea che «*[a] manufacturer or distributor of goods who in some manner aids or encourages its distributing customers to pass off its goods as those of another, or to infringe another's trademark or trade dress, is liable as a contributory infringer*») è stato applicato dalla giurisprudenza statunitense nel 1936, nel caso Stetson Co. v. Stephen L. Stetson Co., 14 F.Supp. 74, 83 (DCNY 1936), aff 'd as modified, 85 F.2d 586 (C.C.A.2), cert denied, 299 US 605 (1936), in cui l'attore era un noto produttore di cappelli e la Corte Distrettuale ha sostenuto che «*[t]he defendant [...] ha[d] knowingly taken part in and promoted the acts of [a direct infringer] [...] by finishing hats sold by the [direct infringer] ... and by knowingly furnishing the use of its office force to the business purposes of the [direct infringer] [...]*». Assai importante, poi, il successivo caso Coca-Cola Co. v Snow Crest Beverages, Inc., 64 F.Supp. 980, 989–990 (D. Mass. 1946), aff 'd, 162 F.2d 280 (1st Cir.), cert. denied, 332 US 809, reh'g denied, 332 US 832 (1947), in cui la nota produttrice di bevande ha agito nei confronti di un concorrente, titolare del marchio POLAR COLA, i cui prodotti venivano utilizzati da alcuni titolari di bar, quando i clienti chiedevano un drink a base di rum e coca-cola. La corte distrettuale del Massachussets ha chiarito che «*[t]he test is whether wrongdoing by the purchaser might well have been anticipated by the defendant*», poiché «*[b]efore he can himself be held as a [...] contributory*

Con tale sentenza la Corte Suprema ha stabilito che la «*liability for trademark infringement can extend beyond those who actually mislabel goods with the mark of another*»[22].

Enunciando le regole precedentemente espresse, da un lato, nei casi *William R. Warner* e *Hostetter*, la Corte ha, dunque, sostenuto che «*if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark [...] the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit*». Dall'altro lato, citando il caso *Snow Crest Beverages*, ha sottolineato che «*if [a manufacturer or distributor] continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement [...] the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit*»[23].

Nel suo giudizio, la Corte Suprema ha, in particolare, sostenuto che il convenuto non fosse in una posizione tale da suggerire la sostituzione impropria di farmaci, poiché non aveva contatto diretto con i farmacisti e i casi di violazione diretta erano troppo poco frequenti da giustificare l'inferenza che i cataloghi e l'uso di colori simili avesse comportato un suggerimento ai farmacisti a violare il marchio della parte attrice. Pur avendo stabilito che

---

infringer, one who supplies another with the instruments by which [another] commits a tort, must be shown to have knowledge that the other will or can reasonably be expected to commit a tort with the supplied instrument. […] *It is, of course, [...] defendant's duty to avoid knowingly aiding bars which purchase [its POLAR COLA] from marketing those products in such a manner as to infringe the [COCACOLA] trade mark*». Pertanto, a parere dell'organo giudicante, il requisito di *knowledge and control* necessiterebbe o di «*notice by [the] plaintiff*» o di «*information that would persuade a reasonable man*» sulle violazioni in corso. Ove non vi sia notizia dell'illiceità del comportamento del rivenditore, il produttore non è oggettivamente responsabile per l'uso dei suoi prodotti poiché «*[t]here is no broader legal principle that always makes the defendant his brother's or his customer's keeper*». Si veda J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 334 s.

Si veda, infine, il caso Mattel, Inc. v Goldberger Doll Mfg Co., 200 F.Supp. 517, 519 (EDNY 1961), in la Corte adita ha sostenuto che la produzione della bambole BABETTE non comportasse la *contributory liability* per la violazione del marchio BARBIE, poiché la convenuta «*could not have anticipated that its customers would use its products wrongfully*», pubblicizzando la bambola BABETTE come "*Barbie-type*".

Taluni, in dottrina, hanno poi sottolineato che «*[c]ases under this prong demonstrate its expansive potential to haul middlemen into court, due to the nebulous nature of what exactly may constitute an 'instrumentality' of infringement. For example, this prong has successfully been applied to a web-host whose continued storage of infringing data for end-users was analogized to leasing digital real estate for counterfeiting activity*». J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 333.

[22] Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S, 851 ss.

[23] *Id.*, 851-856. Si veda N.L. STANLEY, *Balancing Trademarks and Copyrights: A Better Way to Approach Initial Interest Confusion and Contributory Liability in the Internet Context*, cit., 237, «*[m]any courts have interpreted this to mean that "the ordinary business person cannot claim innocence if the facts are such that any reasonable person in such a position should have known that it was actively participating in an operation which constituted [...] trademark infringement"*».

un produttore possa essere considerato responsabile per un'attività di contraffazione «*even if [it] does not directly control others in the chain of distribution*», ha, infine, ritenuto che tale responsabilità non potesse essere applicata alla fattispecie[24].

2.1.2. Estensione della responsabilità indiretta ai gestori dei mercati dei beni usati

Nel caso *Hard Rock Cafe*[25], il Settimo Circuito si è domandato se il ruolo del gestore di un mercato di beni usati equivalga a quello di un produttore di beni che vengano etichettati in modo errato o di un *temporary help service* che fornisca il venditore di tali beni[26].

Incorporando il *Restatement (Second) of Torts*, il Settimo Circuito ha concluso che il gestore del mercato di beni usati debba essere ritenuto responsabile per le violazioni compiute dai partecipanti al mercato, ove conosca o abbia ragione di avere conoscenza degli illeciti posti in essere[27].

Espandendo il requisito di "*knowledge and control*", la Corte adita ha, poi, anche asserito che una «*willful blindness is equivalent to actual knowledge for purposes of the Lanham*

---

[24] «*Although the Court found no contributory infringement by Inwood Laboratories, this test is the standard applied in contributory trademark infringement cases*». L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, cit., 1377. Sull'argomento si vedano, poi, K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, in *89 UDM L. Rev.* 2012, 170 s.; G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010, 590 ss.; K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, cit., 42 s.; J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 335 s.; E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., cit., 120 s.; F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, cit., 919 s.; B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, cit., 8.

[25] In cui il titolare del marchio HARD ROCK per servizi di ristorazione e prodotti di merchanding (ad esempio, t-shirt) ha agito nei confronti del titolare di diversi mercati dell'usato, "Swap-O-Rama", a Chicago per *contributory* e *vicarious trademark infringement* derivante dalla vendita, da parte di alcuni partecipanti ai mercati in questione, di t-shirt contraffatte con il marchio HARD ROCK.

[26] Hard Rock Cafe, 955 F.2d, 1148, 1150. Prima di tale sentenza, la disciplina sulla responsabilità secondaria non era stata ampiamente affermata nei confronti di soggetti che non fossero produttori o fornitori. La Corte ha, infatti, in primo luogo affermato che «*it is not clear how the doctrine applies to people who do not actually manufacture or distribute the good that is ultimately palmed off as made by someone else*». *Id.*, 1148.

[27] *Id.*, 1149. «*The Hard Rock court recognized that the common law holds landlords and licensors responsible for torts committed on their premises if the landlord/licensor knows or has reason to know that the tenant/licensee will act tortiously. Recognizing this duty as identical to the duty the Supreme Court imposed on manufacturers and distributors in Inwood, the Hard Rock court appropriately extended the contributory trademark infringement doctrine to the landlord/licensor setting*». L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, cit., 1378 s.

Act» e ha sostenuto che tale "*willful blindness*" sia ravvisabile quando un soggetto «*suspect[s] wrongdoing and deliberately fail[s] to investigate*»[28]. Pertanto l'analisi del requisito della "*willful blindness*" dovrà concentrarsi sullo stato mentale del soggetto in aggiunta al dovere dello stesso di prendere precauzioni contro la contraffazione[29]. In tal senso, mentre non c'è un dovere positivo di cercare e prevenire le violazioni, si farà riferimento alla "*reason to know*", che comprende ciò che una persona ragionevolmente prudente possa sapere e capire dai fatti e dalle circostanze[30].

2.2. Applicazione della disciplina della *secondary trademark liability* su Internet

«*Many business relationships over the Internet are not based on the normal distributor/manufacturer paradigm, nor can they be said to be landlord/tenant relationships. The Internet has created new business possibilities with new sources of value. Business models may be based entirely around a system of allowing third parties to communicate and interact with each other, such as through online auction sites, social networking and dating sites, bulletin boards, and file-sharing sites. The direction of user traffic from one Web site to another has become a valuable item that can be sold by the*

[28] *Id.*

[29] *Id.*

[30] Restatement (Second) of Torts § 12 (1) (1965). Peraltro, il Settimo Circuito, nella fattispecie, non ha ravvisato un sufficiente grado di controllo da parte del proprietario del mercato di beni usati per sostenere la configurabilità di una *vicarious liability*, suggerendo che possa, invece, aversi un controllo sufficiente nel caso in cui il proprietario assuma i venditori, riceva un guadagno percentuale sulle vendite degli stessi e eserciti un controllo sui venditori che vada oltre il controllo che un proprietario abbia su un affittuario. Si veda Hard Rock Cafe, 955 F.2d, 1149, «*CSI [the flea market owner] has no affirmative duty to take precautions against the sale of counterfeits. Although the "reason to know" part of the standard for contributory liability requires CSI (or its agents) to understand what a reasonably prudent person would understand, it does not impose any duty to seek out and prevent violations. We decline to extend the protection that Hard Rock finds in the common law to require CSI, and other landlords, to be more dutiful guardians of Hard Rock's commercial interests*». Si veda, inoltre, il caso Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).
Per un approfondimento, R.N. AGRESS, *Is There Ever a Reason to Know? A Comparison of the Contributory Liability "Knowledge" Standard for Websites Hosting Infringed Trademarked Content Versus Infringed Copyrighted Content*, in *5 J. Bus. Entrepreneurship & L.* 2011, 200 s.; K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, cit., 43 s.; J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, cit., 336; E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., cit., 121 s.; F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, cit., 921 ss.; B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, cit., 8.

source site and paid for by the destination site through advertising relationships and "affiliate" programs. The Internet search engine is another new form of business that exists only in the vast marketplace of the World Wide Web»[31].

Come si è già rilevato nei capitoli precedenti, la rapida espansione di Internet – che ha portato a una maggiore velocità nelle comunicazioni e alla nascita di nuovi modelli di business – ha rappresentato e costituisce un'interessante e difficile sfida per legislatori, giurisprudenza e dottrina, che hanno dovuto adattare le norme esistenti al nuovo contesto.

Per quanto riguarda, in particolare, l'evoluzione della disciplina inerente alla responsabilità indiretta, e in particolare del *contributory infringement*, che è apparso maggiormente capace di adattarsi al nuovo contesto, è necessario domandarsi se sia applicabile quanto sostenuto dagli organi decidenti nelle fondamentali sentenze *Inwood* e *Hard Rock Cafe*.

Nel presente paragrafo verrà, in particolare, analizzata la posizione dei motori di ricerca e dei gestori dei mercati *on-line*. Occorre, tuttavia, segnalare, al fine di meglio comprendere la posizione di tali soggetti, quanto sostenuto dalla Corte Distrettuale della California nel caso *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*[32], che costituisce un importante punto evolutivo della materia trattata.

Con la sua pronuncia la Corte ha riconosciuto l'unicità del contesto virtuale ed ha riaffermato e ampliato quanto precedentemente sostenuto dalla Corte Suprema e dal Settimo Circuito.

In particolare, l'attore, facendo riferimento al caso *Hard Rock Cafe*, aveva sostenuto che se era previsto un "*duty of investigate*" per il titolare di un mercato dell'usato che fosse a conoscenza di contraffazioni poste in essere nel suo mercato, allora, analogicamente, la convenuta avrebbe dovuto verificare la sussistenza di illeciti posti in essere con i nomi a dominio da essa venduti.

A parere della Corte adita, tuttavia, mentre nel citato sussisteva una "*continuous landlord-tenant relationship*" tra contraffattore e convenuto, nella fattispecie la relazione tra la Network Solutions e il contraffattore era terminata in seguito alla vendita dei nomi a dominio.

---

[31] J. KESSLER, *Correcting the Standard for Contributory Trademark Liability Over the Internet*, in *39 Columbia JLSP* 2006, 385.

[32] Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.supp. 949, 956 (C.D. Cal. 1997), aff'd, Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 985 (9th Cir. 1999), in cui l'attore, titolare del marchio SKUNK WORKS, ha agito nei confronti della società Network Solutions, Inc., che registrava nomi a dominio, per aver venduto e, una volta informata dell'illecito, rifiutato di cancellare i *domain name* skunkworks.com, skunkwrks.com e skunkwerks.com .

Pur non prevedendo «*a duty on members of the general public to proactively prevent trademark infringement barring some relationship with the infringer*», con la sua pronuncia, inoltre, l'organo decidente ha esteso «*the doctrine of contributory trademark infringement to include situations where a party provides a venue for another's infringement and exercises direct control over the means of infringement*»[33]. Nella fattispecie, ha sottolineato che, a causa del gran numero di utenti che si avvalevano del servizio fornito dalla Network Solutions, fosse difficile determinare l'illiceità di una specifica registrazione e che la percentuale degli usi illeciti, rispetto a quelli leciti, non fosse calcolabile. Infine, ha sostenuto che non fosse possibile dimostrare né cattiva fede né l'inosservanza della legge da parte della NSI[34].

2.2.1. Motori di ricerca

«*By suggesting that Internet intermediaries have a responsibility to police the content of their advertisers and a duty to avoid the use of marks as keywords to identify logically related products, Playboy and its progeny threaten to chill a vast sector of informative speech, particularly (but not solely) in the Internet context. This chilling effect occurs both directly--by restricting the dissemination of truthful comparative advertising--and indirectly--by eliminating the primary source of revenue that has supported the development of sophisticated and accurate search engine technology*»[35].

---

[33] Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 984. Sul punto, M.C. BERNTSEN, *Knowledge and Misfeasance: Tiffany v. eBay and the Knowledge Requirement of Contributory Trademark Infringement*, in *16 B.U. J. Sci. & Tech. L.* 2010, 119. L'autore, poi, sottolinea che «*[t]his includes situations where the contributory infringer knew or should have known of the actual infringement, including cases of willful blindness. While this extension of Inwood has been most frequently applied to landlords and operators of flea markets or other attractions, it has also been extended to include website operators who facilitate others' infringement*». *Id.*, 119 s.

[34] La Corte ha sottolineato che «*Hard Rock [...] teach[es] us that when measuring and weighing a fact pattern in the contributory infringement context without the convenient "product" mold dealt with in Inwood Lab., we consider the extent of control exercised by the defendant over the third party's means of infringement. [...] Direct control and monitoring of the instrumentality used by a third party to infringe [the trademark] permits the expansion of Inwood Lab.'s "supplies a product" requirement for contributory infringement*». Si veda R.N. AGRESS, *Is There Ever a Reason to Know? A Comparison of the Contributory Liability "Knowledge" Standard for Websites Hosting Infringed Trademarked Content Versus Infringed Copyrighted Content*, cit., 203 s. Si veda, poi, F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, cit., 924 s.; B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, cit., 9.

[35] S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumers Search Costs on The Internet*, in *41 Hous. L. Rev.* 2004, 782 (777ss.).

Dopo avere analizzato le soluzioni offerte da giurisprudenza e dottrina statunitensi in merito all'uso del marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento fornito da un motore di ricerca, da parte del motore stesso o degli inserzionisti, occorre in questa sede domandarsi se, nel caso in cui sia configurabile un illecito contraffattivo diretto da parte degli inserzionisti, i fornitori del servizio possano essere ritenuti indirettamente responsabili[36].

In particolare occorre preliminarmente chiedersi se sia possibile applicabile l'*Inwood* test[37] – senza alterarne lo standard –, nel caso in cui un motore, offrendo un servizio di posizionamento a terzi inserzionisti che violino il marchio altrui, «*intentionally induces*[38] *another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it*

[36] In particolare occorre domandarsi se sia configurabile una *contributory liability*. Taluni hanno sostenuto, infatti, che «*the application and analysis of contributory infringement in keyword advertising are not certain and legitimate*». K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, cit., 174. Tal'altri, invece, hanno sostenuto che «*[s]earch engine operators are unlikely to be held responsible for vicarious trademark infringement when they allow advertisers to select keywords to trigger confusing advertisements. Vicarious trademark infringement requires a close connection between the infringer and the third party that is vicariously liable […]. Search engine operators have no 'apparent or actual partnership' with advertisers, nor do they have "authority to bind" advertisers "in transactions with third parties"*». S. KULK, *Search Engine Searching for Trouble?*, cit., 53 s.

[37] Il titolare del marchio, pertanto, dovrà provare che il motore di ricerca abbia intenzionalmente indotto l'inserzionista a violare il marchio altrui attraverso il suo servizio di pubblicità contestuale; ovvero abbia continuato a fornire il proprio servizio, pur avendo conoscenza o dovendo avere conoscenza dell'illiceità dell'attività dell'inserzionista. Si veda S. KULK, *Search Engine Searching for Trouble?*, cit., 52, «*[a] search engine operator can be liable under the contributory trademark infringement doctrine if he intentionally induces an advertiser to infringe a trademark, or continues to supply its advertising product to an advertiser of whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.*

The standard of contributory trademark infringement has been rarely applied to cases of keyword advertising. Also in general, it has been applied only rarely. The Second Circuit Court of Appeals [(Tiffany, Inc. v. eBay, Inc. 600 F.3d 93 (2010) (2nd Circuit Court of Appeals), 105)] has observed that "the limited case law leaves the law of contributory trademark infringement ill-defined"».

[38] «*It seems clear that at least some keyword advertisements advance consumer interests and do not infringe. But others, when paired with misleading ad content, may well confuse consumers. The question then becomes whether the advertisers alone should face legal responsibility for that infringement, or whether trademark holders should also have claims against the intermediaries that enabled their ads. Unlike patent and copyright law, the doctrine of contributory trademark infringement is narrowly drawn. It has traditionally been limited to cases of actual inducement to infringe or to cases in which the maker of a product continues to supply that product to one it knows is engaging in trademark infringement using that product. The goal of the doctrine is to permit the enforcement of counterfeiting law against those who made the counterfeit goods, and not merely against those who applied the labels. By contrast, contributory liability for the provision of a service is extremely rare in trademark law and requires that the defendant directly control and monitor the third party infringer. There is no affirmative duty to investigate or take precautions against infringement by a third party; liability arises only if a service provider has actual knowledge of infringement using a service under its direct control*». S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumers Search Costs on The Internet*, cit., 829.

knows or has reason to know is engaging in trademark infringement»[39]. Per quanto concerne, in particolare, il requisito di "*knowledge and control*", è necessario domandarsi se la posizione dei motori di ricerca sia assimilabile a quelle paradigmatiche di una società – operante anch'essa su Internet – che registri nomi a dominio, di cui al caso *Lockheed*[40], o a quella del titolare di un mercato dell'usato, di cui ai casi *Hard Rock Cafe*, tenendo in considerazione l'attività svolta[41], la modalità di guadagno[42], il fatto che il soggetto convenuto eserciti o meno controllo e monitoraggio sui contraffattori.

Da un esame delle pronunce giurisprudenziali sul tema – in particolare, con riferimento ai casi *GEICO*[43] e *Rosetta Stone*[44] – risulta evidente come gli organi decidenti abbiano alterato lo standard previsto dall'*Inwood* test e non siano giunti alle medesime conclusioni. In particolare, peraltro, si può affermare che un ruolo di primo piano nell'evoluzione della

[39] Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S, 854.

[40] Sebbene entrambi i soggetti operino su Internet, occorre, innanzitutto, rilevare che la Corte adita nel caso *Lockheed* avesse analizzato, quale elemento principale per risolvere la questione inerente alla responsabilità indiretta della convenuta, il rapporto tra quest'ultima e il contraffattore. Nella fattispecie l'organo decidente aveva sostenuto che il rapporto tra le due parti era terminato dopo la vendita dei nomi a dominio. Al contrario, è necessario sottolineare che la relazione tra Google e gli inserzionisti non termina con la vendita delle parole chiave.

È, poi, necessario considerare che la Corte Distrettuale della California, nel caso *Lockheed*, aveva ritenuto che la convenuta non avesse la possibilità di monitorare Internet (Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.supp., 962). Ciò non solo per l'enorme ammontare di informazioni su di esso contenute, ma anche per la stessa natura del servizio offerto da NSI, che non forniva «*actual storage and communications for infringing material*» (*Id.*). Diversamente, sebbene «*Google has argued that its role in the keyword-linking advertising practice is similar to the defendant in Lockheed as a "pure machine-linking function," which would not be a trademark use […] the ads are stored on the search engine's servers*». Sul punto, B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, cit., 11.

Sulla base di tali considerazione si deve ritenere che la posizione del motore di ricerca non sia assimilabile a quella della società convenuta nel caso in esame.

[41] Sia il titolare del mercato dell'usato del caso *Hard Rock Cafe*, sia Google forniscono lo spazio e i mezzi necessari alla violazione.

[42] Il titolare di un mercato dell'usato trae guadagno da quattro fonti: «*renting space to vendors, charging vendors reservation and storage fees for renting space on a month-to-month basis, collecting a seventy-five cent admission fee for shoppers, and selling concessions*» (si veda L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, cit., 1387); similmente, la principale fonte di guadagno di Google è determinata dal servizio "AdWords", di cui si è ampiamente parlato nei capitoli precedenti.

[43] GEICO v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700, 704 (E.D. Va. 2004).

[44] Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F. Supp. 2d 531, 546 (E.D. Va. 2010).

Nel già citato caso Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2001), poi, «*[i]n allowing Playboy's claim against Netscape to proceed, the Ninth Circuit decided not to choose between a direct and a contributory infringement theory, concluding "that defendants are either directly or contributorily liable" so that it "need not decide which. Although the court's reasoning remains a mystery, the decision left no doubt that, in the panel's view, the Lanham Act could reach parties that used trademarks, not as brands, but as classification tools for targeting advertisements whose content they did not control*». Si veda S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumers Search Costs on The Internet*, cit., 802 s.

materia trattata è svolto dalla pronuncia del Secondo Circuito nel caso *Tiffany*[45], a cui è stato fatto riferimento, come si vedrà, nel caso *Rosetta Stone*.

Per quanto riguarda il caso *GEICO*, l'attrice ha sostenuto che i convenuti – che avevano presentato una *motion to dismiss* – fossero *contributorially* e *vicariously liable* per l'uso del suo marchio come parola chiave per la visualizzazione di annunci sponsorizzati e nel testo degli stessi.

Nello specifico, GEICO ha, in primo luogo, sostenuto che le convenute avessero contribuito alle violazioni degli inserzionisti incoraggiando consapevolmente l'uso del suo marchio nel titolo e nel testo degli annunci e che, pertanto, la *contributory liability* fosse sorta «*when the advertisers themselves [... used] the GEICO marks by incorporating them into the advertisements, which [we]re likely to deceive customers into believing that the advertisers provide[d] accurate information about GEICO*»[46]. A parere della Corte adita le argomentazioni dell'attrice erano «*sufficient to state a claim for contributory trademark infringement*»[47].

Per quanto concerne la valutazione della sussistenza di una *contributory liability*, le convenute, da una parte, hanno sostenuto che la stessa non fosse configurabile, poiché la parte attrice non aveva dimostrato che le violazioni da parte degli inserzionisti fossero state da loro intenzionalmente indotte[48] o che avessero continuato a fornire loro i propri servizi, sebbene avessero "*actual*" o "*constructive knowledge*" delle violazioni. Dall'altra parte, «*GEICO [...] alleged that Overture encourage[d] advertisers to bid on trademarked words, and monitor[ed] and control[led] the allegedly infringing third-party advertisements*»[49]. Sebbene la convenuta avesse sostenuto che tali attività di monitoraggio e controllo fossero rivolte a prevenire e non ad incoraggiare le attività illecite, il solo fatto che tale soggetto

[45] Di cui si è parlato nei precedenti capitoli e di cui si parlerà in seguito per quanto concerne la responsabilità secondaria del mercato *on-line*.

[46] *Id*., 705.

[47] *Id*., negando, pertanto la *motion to dismiss for failure to state a claim* presentata da Google.

[48] Taluni, in dottrina, hanno suggerito che per la valutazione del requisito di *inducement*, le corti potrebbero potere analizzare tre questioni in tali fattispecie. In primo luogo, le corti dovrebbero chiedersi se Google, attraverso il servizio "AdWords", permettendo agli inserzionisti di pubblicare i propri annunci contestualmente ai risultati naturali, li induca a violare i diritti dei titolari dei marchi. In secondo luogo, dovrebbero chiedersi se il "Keyword Suggestion Tool" induca gli stessi a porre in essere un illecito contraffattivo. Terzo, le corti dovrebbero considerare se la categorizzazione e la presentazione dell'annuncio, nonché il contesto in cui lo stesso è pubblicato indichino un'intenzione ad indurre alla contraffazione. K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, cit., 176 s.

[49] *Id*.

svolgesse le stesse era di per sé sufficiente a ritenere che fosse ravvisabile una *actual* o *constructive knowledge*, richiesta per la configurabilità della *contributory liability*[50].

In merito, poi, alla configurabilità di una *vicarious liability*, Google ha sostenuto che l'attrice non avesse adeguatamente provato che gli inserzionisti avessero fatto "uso in commercio" del segno GEICO; Overture ha, invece, argomentato che l'attrice non avesse adeguatamente provato la sussistenza di una *principal-agent relationship*. A tale riguardo, GEICO ha, tuttavia, argomentato che una relazione di tale tipo sia solo un esempio di relazione che può portare ad una *vicarious liability* e che – citando il caso *Hard Rock Cafe* – tale forma di responsabilità può essere anche rilevata se il convenuto e il contraffattore «*exercise joint ownership and control over the infringing product*». Sul punto, l'attrice ha sottolineato che sia il motore di ricerca sia gli inserzionisti avessero possibilità di esercitare controllo sull'aspetto degli annunci[51].

Anche nel caso *Rosetta Stone*, la Corte Distrettuale della Virginia, per l'individuazione della *contributory liability*, ha applicato il test formulato dalla Corte Suprema nel caso *Inwood*. A tale riguardo la parte attrice aveva, in primo luogo, argomentato la rilevabilità del requisito dell'"*inducement of direct infringers*", sostenendo che «*the Query Suggestion Tool's function of generating suggested keywords for advertisers encourage[d] them to bid on brand names, which directly induces advertisers to infringe the Rosetta Stone Marks*». In secondo luogo, sarebbe stato, a parere della stessa Rosetta Stone, rilevabile il requisito del "*knowledge and control*". «*[B]y allowing counterfeiters to open AdWords accounts and to bid on the Rosetta Stone Marks, despite receiving notice of their counterfeit status*»,

---

[50] Si consideri, sul punto anche quanto sostenuto nel caso *Lockheed*.

[51] Sull'argomento K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, cit., 171 s.; L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, cit., 1381 ss.

Si veda, poi, il caso Google Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc., No. C 03-5340 JF (RS), 2007 WL 1159950, 1 (N.D. Cal. Apr. 18, 2007), in cui la convenuta ha agito in via riconvenzionale per *contributory infringement*, sostenendo che Google avesse indotto i suoi concorrenti ad acquistare parole chiave corrispondenti al marchio "American Blind" e si fosse rifiutata – nonostante fosse a conoscenza della illiceità dell'uso di tali marchi – di bloccare la pubblicazione degli annunci visualizzati in conseguenza della selezione, da parte degli utenti di Internet, del marchio in esame quale termine di ricerca.

A parere di Google, tuttavia, non era configurabile un uso di marchio – e dunque una responsabilità diretta, elemento essenziale per la configurabilità della responsabilità indiretta – poiché i suoi utenti avevano usato il marchio in esame allo scopo di visualizzare gli annunci contestuali ai risultati naturali di ricerca e non come indicazione di origine dei propri prodotti o servizi. La Corte ha, tuttavia, negato la *motion to dismiss* presentata da Google, sostenendo che «*American Blind [...] made sufficient allegations of direct infringement and dilution by Defendants' advertisers and contributory liability on the part of Defendants such that it does not appear "beyond doubt" that American Blind "can prove no set of facts in support of [its] claim[s] that would entitle [it] to relief"*». *Id.*, 2. Sull'argomento, K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, cit., 172.

infatti, «*Google is supplying a service to those it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement*»[52].

L'organo giudicante ha, tuttavia, sostenuto che «*no reasonable trier of fact could find that Google intentionally induce[d] or knowingly continue[d] to permit third party advertisers selling counterfeit Rosetta Stone products to use the Rosetta Stone Marks in their Sponsored Link titles and advertisement text*»[53].

Analizzando il primo requisito dell'*Inwood* test, la Corte ha sostenuto che «*the mere existence of a tool that assist[ed] advertisers in optimizing their advertisements d[id] not, in itself, indicate intent to induce infringement. […]Before the list of keyword ideas [wa]s provided to the advertisers, Google inform[ed] them that they [we]re responsible for the keywords selected and for ensuring that their use of the keywords does not violate any applicable laws*»[54].

Analizzando, poi, il secondo requisito dell'*Inwood* test, la Corte distrettuale ha sostenuto che «*there [wa]s no evidence that Google [supplied] a service to those it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement*»[55]. L'organo decidente ha, inoltre, fatto riferimento al caso *Tiffany*, in cui era stato sostenuto che «*[the] relationship with third parties' advertisements is insufficient to warrant a finding of contributory trademark infringement. Tiffany failed to demonstrate that eBay was supplying services to individuals who it knew sold counterfeit Tiffany goods*»[56]. Inoltre, eBay, convenuta nel caso Tiffany, non aveva una "*specific contemporary knowledge*"[57] in merito a quali liste di beni contraffacessero il marchio dell'attrice o avrebbero, in futuro, potuto violare i diritti della stessa: «*[l]ike Tiffany, Rosetta Stone failed to show that Google knew of the alleged infringing activity by its AdWords advertisers. There [wa]s little Google can do beyond expressly prohibiting advertisement for counterfeit goods, taking down those advertisements when it learn[ed] of their existence, and creating a team dedicated to fighting advertisements for counterfeit goods*»[58].

---

[52] *Id.*, 547.
[53] *Id.*, 546.
[54] *Id.*, 547 s.
[55] *Id.*, 548.
[56] Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F. Supp. 2d, 548.
[57] Si evince, pertanto – come meglio si vedrà esaminando il caso *Tiffany* – che una conoscenza generale non sia sufficiente per ritenere che il convenuto sia indirettamente responsabile della violazione; è, invece, necessaria una conoscenza specifica della violazione.
[58] *Id*.
Tuttavia, la Corte d'Appello per il Quarto Circuito, adita nel caso Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., No. 10-2007, 2012 WL 1155143, 6 (4th Cir. Apr. 9, 2012), ha ritenuto che le prove fossero sufficienti a negare il

2.2.2. Gestori dei mercati *on-line*

Nel già citato caso *Tiffany*[59], il Secondo Circuito, dopo essersi pronunciato in merito alla responsabilità diretta di eBay relativamente all'uso del marchio altrui sui siti web dei medesimi e come parola chiave nei servizi di posizionamento offerti dai motori di ricerca, si è pronunciato in merito alla configurabilità di una responsabilità indiretta, in particolare di un *contributory infringement*, per l'uso del marchio TIFFANY sulla sua piattaforma da parte dei suoi clienti.

2.2.2.1. "Knowledge and control"

La Corte adita ha applicato l'*Inwood* test, valutando, in particolare, la sussistenza del requisito di "*knowledge and control*" e ha ritenuto che «*the district court correctly granted judgment on this issue in favor of eBay*»[60]. A tale riguardo, ha sostenuto che la convenuta

---

giudizio sommario, richiesto, invece, da Google, al fine di verificare la sussistenza di una *contributory liability*.

Sull'argomento, K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, cit., 172 ss.; *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%Jurisprudence.pdf, 118.

[59] Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d, 93 (2d Cir. 2010), in cui l'attrice ha agito nei confronti di eBay non solo per responsabilità diretta, ma anche indiretta, asserendo che fosse responsabile per *contributory liability*, sulla base di quanto sostenuto dalla Corte Suprema nel caso *Inwood*. In particolare, l'attrice ha sostenuto la sussistenza del requisito "*knowledge and control*" («*Tiffany does not argue that eBay induced the sale of counterfeit Tiffany goods on its website -- the circumstances addressed by the first part of the Inwood test. It argues instead, under the second part of the Inwood test, that eBay continued to supply its services to the sellers of counterfeit Tiffany goods while knowing or having reason to know that such sellers were infringing Tiffany's mark*» *Id.*, 106. Come sottolineato da taluni, «*[b]ecause of the amount of information supplied to eBay, Tiffany claimed that eBay had "generalized knowledge" and ought to know that infringement was occurring on their website, and this "generalized knowledge" was sufficient to create a reason to know that infringement was in fact occurring on the website, thus making eBay liable for the infringing activities on their website*». J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: an Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering* Tiffany v. eBay, in *50 IDEA* 2009-2010, 142). La convenuta ha, invece, sostenuto l'inapplicabilità dell'*Inwood* test, argomentando che lo stesso potesse essere applicato solo ai produttori e ai fornitori. A tale riguardo, tuttavia, la Corte Distrettuale ha adottato il ragionamento operato dal Nono Circuito nel caso *Lockheed* per concludere che il test in questione potesse essere esteso ai *service provider* che abbiano esercitato un controllo sufficiente sui mezzi usati per porre in essere la condotta illecita (controllo esercitato, nella fattispecie, dalla convenuta).

[60] Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d, 103. In particolare, la Corte Distrettuale, sostenendo che «*[t]he evidence produced at trial demonstrated that eBay had generalized notice that some portion of the Tiffany goods sold on its website might be counterfeit*» (Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 507 (S.D.N.Y. 2008)), si era, in primo luogo, domandata «*whether eBay's generalized knowledge of trademark infringement on its website was sufficient to meet the 'knowledge or reason to know' prong of the Inwood test*» (*Id.*, 508). In secondo luogo aveva sottolineato che le corti fossero riluttanti a configurare un *contributory infringement* nei casi in cui vi fosse incertezza sull'entità o sulla natura della violazione (citando,

non avesse un grado di conoscenza sufficiente a configurare un *contributory infringement*, sottolineando che il fornitore di un servizio, nella fattispecie il gestore di un mercato *on-line*, debba avere una conoscenza specifica della violazione: «*a service provider must have more than a general knowledge or reason to know that its service is being used to sell counterfeit goods. Some contemporary knowledge of which particular listings are infringing or will in the future is necessary*»[61].

---

a tale riguardo, le parole espresse nel caso *Inwood* da White J., secondo il quale al convenuto non fosse «*require[d] [...] to refuse to sell to dealers who merely might pass off its goods*». Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S., 861). Pertanto l'organo giudicante aveva sostenuto che «*while eBay clearly possessed general knowledge as to counterfeiting on its website, such generalized knowledge is insufficient under the Inwood test to impose upon eBay an affirmative duty to remedy the problem*» (Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 508) e che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che eBay «*knew or had reason to know of specific instances of actual infringement*» (*Id.*, 510).

[61] *Id.*, 107.

Parte della dottrina ha osservato che «*[s]etting the bar too low creates an undue burden on eBay, effectively preventing eBay from providing a secondary market for Tiffany goods. However, setting the bar so high that Tiffany cannot realistically convey knowledge to eBay effectively resurrects the requirement that eBay commit misfeasance in order to be liable for contributory trademark infringement*». M.C. BERNTSEN, *Knowledge and Misfeasance: Tiffany v. eBay and the Knowledge Requirement of Contributory Trademark Infringement*, cit., 121.

Altra parte della dottrina ha sottolineato che, prima di tale caso, nessuna corte si fosse focalizzata sul livello di conoscenza, specifica o generale, che avrebbe portato alla responsabilità per violazione degli altrui diritti di marchio. Piuttosto le corti avevano preso in considerazione la totalità delle circostanze, quali la prevalenza delle attività illecite nel mercato, e si erano poi chieste se le stesse erano sufficienti a giustificare l'imposizione della responsabilità. Seguendo tale approccio, pertanto, si può affermare che, tradizionalmente, al fine di configurare un *contributory infringement*, fosse sufficiente un livello di conoscenza più prossimo ad una "*generalized knowledge*". Peraltro, «*[a] proper and careful reading of those decisions reveals that "generalized" knowledge, based on the prevalence of third-party infringing conduct and without knowledge of specific individual infringements, has always been considered a relevant part of the mix of information in determining whether a party has the requisite state of mind to be held contributorily liable for the infringing activity of third parties*». Sul punto, D.H. BERNSTEIN – M.R. POTENZA, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in The Online Marketplace*, cit., 2 e 7. A parere degli autori, tuttavia, «*by requiring knowledge of particular infringements, Tiffany introduced an artificial threshold into the standard for contributory trademark infringement liability that did not exist before. In doing so, Tiffany failed to take adequate account of the common law roots of contributory liability doctrine, which have always taken a more flexible approach and which recognize that "generalized" knowledge of prevalent tortious conduct by third parties, coupled with assistance to the third party, can, under the proper circumstances, be sufficient to trigger a duty to take "reasonable precautions" to prevent that conduct*». Inoltre, «*[…] the duty to take reasonable precautions should, as it has in the offline context, be triggered in the online marketplace context when an operator of an online marketplace has sufficient "generalized" knowledge of infringement so that it can "reasonably anticipate" that such conduct will continue to occur in the future. "Reasonable anticipation," […], does not require that the online marketplace have knowledge of "which particular listings are infringing," but rather may be satisfied by demonstrating "generalized" knowledge that infringement is widespread in the marketplace*». *Id.*, 2.

«*[T]he "reasonably anticipated" language is based on the "has reason to know" standard in tort law. Thus, under this test, trademark-infringing activity can be "reasonably anticipated" when a reasonable marketplace operator under like circumstances would have reason to know of infringing third-party conduct*». *Id.*, 18.

Per giungere a tale conclusione, il Secondo Circuito ha fatto riferimento a quanto sostenuto, relativamente all'applicazione dell'*Inwood* test e alle differenze tra *contributory trademark infringement* e *copyright law*, dalla Corte Suprema nel caso *Sony*[62]: «*[i]f Inwood's narrow standard for contributory trademark infringement governed here, [the plaintiffs'] claim of contributory infringement would merit little discussion. Sony certainly does not 'intentionally induce[]' its customers to make infringing uses of [the plaintiffs'] copyrights, nor does it supply its products to identified individuals known by it to be engaging in continuing infringement of [the plaintiffs'] copyrights*»[63]. Pertanto, a parere della Corte Suprema, il fatto che la convenuta sapesse che parte degli acquirenti dei suoi prodotti usasse gli stessi per violare il *copyright* di terzi non avrebbe costituito una base sufficiente per configurare una *contributory liability*. L'applicabilità dell'*Inwood* test avrebbe, invece, richiesto la conoscenza da parte di Sony di violazioni poste in essere da "*identified individual*".

Sulla base, allora, di tali considerazioni, l'organo decidente ha confermato quanto precedentemente sostenuto dalla Corte Distrettuale[64], evidenziando che l'attrice non aveva identificato in modo specifico le liste contenenti i beni contraffatti, ma si era limitata a dare

---

Gli autori sottolineano, poi, come «*[…] this more flexible standard is not only consistent with common law traditions, but also is supported by sound policy considerations. By requiring knowledge of specific infringing transactions, the standard espoused by the Second Circuit in Tiffany effectively: (a) eliminates the previously well-accepted standard that a party is contributorily liable if it has constructive knowledge of infringement and provides assistance to the infringer; and (b) reduces the test for contributory liability to an actual knowledge test. An actual knowledge requirement, in turn, reduces the incentives for online marketplace operators to ensure the legitimacy of transactions on their sites and results in a higher incidence of infringing and counterfeiting activity*». *Id.*, 2.

[62] Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984), in cui la convenuta Sony produceva e vendeva videoregistratori per uso domestico e le attrici avevano sostenuto la configurabilità di un gran numero di violazioni di copyright di diversi programmi televisivi posta in essere con l'uso dei prodotti medesimi, da parte dei telespettatori.

[63] *Id.*, 439 n.19.

[64] La Corte Distrettuale aveva sostenuto che «*[m]ere assertions and demand letters are insufficient to impute knowledge as to instances not specifically identified in such notices, particularly in cases where the activity at issue is not always infringing*». Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 511. La stessa Corte ha, poi, ritenuto che Tiffany fosse stata «*ambiguous as to the precise contours of its proposed "five-or-more" rule*» (*Id.*, 512) e ha sostenuto che il grado di conoscenza di eBay non fosse adeguato rispetto a quello previsto dall'*Inwood* test: «*[t]o be sure, the amount of counterfeit merchandise discovered in the Buying Programs is voluminous. Nonetheless, the Buying Programs simply put eBay on notice that, absent Tiffany's routine policing efforts via the VeRO program, a high percentage of the merchandise sold as Tiffany sterling was counterfeit. The Buying Programs also revealed that even when Tiffany totally refrained from participating in the VeRO Program, some quantity of the jewelry sold through eBay was, in fact, genuine [...]. This information was insufficient to require eBay to ban all Tiffany listings, particularly because Tiffany presented no evidence that eBay ever failed to remove a specific listing that had been reported to eBay [...]*». *Id.*, 512 s.

notizia ad eBay in merito alla presenza di liste che violavano i suoi diritti di marchio[65]. Inoltre, dopo essere venuta a conoscenza delle specifiche violazioni, eBay aveva rimosso le liste e sospeso i venditori[66].

2.2.2.2. **"Willful Blindness"**

La Corte d'Appello per il Secondo Circuito ha, poi, valutato la configurabilità del requisito di "*willful blindness*"[67], previsto nel caso *Hard Rock Cafe*. A tale riguardo ha sostenuto che sebbene eBay non ignorasse le attività illecite che venivano poste in essere attraverso la sua piattaforma, avesse provato a prevenirle attraverso la fornitura del servizio VeRO[68]. Inoltre, alla stessa convenuta non era imposto un dovere di cercare attivamente i beni potenzialmente lesivi dei diritti altrui, senza avere una conoscenza specifica degli stessi[69].

---

[65] È necessario, a tale proposito, rilevare come sia impossibile per eBay monitorare tutti gli usi di un determinato marchio da parte dei suoi utenti. Una attività di monitoraggio di questo tipo, infatti, avrebbe costi eccessivi e ridurrebbe la capacità di eBay di operare sul mercato. A parere di taluni, tuttavia, «*[t]he central point is not that courts should develop a rigid checklist of what precautions are reasonable, but that an appropriate standard must allow for a fact-intensive inquiry that does not limit liability to the knowledge of specific instances of infringing conduct. The trier of fact must be able to consider whether, under all the circumstances, general knowledge of widespread infringing conduct is sufficient to impose a duty to take further reasonable measures. If circumstances triggering a duty to take reasonable precautions are found to exist, the marketplace owners may discharge their duty by taking anti-counterfeiting measures commensurate with the scope of the problem. These may include electronic measures to filter out new listings or identify existing listings that are offering infringing goods, or other systems for identifying, suspending, and banning infringing users by IP address. The European Court of Justice has also identified the suspension of third-party infringers and the use of measures that make it easier to identify an online marketplace's customer-sellers as two examples of precautions that a court might, under appropriate circumstances, require an online marketplace to adopt*». D.H. BERNSTEIN – M.R. POTENZA, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in The Online Marketplace*, cit., 19.

[66] Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d, 109. È, ancora una volta, necessario sottolineare la centralità di tale pronuncia nello sviluppo della disciplina della *contributory trademark infringement*. Come da taluni sottolineato, infatti, «*[b]y requiring specific knowledge of infringing activity, rather than general awareness, the decision places the ultimate responsibility for policing the use of trademarks on the trademark owner*». K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, cit., 48.

[67] «*Tiffany argued that once it supplied eBay with evidence of counterfeit Tiffany jewelry commonly sold on the eBay website, eBay could have taken any number of steps to investigate and remedy the problem but chose not to take any action*». J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: an Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering* Tiffany v. eBay, cit., 143.

[68] Similmente, la Corte Distrettuale (Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 514 s.) ha, in primo luogo, sostenuto che eBay, al fine di combattere la contraffazione, avesse «*[i]nvested significant financial, technological, and personnel resources in developing tools*». In secondo luogo ha sottolineato che «*[w]illful blindness requires "more than mere negligence or mistake" and does not lie unless the defendant knew of a high probability of illegal conduct and purposefully contrived to avoid learning of it*» (*Id.*, 515).

[69] Una conoscenza generale delle violazioni degli altrui diritti di marchio non comporta, dunque, l'imposizione su gestore del mercato *on-line* di un dovere di rimediare attivamente a tali atti di contraffazione.

2.2.2.3. Conformità del caso Tiffany *al* Digital Millennium Copyright Act

Per concludere, occorre sottolineare come lo standard di responsabilità emergente dalla sentenza *Tiffany* sia in linea con quanto previsto dal *Digital Millennium Copyright Act* (*DMCA*)[70], che incoraggia lo sviluppo di Internet e, al contempo, fornisce «"*strong incentives for service providers*[71] *and copyright owners to cooperate to detect and deal with copyright infringements that take place in the digital networked environment" and offers service providers guidance on their direct, contributory and vicarious liability for the infringing actions of their customers*»[72].

Ai sensi del *DMCA*, infatti, è previsto un "*safe harbor*", che limita la responsabilità di tali soggetti «*for the "[i]information [r]esiding on [their] [s]ystems or [n]etworks at [the] [d]irection of [u]sers" based on three factors: knowledge, financial benefit, and expeditious removal*»[73].

Innanzitutto, affinché non operi la responsabilità, i *service provider* «*do[] not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing*»[74]; «*in the absence of such actual knowledge, [are] not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent*»[75]; «*upon obtaining such*

Come da taluni sottolineato, inoltre, al preciso fine di collaborare con i titolari dei diritti di marchio, eBay avrebbe disposto (spendendo 20 milioni di dollari all'anno) sistemi di controllo e procedure per la rilevazione e rimozione dei beni sospetti. Sul punto, K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, cit., 47. A parere dello stesso autore , poi, tale sentenza evidenzierebbe l'importanza di implementare proattivamente regole e procedure anti-contraffazione, asserendo che «*[i]f, when an online market has been notified of specific instances of infringing activity, it takes affirmative steps to eliminate such activity, then it will be immunized from liability for contributory infringement. Such evidence proved crucial to the court of appeals in Tiffany, as the court's finding that eBay was neither encouraging nor ignoring violations of trademark owners' rights was dispositive*».

[70] 17 U.S.C. §§ 512, 1201–05, 1301–32 (2010); 28 U.S.C. § 4001 (2010).

[71] Il *DMCA* (17 U.S.C. § 512(k)(1)(A-B)) definisce l'*ISP* come «*an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user's choosing, without modification to the content of the material as sent or received*» o «*a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor*». A parere di taluni «*[t]his broad definition has been held to include auction sites, thus apparently insulating them from secondary liability for copyright infringement*». Si veda Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf, 10.

[72] F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, cit., 927.

[73] *Id.*, 928. E si veda 17 U.S.C. § 512(c)(1).

[74] *Id.*, § 512 (c)(1)(A)(i).

[75] *Id.*, § 512 (c)(1)(A)(ii).

knowledge or awareness, act[] expeditiously to remove, or disable access to, the material»[76].

In secondo luogo, i *SP* non dovranno ricevere un beneficio economico che sia direttamente riferibile all'attività illecita, nel caso cui tali soggetti abbiano il diritto e la possibilità di controllare l'attività stessa[77].

Infine, qualora ai *provider* sia dato propriamente avviso[78] della presunta violazione da parte del titolare dei diritti di *copyright*, dovranno «*respond[] expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity*»[79].

Nello specifico, il *DMCA* prevede l'attuazione di procedure di "*notice-and-takedown*"[80] che permettano ai titolari di *copyright* di avvisare gli *on-line service provider* della presenza di contenuti ritenuti illeciti sui propri sistemi. Dopo avere ricevuto tale avviso, il *provider* è tenuto a bloccare o rimuovere il contenuto in questione[81].

---

[76] *Id.*, § 512 (c)(1)(A)(iii).

[77] *Id.*, § 512 (c)(1)(B): «*do[] not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity*».

[78] A riguardo si veda *Id.*, § 512 (c)(3).

[79] *Id.*, § 512 (c)(1)(C).

[80] Procedura che si deve ritenere implementata da eBay, convenuta nel caso *Tiffany*, come sostenuto anche dalla Corte Distrettuale della California nel caso Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001).

[81] *Id.* § 512(c)(2)–(3). Il particolare il §512 (c)(3) precisa che l'avviso debba indicare specificamente il contenuto che si ritiene violi il diritto e debba essere sufficientemente preciso da permettere al *provider* di individuare il materiale stesso: «*(A) To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following: (i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.*

(ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site. (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material. (iv) Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted. (v) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. (vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

(B) (i) Subject to clause (ii), a notification from a copyright owner or from a person authorized to act on behalf of the copyright owner that fails to comply substantially with the provisions of subparagraph (A) shall not be considered under paragraph (1)(A) in determining whether a service provider has actual knowledge or is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent. (ii) In a case in which the notification that is provided to the service provider's designated agent fails to comply substantially with all the provisions of subparagraph (A) but substantially complies with clauses (ii), (iii), and (iv) of

Inoltre, l'*on-line service provider* deve aver adottato misure tecniche standard che permettano di identificare e proteggere i contenuti protetti[82]. Tuttavia tale soggetto non è tenuto a «*monitor[e] its service or affirmatively seek[] facts indicating infringing activity, except to the extent consistent with a standard technical measure complying with the provisions of subsection (i)*»; inoltre a «*gain[] access to, remov[e] or disabl[e] access to material in cases in which such conduct is prohibited by the law*»[83].

Affinché siano applicabili, infine, i limiti alla responsabilità, i provider dovranno adottare, implementare e informare gli utenti relativamente alla linea di *policy* concernente l'estinzione della fornitura dei propri servizi agli utenti che abbiano ripetutamente violato il *copyright* altrui[84].

Pertanto, gli *on-line service provider* che rispettino i requisiti sopra menzionati potranno avvalersi di tale "*safe harbor*" e non graverà su di loro un "*duty to act*", a meno che tali soggetti non abbiano fallito nello scoraggiare i propri utenti dal porre in essere le violazioni stesse, abbiano "*actual knowledge*" della presenza di materiale illecito e non lo rimuovano[85].

3. Il contesto europeo prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2000/31/CE

Dopo avere analizzato le soluzioni alla difficile questione della responsabilità indiretta dei *provider*[86] proposte dalla giurisprudenza statunitense, ci si deve domandare come la stessa

---

subparagraph (A), clause (i) of this subparagraph applies only if the service provider promptly attempts to contact the person making the notification or takes other reasonable steps to assist in the receipt of notification that substantially complies with all the provisions of subparagraph (A)».

[82] *Id.* § 512(I)(1)(B).

[83] *Id.* § 512(m).

[84] 17 U.S.C. § 512(i)(1)(A), «*The limitations on liability established by this section shall apply to a service provider only if the service provider (A) has adopted and reasonably implemented, and informs subscribers and account holders of the service provider's system or network of, a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers and account holders of the service provider's system or network who are repeat infringers*».

[85] Sull'argomento, K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, cit., 48 ss.; F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, cit., 927 ss.

[86] Al fine di analizzare la questione attinente alla responsabilità secondaria dei *provider* è, in via preliminare, necessario indicare quali siano i soggetti interessati ed i ruoli da loro svolti nei processi di trasmissione e diffusione delle informazioni sulla Rete.

Tradizionalmente si è soliti distinguere tra *content*, *access* e *host provider*.

sia stata affrontata in Europa nel sistema di *common law* del Regno Unito e nei sistemi di *civil law* di Italia, Francia e Germania. A tale scopo, si pone necessario dividere la trattazione in due parti: una relativa al periodo antecedente all'entrata in vigore della direttiva 2000/31 e alla successiva interpretazione della Corte di Giustizia UE, nel quale le corti adite hanno dovuto adattare le norme nazionali, dettate in tema di responsabilità extracontrattuale, al nuovo contesto; una seconda parte, poi, inerente a tali cambiamenti, che si sono integratati con – e hanno mutato – il tessuto stesso delle norme vigenti in materia di responsabilità extracontrattuale.

In via preliminare, occorre affermare che tale disciplina rappresenta, tanto per i sistemi di *civil law*, quanto per quelli di *common law*, un istituto in continua evoluzione, estremamente connesso alle trasformazioni del tessuto economico e sociale [87]: la rivoluzione industriale – con l'automatizzazione dei processi di produzione e, dunque, l'aumento della stessa –, prima, e quella tecnologica, poi, hanno comportato, infatti, un forte aumento del numero delle possibilità di arrecare danno ai terzi.

E bisogna rilevare come a causa dell'elevata potenzialità dannosa degli illeciti commessi a mezzo Internet, della difficoltà di individuazione del responsabile dell'illecito, nonché del rischio di una dimensione quantitativamente rilevante degli stessi, si ripropone la più generale questione del bilanciamento tra l'esigenza di ancorare il giudizio di responsabilità all'accertamento di una colpa dell'autore dell'illecito e quella di evitare che il danno subito rimanga privo di risarcimento per la mancata individuazione di un responsabile. Pertanto, «[l]a più recente evoluzione nel campo della responsabilità civile, in ambito non solo italiano ma europeo, testimonia la scelta di superare il tradizionale principio in base al quale "non vi è responsabilità senza colpa"»[88].

Il *content provider* fornisce direttamente il materiale da diffondere in Rete. Qualora tale materiale comporti detrimento ai diritti altrui, sarà direttamente responsabile.

L'*access provider* mette, invece, gli utenti in condizione di accedere al *Web*.

L'*host provider*, infine, offre[86] uno spazio sul proprio disco rigido al fine di memorizzare e trasmettere il materiale di terzi (ad esempio, un sito web).

[87] Laddove si operi un'approfondita analisi diacronica del tema, sarà possibile rilevare come il processo di sviluppo del sistema della responsabilità civile sia avanzato parallelamente al passaggio da un'economia rurale ad una industriale. Sul punto, G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, Giappichelli, Torino, 2002, 14. Lo stesso autore sottolinea come, per un lungo periodo di tempo, la responsabilità extracontrattuale abbia vissuto un ruolo subalterno alla responsabilità contrattuale e al diritto penale (basti pensare, per quanto riguarda il rapporto con quest'ultimo, alla terminologia utilizzata nel nostro sistema, che parla di "fatti illeciti", nel sistema francese, che parla di "*responsabilité delictuelle*" e nei sistemi di *common law*, in cui si parla di "*tort*"), subendo, poi, uno sganciamento dagli stessi e divenendo autonoma. *Id.*, 16 s.

[88] Il sistema giuridico della responsabilità si caratterizza, cioè, per una pluralità di criteri di imputazione posti tutti sullo stesso piano. Conseguenza rilevante della natura "policentrica" di tale sistema è che i criteri di

3.1. La situazione in Italia

Nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità extracontrattuale[89] è regolata agli artt. 2043-2059 c.c.

In conformità alla tradizione codicistica francese e, prima ancora, a quella giusnaturalista, l'art. 2043 c.c. sancisce, in termini generali[90], che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire[91] il danno».

Da tale norma – letta congiuntamente al successivo art. 2046 cc., che prevede che «[n]on risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa»[92] – è possibile dedurre che, di regola, dalla creazione di un danno da parte del danneggiante sorge, in capo a tale soggetto, un'obbligazione di risarcimento nei confronti del danneggiato, qualora concorrano i seguenti presupposti oggettivi e soggettivi: il fatto illecito, il danno, il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, il dolo o la colpa del danneggiante.

---

imputazione diversi da quello tradizionale della colpa, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043, (artt. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 c.c.) perdono il loro carattere di eccezionalità, rendendo possibile la loro applicazione analogica ad altre fattispecie dannose. L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, in *Dir. Inf.* 2000, 831 e, in particolare, nota 12.

Bisogna rilevare come un'impostazione di tale tipo comporti un aumento delle fattispecie in cui il giudizio di responsabilità viene effettuato a prescindere dall'accertamento di una colpa ed è basato, piuttosto, sull'accertamento di stringenti presunzioni di responsabilità gravanti su quei soggetti che, per loro posizione nei confronti della cosa o della attività produttiva del danno, sono ritenuti meglio in grado di prevenire il rischio o, addirittura, di sopportarlo. *Id.*, 832.

[89] Definita anche responsabilità "aquiliana" (secondo la terminologia di derivazione romanistica, con riferimento alla *Lex Aquilia de damno*) e in contrapposizione alla responsabilità contrattuale.

[90] «Le formule degli Autori hanno finito per convergere verso alcune locuzioni apparentemente scolorite e generali: l'art. 2043 è una "clausola generale" di responsabilità. Tale clausola è destinata ad intervenire a seguito di una fattispecie doppiamente complessa. Da un lato occorre valutare la condotta censurata (colpa e causalità). Dall'altro bisogna apprezzare gli interessi antagonisti in campo (danno e ingiustizia)». P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 1998, 196.

[91] Di regola, è previsto il risarcimento del danno patrimoniale, che riguarda la lesione di un bene o, nel caso di danno alla persona, la diminuzione dei vantaggi e utilità che egli trae da sé, purché questi siano suscettibili di valutazione economica.

Come eccezione, è previsto quello del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)

[92] Sarà, dunque, configurabile una responsabilità solo nel caso in cui il soggetto agente sia imputabile, cioè capace di intendere e di volere. Parallelamente all'art. 2046 c.c., si veda anche l'art. 85 c.p. e i successivi artt. 88, 95 e 97, i quali precisano le circostanze atte ad escludere tale capacità. Diversamente, in sede civile, la capacità di intendere e di volere andrà valutata caso per caso.

3.1.1. Presupposti oggettivi

Il fatto[93] è ciò che cagiona il danno e, di solito, consiste in un comportamento dell'uomo. Tale condotta del danneggiante può essere commissiva od omissiva. Nel primo caso, consisterà in un *facere*; nel secondo caso, in un *non facere* e sarà rilevante se l'atto era richiesto da una norma[94].

Perché sia configurabile una responsabilità in capo al soggetto agente, il fatto dovrà, inoltre, essere illecito. Se talvolta la legge indica espressamente l'illiceità di un fatto[95], in generale bisogna rilevare come il nostro ordinamento – così come, ad esempio, quello francese – si fondi sul principio dell'"atipicità dell'illecito".

L'art. 2043 c.c., infatti, prevede che l'obbligazione di risarcire il danno gravi sul soggetto che abbia commesso un «qualunque fatto doloso o colposo», che abbia cagionato «un danno ingiusto». In tal senso, l'atto del soggetto agente dovrà consistere in una condotta "antigiuridica"[96] e dovrà essere tale da cagionare non una qualsiasi lesione degli altrui interessi, ma un danno che sia qualificabile come "ingiusto".

Quest'ultimo elemento – lasciato volutamente indefinito da parte del legislatore –, si caratterizza per essere suscettibile di subire nel tempo una continua evoluzione ed è stato, per tale motivo, oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, attraverso un giudizio comparativo degli interessi in gioco: il danno si qualificherà ingiusto ogniqualvolta la posizione del danneggiato appaia preminente rispetto a quella di chi causa danni.

Se, infatti, inizialmente veniva qualificato come "ingiusto" solo quel danno che derivava dalla lesione di diritti soggettivi assoluti[97], a partire dagli anni '70 la giurisprudenza ha

---

[93] Come da più parti rilevato, la norma avrebbe dovuto, più correttamente, parlare di "atto" illecito, quale atto che provochi danni a terzi e crei un'obbligazione di risarcimento.

[94] In tale caso, come da taluni sottolineato, all'art. 2043 è riservata una funzione sussidiaria: al fine di potersi applicare l'articolo in esame, dovrà, cioè, sussistere una norma primaria intesa a pretendere coattivamente una attività positiva del soggetto. Sul punto G. ALPA, *Manuale di Diritto privato*, CEDAM, Padova, 2011, 816.

[95] Si veda, ad esempio, l'art. 2600 c.1 c.c., che prevede che sia tenuto al risarcimento dei danni il soggetto che ponga in essere atti di concorrenza sleale.

[96] Cioè contrario alla legge. È tale un atto che viola una norma giuridica, ledendo, dunque, gli interessi da essa protetti e meritevoli di tutela risarcitoria. Ai sensi dell'art. 2043 c.c. è responsabile colui che viola il dovere generale di non ledere gli altri (*neminem laedere*). «L'obbligo del *neminem laedere* si qualifica così come una sintesi verbale, o meglio una sintesi terminologica, per designare, in realtà, il complesso delle figure di lesione che, sole, danno luogo al sorgere della responsabilità extracontrattuale». P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, cit., 202 s.
Per una trattazione più approfondita in tema di ingiustizia del danno si veda *Id.*, 193 ss.

[97] In quanto tutelati *erga omnes* da norme primarie (ad esempio, proprietà, nome e immagine).

iniziato ad ammettere la risarcibilità dei danni ai diritti di credito[98] e poi, ancora, a situazioni di fatto protette dall'ordinamento giuridico e a interessi legittimi[99].

Altro presupposto che deve essere valutato perché sia configurabile la responsabilità extracontrattuale è, poi, il nesso di causalità tra fatto e danno. È, cioè, necessario verificare che la causa dell'evento lesivo prodotto in capo al danneggiato sia la condotta del soggetto agente.

Da un punto di vista naturalistico, possono essere ritenute "causa" di un determinato evento tutte quelle condotte che costituiscano la *condicio sine qua non* del verificarsi dell'evento. Al fine di valutare la sussistenza di un nesso di causalità materiale, dunque, sarà necessario valutare se l'evento si sarebbe verificato anche in assenza di una determinata condotta.

Tra le condotte che sono collegate ad un determinato evento dannoso da un nesso di causalità materiale, poi, è necessario selezionare quelle che costituiscano una "causa giuridicamente rilevante"[100]. A questo scopo, la giurisprudenza[101] fa ricorso al criterio della c.d. "causalità adeguata", secondo il quale una condotta si considera causa, in senso giuridico, di un evento, qualora, a partire da un giudizio *ex ante*, l'evento in esame ne risultava la conseguenza oggettivamente prevedibile ed evitabile[102].

3.1.2. Presupposti soggettivi

Il primo elemento soggettivo previsto dall'art. 2043 c.c. è il dolo, che sarà ravvisabile nel caso in cui il comportamento sia intenzionale, laddove, quindi, il soggetto agente avesse l'intenzione di arrecare danni ad altri[103].

---

[98] Il danno dovrà, però, essere inevitabile e irreparabile.

[99] Perché, poi, il danno possa essere qualificato come ingiusto, è necessario che lo stesso non sia cagionato "nell'esercizio di un diritto" (il danno causato nell'esercizio di un diritto, invece, non è risarcibile, «*qui suo iure utitur neminem laedit*») o nell'"adempimento di un dovere", che sia imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità (art. 51 c. 1 c.p.). Ancora, ai sensi degli art. 2044 e 2045 c.c., è esclusa l'ingiustizia del danno (e dunque la risarcibilità del medesimo) rispettivamente nel caso di legittima difesa e di stato di necessità.

[100] In altri termini una causa che sia immediata e diretta, escludendosi la responsabilità «per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato sostanzialmente esposto comunque». P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007, 141. Si veda, inoltre, Cass. civ., 17/07/1939.

[101] Si veda Cass., S.U., 11 gennaio 2008, nn. 576, 579, 582, 583, 584; Cass. 26 luglio 2012, n. 13214.

[102] Dunque, se la condotta è astrattamente adeguata a cagionare il danno.

[103] Non è necessario che l'autore ponga in essere quella determinata condotta proprio al fine di produrre l'evento dannoso (dolo diretto), ma è sufficiente che l'autore, pur non agendo al fine specifico di realizzare l'evento dannoso, si sia rappresentato il suo verificarsi come possibile conseguenza della sua condotta e ne abbia accettato il relativo rischio (dolo eventuale). Sul punto, A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di*

Per quando riguarda, poi, il secondo elemento soggettivo – previsto al fine di favorire l'iniziativa privata –, la giurisprudenza ha chiarito che per colpa[104] si debba intendere qualsiasi forma di negligenza[105], imprudenza[106], imperizia[107], ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline[108], poste in essere da parte del danneggiante nel compimento dell'atto da cui è derivato il danno.

In negativo, è possibile affermare che il danneggiante risponde per non aver improntato la propria condotta all'uso di quella cura e di quelle cautele che ciascuno è tenuto ad adottare negli ordinari rapporti della vita[109]. Al soggetto agente si richiede, cioè, di usare la normale diligenza[110] e sarà ravvisabile la colpa, qualora risulti che un individuo dotato di diligenza media si sarebbe comportato diversamente, non creando il danno, prevedendolo e prevenendolo.

L'onere di provare [111] la colpa (o il dolo) del danneggiante grava sul soggetto danneggiato[112].

3.1.3. La responsabilità oggettiva

Sebbene l'art. 2043 c.c., conformemente alla tradizione, fondi, in termini generali, la disciplina della responsabilità extracontrattuale sulla colpevolezza, tale norma viene integrata dalla previsione di varie ipotesi di responsabilità oggettiva, senza colpa.

Diritto privato, Giuffrè, Milano, 2013, 869. Più diffusamente, si veda, poi, P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, cit., 128 ss.

[104] In particolare, si può distinguere tra colpa soggettiva e oggettiva. La prima, qualora si tenga conto delle circostanze personali dell'agente nel momento di creazione del pericolo; la seconda, ove risulti dalla semplice violazione di una norma.

Potrà, infine, essere ravvisabile la colpa della vittima, che varrà ad escludere o ridurre il danno da risarcire.

[105] La negligenza consiste nella mancanza dell'attenzione richiesta.

[106] L'imprudenza consiste nella mancanza delle necessarie misure di cautela.

[107] L'imperizia consiste nell'inosservanza delle regole tecniche di una determinata attività.

[108] Art. 43 c. 1 c.p.

[109] Si veda, sul punto, Cass. n.3462/1972.

[110] La diligenza del *bonus pater familias* di cui all'art. 1176 c.c., cioè dell'uomo coscienzioso, accorto e preparato (dovendosi anche tenere conto della professionalità richiesta per lo svolgimento di talune attività). Pertanto, nel nostro ordinamento, al fine di stabilire se sia configurabile una responsabilità extracontrattuale, dovrà essere ravvisata una colpa media (la colpa grave ha, invece, rilievo autonomo in casi eccezionali).

[111] In applicazione del principio generale dettato dall'art. 2697 c.c.

[112] Al fine di proteggere quest'ultimo, tuttavia, il codice civile prevede alcune ipotesi in cui l'onere della prova è accollato al danneggiante. Si presume la colpa del danneggiante nei casi previsti agli artt. 2047 (danno cagionato dall'incapace), 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) e 2054 commi 1, 2, 3 (circolazione dei veicoli).

Sull'argomento, G. ALPA, *Manuale di Diritto privato*, cit., 813 ss.; P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, cit., 71 ss.

A partire dalla Rivoluzione Industriale – che ha modificato profondamente la realtà sociale, economica e produttiva, creando nuove situazioni di pericolo –, infatti, si è reso necessario integrare un sistema giuridico incentrato sulla regola generale del *neminem laedere* con norme che addossassero specificamente la responsabilità di determinati eventi a soggetti maggiormente indicati a predisporre misure idonee ad evitare il danno e a risarcire lo stesso[113].

Attualmente il Codice disciplina tali fattispecie agli artt. 2049, 2050, 2051, 2052[114], 2053[115], 2054 commi 3[116] e 4[117] c.c.

In particolare, appaiono interessanti, ai fini dell'analisi inerente alla posizione dei *provider* che ci accingiamo ad affrontare, le norme contenute negli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c.

Ai sensi dell'art. 2049 c.c., «[i] padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». In questo caso la responsabilità è indipendente da colpa, non potendo, in tali casi, essere configurata una *culpa in vigilando* – poiché nella moderna e complessa organizzazione industriale non può essere pretesa una sorveglianza capillare, minuta e continua degli atti dei propri dipendenti –, né una culpa *in eligendo* – poiché qualsiasi dipendente, anche il migliore, è soggetto a commettere errori. «In sostanza l'imprenditore si assume il fardello dei rischi tipici che possono discendere, in termini di incidenti, dalle incombenze che affida ai propri dipendenti. D'altronde l'imprenditore è qui il soggetto che si trova nella posizione migliore per prevenire il danno, adottando misure di sicurezza, ed è anche il soggetto che si trova nella posizione migliore per assicurarsi contro il costo degli incidenti recati dalle sue attività d'impresa. Inoltre è ormai ovvio come addossare a titolo

---

[113] «La giustificazione di questa responsabilità è collegata con la teoria economica della distribuzione dei costi e profitti, quale condizione determinante le scelte di produzione. […] [O]ve il sistema giuridico non attribuisca all'imprenditore il costo del rischio che egli crea, può accadere che i metodi di produzione, imprese marginali o settori marginali d'impresa siano attivi dal punto di vista del singolo imprenditore, mentre dal punto di vista sociale siano passivi, distruggendo un valore maggiore di quello che producono, e si mantengano in vita in quanto una parte del loro passivo sociale (e cioè il costo del rischio da esse introdotto nella società) venga pagato dal pubblico.

Il fenomeno non è irrilevante perché […] nella società industriale sono frequenti le attività rischiose e tuttavia consentite». Si veda, P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, cit., 131 s.

[114] Che prevede la responsabilità, gravante sul proprietario o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, per il danno causato da animali, salvo che venga fornita la prova del caso fortuito.

[115] Che disciplina la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione nel caso in cui dalla loro rovina derivi un danno a terzi. Per liberarsi da tale responsabilità tale soggetto è tenuto a provare che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

[116] Che disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni cagionati da un conducente.

[117] Che disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

oggettivo il costo di tali incidenti in capo al datore di lavoro costituisca per lui un incentivo a non sottovalutare i rischi che gravano sui terzi»[118].

L'art. 2050 c.c. dispone, poi, che «[c]hiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa[119], per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno»[120].

Allo scopo di applicare correttamente la disposizione in esame è, in primo luogo, essenziale individuare cosa debba intendersi per attività pericolosa. Qualsiasi attività[121], infatti, è astrattamente idonea a causare danni agli altri. Tuttavia, si deve ritenere che possano essere qualificate "pericolose" ai sensi dell'art. 2050 solo quelle attività che siano idonee ad innalzare il livello medio del rischio: proprio in tale maggior rischiosità dell'attività in questione dovrà ravvisarsi la ragione giustificativa del regime di responsabilità aggravata previsto[122].

Per comprendere, poi, cosa si debba intendere per «misure idonee ad evitare il danno», si ritiene che, sulla base di una regola di buon senso, «si debba avere riguardo al progresso

---

[118] P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 979.

[119] «Perché il danno sia riconducibile all'attività pericolosa occorre che vi sia causalmente riconnesso». In tal senso, gli interpreti sono giunti ad affermare che la norma riguardi «i sinistri connessi alla natura peculiare dell'attività svolta, con l'esclusione di quelli che non si pongono in rapporto immediato col carattere rischioso dell'attività stessa. […] Nella specie, il nesso causale non deve essere provato, però, in relazione ad una specifica azione od omissione dell'esercente; basta che esso sussista in relazione al generico esercizio dell'attività svolta». P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1033.

[120] In tal senso, a parere di taluni la portata di questa norma andrebbe «oltre l'inversione dell'onere della prova: poiché essa non considera sufficiente la prova di aver adottato le misure ragionevolmente imposte dalla diligenza, ma richiede la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza offerte dalla tecnica e che il senno dei poi indica come idonee ad evitare il danno, indipendentemente dalla loro ragionevolezza, questa norma dispone una responsabilità per qualsiasi danno oggettivamente evitabile allo stato attuale della tecnica». P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, cit., 136 s. Si veda, inoltre, Cass., 29 aprile 1991, n. 4710.

[121] Come sottolineato da autorevole dottrina, le "attività" di cui all'art. 2050 c.c. sono quelle «destinate ad esplicarsi attraverso una serie continua e coordinata di atti», dovendosi, pertanto, fare prevalentemente riferimento alle attività d'impresa (attività dalla quale prescinde, però, la giurisprudenza), continuative ed organizzate, con l'esclusione di quegli atti pericolosi che siano isolati. Questi ultimi «rientrano piuttosto nelle ipotesi di imprudenza riconducibili nell'alveo del 2043». P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1016.

[122] Sul punto P. GALLO, *Diritto Privato*, Giappichelli, Torino, 2006, 719 s. L'autore sottolinea, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, tale norma può trovare applicazione con riferimento a qualsiasi attività che sia in qualche modo rischiosa o pericolosa.

A parere, poi, di altra dottrina, un'attività è definita pericolosa «quando statisticamente cagiona molti incidenti e quando minaccia di cagionarne di molto gravi». Sul punto P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1019.

tecnico e scientifico presente al momento in cui l'attività ha prodotto il danno, commisurando il costo degli interventi preventivi alla gravità del pericolo»[123].

L'art. 2051, infine, prevede che «[c]iascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Ai sensi di tale norma, custode è chi ha la disponibilità non solo materiale, ma giuridica ed è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa[124]. Tale soggetto «risponde dei danni derivanti dal "dinamismo interno connaturato alla cosa", non essendo necessario che si tratti di cosa "pericolosa"»[125]. Pertanto, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è una responsabilità per i danni cagionati dalla cosa, non dall'attività umana (per la quale si risponde, invece, ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 c.c.).

In tale caso il custode è responsabile, salvo la prova "positiva" del caso fortuito[126].

3.1.4. Concorso di responsabilità

Per concludere, ai sensi dell'art. 2055 c. 1 c.c. «[s]e il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno».

Perché sorga una responsabilità solidale in capo ai danneggianti, tale articolo richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone. Pertanto le condotte lesive potranno essere tra loro autonome e diversi potranno essere i titoli di responsabilità di ciascun soggetto agente, «atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate»[127]. Nel caso in cui, invece, la condotta illecita sia comune, il

---

[123] *Id.*, 1035.

[124] Secondo taluni in dottrina, la responsabilità non si fonderebbe tanto sul controllo effettivo del bene, ma sulla titolarità, o meglio, sull'uso e sullo sfruttamento economico della cosa stessa: in tal senso, dunque, chi trae vantaggio dal bene dovrebbe rispondere degli inconvenienti che ne derivano ai terzi. P. GALLO, *Diritto Privato*, cit., 720. Altra dottrina sottolinea come, nell'opinione della Suprema Corte (che costituirebbe, peraltro, una perfetta applicazione dei criteri dell'analisi economica del diritto), la funzione dell'articolo in esame sia quella di «imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa». P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1050.

[125] P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1038 s.

[126] Bisogna sottolineare come vi siano due diverse concezioni di caso fortuito: una soggettiva e una oggettiva. In base alla prima, ai fini della prova liberatoria è sufficiente dimostrare l'assenza di colpa; in base a quella oggettiva si richiede, invece, la prova della circostanza esterna alle possibilità di controllo del custode. La giurisprudenza ha optato per questa seconda, più rigorosa, concezione di caso fortuito. P. GALLO, *Diritto Privato*, cit., 721. Sulla base di tale impostazione, la causa ignota resta a carico del custode; tuttavia, la prova potrà essere desunta dal giudice alla luce delle risultanze processuali. P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, cit., 1058.

[127] http://www.altalex.com/index.php?idnot=47045&idstr=20.

concorso potrà consistere anche semplicemente nel partecipare all'elaborazione del piano, o nell'istigare a commettere l'illecito[128].

3.1.5. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet

Per quanto concerne il contesto italiano, è necessario sottolineare come, prima delle importanti evoluzioni apportate dalla direttiva 2000/31 e dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso *AdWords*, la giurisprudenza nazionale, a quanto ci consta, non sia mai stata chiamata a pronunciarsi relativamente alla responsabilità civile di un *ISP* per la violazione degli altrui diritti di marchio da parte di un terzo nell'ambito di un servizio di posizionamento offerto da un motore di ricerca, ad esempio Google, o sulla piattaforma di un mercato *on-line*, ad esempio eBay. Come si vedrà, tuttavia, gli organi giudicanti sono stati chiamati a decidere sulla responsabilità degli intermediari *on-line* (offrenti servizi diversi da quelli di motori di ricerca e gestori di mercati *on-line*), tra gli altri motivi, per la violazione dell'altrui diritto d'autore, per diffamazione e, da ultimo, per l'uso non autorizzato del marchio altrui come nome a dominio.
Allo scopo di meglio comprendere il contesto italiano si procederà, in primo luogo, ad una analisi delle principali opinioni della dottrina; in secondo luogo, si procederà ad un esame di quanto sostenuto dalla giurisprudenza.

3.1.5.1. Il contributo della dottrina

Allo scopo di evitare il mancato ottenimento, da parte della vittima (e tra altre, si può pensare, anche il titolare del marchio), del risarcimento per il pregiudizio subito, la dottrina ha inizialmente suggerito di imputare al *service provider* la responsabilità a titolo oggettivo per gli illeciti derivanti dal materiale immesso dai suoi utenti, anche laddove tale soggetto non avesse contribuito in alcun modo alla formazione dei dati dal punto di vista contenutistico.
Con riferimento agli esaminati criteri di imputazione propri della disciplina italiana sul tema, ci si è, innanzitutto, domandati se potesse trovare applicazione l'art. 2049 c.c., sulla responsabilità dei "padroni e committenti". Tale soluzione è, però, apparsa insostenibile,

[128] Per una più approfondita trattazione in tema di responsabilità extracontrattuale si veda A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*, cit., 857 ss.; G. ALPA, *Manuale di Diritto privato*, cit., 803 ss.; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, cit., 109 ss.; P. GALLO, *Diritto Privato*, cit., 678 ss.; P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, cit., 1 ss.

non ricorrendo, nel caso di specie, il rapporto di presupposizione tra l'autore materiale del danno (l'utente, privato o impresa) e il soggetto chiamato a risponderne (il *provider*).

Taluni hanno, poi, osservato che la posizione del *provider* potesse essere assimilabile al quella del "custode" di cui all'art. 2051 c.c. In quanto "custode dei contenuti da lui ospitati", pertanto, l'intermediario avrebbe risposto dell'omesso controllo sui dati da cui scaturisce il danno, salva la prova, assai gravosa, del caso fortuito[129].

Secondo un'altra linea interpretativa, poi, si è sostenuto che l'attività posta in essere dagli *ISP* potesse essere fatta rientrare nell'ampia e generica categoria delle attività pericolose[130], *ex* art. 2050 c.c., con conseguenze pressoché analoghe a quelle relative al danno da cose da custodia: ai sensi di tale norma, infatti, come precedentemente osservato, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere adottato «tutte le misure idonee a evitare il danno». È, tuttavia, necessario sottolineare come, al fine di far rientrare l'attività dei *provider* nell'ambito applicativo della norma in esame, siano necessari una specifica qualificazione normativa o, in assenza di quest'ultima, il riscontro, statisticamente frequente e rilevante, della possibilità di danno connesso a tale attività. «[P]roprio la mancanza, statisticamente rilevabile, di elevata o significativa possibilità di danno […]», dunque, «ha indotto la dottrina a negare, ad oggi, la applicabilità dell'art. 2050 c.c. per la *internet liability*»[131].

È, poi, necessario rilevare come le previsioni normative di "presunzione di pericolosità", così come il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., trovino il loro presupposto applicativo in un rapporto di contiguità, di potere fisico di controllo sulla cosa o sulla attività, che giustifica, almeno in parte, il gravoso regime di responsabilità previsto. Al fine

---

[129] A tale linea interpretativa si oppone – condivisibilmente – altra parte della dottrina. Secondo costoro, infatti, l'elemento peculiare della disposizione in esame deve «rinvenirsi nella piena disponibilità e, comunque, nel potere di controllo che il custode ha sulla cosa, condizione, invece, che fa difetto nella fattispecie in esame. Il *provider*, infatti, come osservato "fornisce un servizio: il bene – ossia la pagina web o il forum di discussione – sfugge alla sua disponibilità: nei confronti di esso, inoltre, il prestatore non è titolare né di una situazione di possesso, né di detenzione, né di altra posizione di natura dominicale"». Si veda A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, in *Contratto e Impresa* 2004, 136 s.

[130] Tale nozione è, infatti, oggetto di rilevante evoluzione e rielaborazione, sulla base del mutare dei rapporti socio-economici e del progresso tecnologico e scientifico, da parte della giurisprudenza e del legislatore, che ha in più norme qualificato la pericolosità di un'attività ai fini della disciplina della relativa responsabilità.
È stato, peraltro, rilevato, come l'applicazione della norma in esame nei casi in cui sia convenuto in giudizio un *provider* sarebbe corroborata dalla scelta di politica legislativa consacrata nella legge 675/1996, in materia di tutela dei dati personali. L'art. 18 di tale testo prevede, infatti, che «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dell'art. 2050 c.c.». Sul punto, L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 835.

[131] A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, cit., 139.

di ritenere applicabili tali norme, pertanto, dovrebbe essere rinvenibile in capo all'*ISP* «non solo un obbligo ma anche un potere di controllo od una possibilità di mettere in atto misure idonee ad evitare la produzione di danno»[132]. Qualora si ritenga, invece, che tali attività di controllo da parte del *provider* non siano tecnicamente ed economicamente possibili, gli artt. 2050 e 2051 c.c. non saranno applicabili. Non sembra, infatti, «corretto indirizzarsi verso forme di responsabilità oggettiva assolutamente non giustificate vista l'effettiva impossibilità (non solo tecnica) del *provider* di operare un controllo "preventivo" sull'enorme massa informativa veicolata»[133].

A causa di tali difficoltà applicative, appare prevalente quell'orientamento che ancora la responsabilità dei provider ai parametri di cui all'art. 2043 c.c.

Ai sensi di tale norma il provider risponde solo nel caso in cui sussista il requisito soggettivo della colpa, cioè laddove gli sia imputabile la violazione delle norme di prudenza, diligenza e perizia[134].

---

[132] L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 835. L'autore sottolinea, inoltre, come, in tale prospettiva, si potrebbe ritenere che un'eventuale attribuzione di responsabilità sanzionerebbe un investimento in misure di sicurezza che si è rivelato inadeguato.

[133] *Id.*, 856.

[134] Si veda, in tal senso, anche Trib. Roma, 4 luglio 1998, di cui si parlerà a breve.

Si può, poi, ritenere che sia applicabile l'art. 2055 c.c., affermando, pertanto, un concorso nell'illecito da parte del fornitore intermediario, nel caso in cui «l'illecito posto in essere dall'utente che si rivolge al *provider* per ottenerne i servizi appaia "di tutta evidenza"». L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 865.

Si veda, inoltre, G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, in *I contratti* 2004, 88, «[s]ulla scorta dei principi vigenti in materia di concorso nel "fatto illecito altrui", il *provider* poteva, pertanto, essere ritenuto responsabile degli atti illeciti compiuti dal proprio cliente solo qualora, con la propria condotta dolosa o colposa, avesse offerto un "apporto causale" al realizzarsi del danno.

In tal senso ci si era spinti a sostenere che il *provider* – il quale non poteva reputarsi tenuto ad accertare l'illiceità del contenuto delle comunicazioni e dei messaggi che venivano per suo tramite immessi *on-line* – doveva, comunque, essere ritenuto corresponsabile (per colpa o dolo) degli atti compiuti dal proprio cliente, qualora gli fosse stato, in qualche maniera, imputabile l'evento pregiudizievole causato dalla diffusione di dette comunicazioni. Ciò – si badi bene – solo in virtù (e nella ricorrenza) del presupposto di colpevolezza di cui all'art. 2043 del Codice civile: cioè, in definitiva, a titolo di partecipazione nella determinazione del danno.

In ipotesi di tal genere, infatti, il *provider*, dando corso alla diffusione *on-line* delle predette informazioni, poteva reputarsi fattivamente coinvolto nel "fatto illecito altrui", per aver offerto un cosciente e colpevole apporto causale alla commissione dello stesso».

3.1.5.2. Il contributo della giurisprudenza

Procedendo ad una verifica delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza, va, poi, rilevato come le prime pronunce in tema di responsabilità extracontrattuale dei *provider* abbiano attribuito a tali soggetti un obbligo di controllo sui contenuti.

Per primo il Tribunale di Napoli, con un'ordinanza dell'agosto 1996, che ha collegato l'obbligo di sorveglianza alla assimilazione del *service provider* ad un responsabile editoriale e del sito gestito a un organo di stampa. In particolare, l'organo decidente ha affermato la responsabilità del convenuto «per aver autorizzato, consentito, o comunque agevolato il comportamento illecito» dell'utente creatore dei contenuti. In particolare, a parere del Tribunale, il *provider* avrebbe operato alla stregua di un responsabile editoriale, in quanto «[…] il proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori – al quale va equiparato quale organo di stampa un sito Internet – ha l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana nell'illecito di concorrenza sleale».

Successivamente, lo stesso Tribunale di Napoli[135] ha ravvisato la responsabilità, a titolo di compartecipazione colposa[136], del *provider* convenuto, confermando l'equiparabilità del *Web* ad un organo di stampa e ravvisando la sussistenza di un obbligo di controllo particolarmente penetrante in capo al *provider* «sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione dei messaggi pubblicitari»[137].

---

[135] Trib. Napoli – 8 agosto 1997 (ord.) – Mario Cirino Pomicino S.p.a. c. GE.R.EDIL. s.a.s., Easy Computer & Software s.r.l., K.J.W.S. s.r.l., con nota di V. ALBERTINI, *Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa*, in *Giust. civ.* 1998, 259 ss., in cui l'attore ha agito in giudizio nei confronti di un soggetto, ex agente di un'impresa industriale, per un atto di concorrenza sleale per confusione, per appropriazione di pregi e non conformità ai principi della correttezza professionale, derivanti dall'uso di due siti Internet, del marchio MCP, registrato dall'attore, e dalla riproduzione di una lista di clienti dell'ex preponente, indicandola come propria, e di fotografie tratte dal catalogo dell'attore stesso. Ha, inoltre, agito – sostenendo che fosse corresponsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. – nei confronti di un provider per aver diffuso messaggi pubblicitari tramite il sito Internet da lui gestito, partecipando, dunque, all'illecito concorrenziale posto in essere dal concorrente.

[136] La Corte ha sostenuto che, sebbene, secondo parte della giurisprudenza, il soggetto che cooperi ad un atto di concorrenza sleale dovrebbe rispondere in solido con l'imprenditore ai sensi dell'art. 2598 c.c., debba, invece, essere ritenuta più convincente la tesi «che ancora la corresponsabilità dell'*extraneus* alla sussistenza dei requisiti soggettivi dell'illecito aquiliano: il collegamento tra concorrenza sleale e terzo può essere della più diversa natura (preposizione institoria, lavoro subordinato, contratto), purché il terzo operi con dolo o colpa a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore». *Id.*, 261.

[137] *Id.*, e continua sottolineando che «[g]rava, infatti, sull'editore un obbligo di diligente verifica circa la "legittima titolarità del segno distintivo da parte dell'inserzionista" (Trib. Milano 31 gennaio 1980), nonché

«I principi affermati in tale decisione sono particolarmente gravosi per gli *ISP* che si vedono destinatari di una *culpa in vigilando* in un settore in cui è tecnicamente impossibile controllare il contenuto prima della diffusione (visto che tale contenuto è continuamente modificabile); inoltre è impensabile che dal *provider* debba attendersi una diligenza tale da porlo in condizione di riconoscere che si è in presenza di un illecito sul sito»[138].

---

di "controllo preventivo in ordine al contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta" (Trib. Napoli, ord. 15 giugno 1994).

Nel caso di specie, il difetto di diligenza da parte delle due società resistenti integra l'elemento soggettivo della colpa, presupposto ineludibile, per quanto sopra detto, ai fini della configurabilità di un concorso dell'*extraneus* nell'illecito concorrenziale dell'imprenditore. La carenza di vigilanza è, nel nostro caso, tanto più censurabile in considerazione dell'eccezionale diffusione dello strumento di comunicazione utilizzato (le moderne tecniche telematiche *on-line* sulla rete "Internet"), che imponeva al diligente professionista una più intensa attività di controllo».

[138] L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 858. Secondo l'autore, la selezione di criteri selettivi della responsabilità, tuttavia, finirebbe per diventare una scelta di politica del diritto, avendo profonde ripercussioni sull'espansione del commercio elettronico, sulla prestazione dei servizi a mezzo Internet, sulla diffusione di informazioni in rete e sull'evoluzione stessa del cyberspazio.

Altra parte della dottrina ha, invece, sostenuto che l'impostazione adottata dal Tribunale di Napoli implicherebbe l'introduzione illegittima di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva. Sul punto, E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999, 293.

Ancora, è stato evidenziato come «[l]'equiparabilità della posizione del *provider* a quella dell'editore potrebbe apparire, *prima facie*, sostenibile alla luce della l. 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti tematici, a norma della quale "per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione, con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

Peraltro, anche alla luce di recenti chiarimenti normativi, si conferma che la equiparazione che potrebbe evincersi dalla l. n. 62 attiene all'obbligo di registrazione delle testate, che tuttavia in realtà – essendo connesso alla percezione delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa sulla stampa – costituisce un "onere" cui dovrà assoggettarsi solo la testata *on-line* che intende fruire di detti benefici, da ciò non potendo ricavarsi alcuna assimilazione tra le due fattispecie ed altri fini (tra cui quello ora in esame). La responsabilità del *provider* per fatti commessi da terzi utenti della rete potrebbe, dunque, essere configurabile soltanto in presenza di un comportamento consapevole che concretamente agevoli l'illecito del terzo o concorra con esso. L'indicato orientamento, invece, equipara, di fatto, la posizione del *service provider* a quella del *content provider*, argomentando dalla considerazione che il proprietario di un canale di comunicazione, quale è un sito internet, ha precisi obblighi di vigilanza, l'assenza della quale contribuirebbe a configurare gli estremi della condotta colposamente omissiva, per *culpa in vigilando*.

In realtà ogni presunzione, anche riferibile ad una pretesa *culpa in vigilando*, oltre che priva di supporto normativo per quanto ora detto, appare priva di supporto normativo per quanto ora detto, appare priva di supporto anche alla luce della realtà tecnologica, che rende assai difficilmente ipotizzabile la possibilità ordinaria di controlli sui contenuti immessi *on-line* da terzi, anche stante la quantità e volatilità degli informativi veicolati in rete: ogni sito del resto è modificabile in qualunque momento, con una semplice operazione effettuabile anche "in remoto", 24 ore su 24 e 7 giorni su 7». Si veda A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, cit., 134. Si veda, inoltre, Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in Foro it. 2000, 664 ss., in cui il giudice adito ha negato che possa essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o la televisione in un caso di diffamazione commessa attraverso Internet.

Una diversa impostazione è, invece, ravvisabile in un'ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo[139], che ha ricondotto, «semplificando al massimo», gli operatori della rete «a tre figure fondamentali: l'utente puro e semplice[140]; il fornitore di informazioni (*content provider*)[141]; il fornitore di accesso (*service provider*)[142]».

L'organo decidente, osservando che il convenuto, un *service provider*, si era limitato a concedere l'accesso alla rete e lo spazio per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dall'utente, aveva sostenuto che non fosse configurabile una responsabilità. Nello specifico, ha rilevato che tale soggetto differisse, nella propria attività, dalla trasmissione televisiva, «la forma di pubblicazione che potrebbe a prima vista apparire più simile»[143], sostenendo, poi, che il suo ruolo «con una certa approssimazione [potesse] assimilarsi a quello di un centro commerciale che abbia concesso in locazione la bancarella sulla quale l'autore ha esposto i prodotti incriminati».

Il Tribunale di Roma, poi, nel 1998[144], ha sancito il principio[145] secondo il quale il *provider* che si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale del sito non ha alcun

---

[139] 500. Trib. Cuneo, 23 agosto 1997 (ord.), Milano Finanza Editori S.p.a. c. STB Servizi Telematici di Borsa di Beraudo Raffaele, LRC La Rete Civica di Delfino Piergiuseppe & C. s.n.c., in *AIDA* 1997, 942 ss.

[140] «L'utente può essere chiunque, privato o impresa, che, versando un canone di abbonamento, ottiene da un *service provider* l'accesso ad Internet, l'uso di un servizio di posta elettronica, l'accesso ai c.d. *newsgroups* o spazi di discussione ed altri servizi ancora, dei quali l'utente usufruisce collegandosi, tramite l'accesso consentitogli, con gli altri *computers* a loro volta direttamente o indirettamente connessi alla rete». *Id.*, 943.

[141] Il *content provider* è, invece, «un soggetto che può assumere i più disparati aspetti. Può trasmettere notiziari audio e video (CNN, CBS, ecc.), versioni telematiche dei quotidiani e periodici (dal Times a Playboy), le previsioni del tempo, può vendere a distanza ogni sorta di prodotto, […] così come limitarsi a pubblicare una paginetta artigianale contenente la ricetta della torta di mele della nonna. Ciò che accomuna tutti questi soggetti […] è che costoro devono disporre di un accesso ad Internet, al fine di inserire le informazioni nella Rete, rendendo accessibili i propri computer al mondo interno». *Id.*, 943 s.

[142] Tale soggetto «è colui che permette ad utenti e fornitori di informazioni di accedere alla Rete: è la porta di Internet.

Anche un *service provider* […] può offrire direttamente informazioni […], tanto ai suoi utenti quanto agli utenti collegati mediante altri accessi.

Negli altri casi – come in quello in esame – si limita ad offrire ai fornitori informazioni o l'accesso alla Rete del loro computer (*server*) ovvero uno spazio sul proprio *server*». *Id.*, 944. A parere dell'organo decidente, poi, tale soggetto sarebbe «di fatto, a meno che non intenda determinare una pressoché totale paralisi del traffico, impossibilitato a limitare o controllare verso quali "siti" quello che in gergo viene chiamato "navigatore" dirigerà le sue vele cibernetiche. D'altro canto sarebbe come chiedere al gestore di una linea telefonica di rispondere del contenuto delle conversazioni – o dei fax – che uno dei suoi utenti intrattiene con le persone chiamate».

[143] «L'utente di Internet», infatti, «deve andarsi a cercare […] le informazioni, mentre la televisione le consegna preconfezionate al domicilio dello spettatore». *Id.*

[144] Trib. Roma, 4 luglio 1998, Banca del Salento c. Pantheon S.r.l., S. Restaino, con commento di P. COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dir. Inf.* 1998, 807 ss.

[145] Poi positivizzato dalla disciplina dettata dal d.lgs. 70/2003, che ha recepito la direttiva 2000/31.

potere di controllo e di vigilanza sui contenuti immessi e, pertanto, non è legittimato passivo di richieste da parte del soggetto che si ritiene danneggiato dagli stessi.

La *ratio* che sorregge l'enunciazione del principio posto a fondamento della decisione (l'assenza di potere di controllo) si ritiene applicabile a tutti gli operatori che si potrebbero definire "neutri" rispetto ai contenuti veicolati in rete[146].

Lo stesso Tribunale di Roma, con ordinanza 22 marzo 1999[147], dopo aver confermato il principio secondo cui il *provider* non è tenuto ad accertarsi dell'eventuale contenuto illecito delle comunicazioni trasmesse su un sito da lui realizzato su incarico dell'utente, ha però precisato che non «può escludersi la sua colpa se le comunicazioni necessariamente date allo stesso *provider* al fine di ottenere il collegamento configurino esse stesse all'evidenza un illecito». In tal caso si configurerà una responsabilità di tipo concorsuale (art. 2055 c.c.) e il provider risponderà se con la sua condotta ha dato un apporto causale alla realizzazione dell'illecito, in presenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa.

In tema di marchio, per concludere, è assai significativa la sentenza del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2002[148], con cui l'organo giudicante ha riconosciuto la responsabilità del *provider* convenuto, che si era limitato ad attivare il sito web del terzo contraffattore, sostenendo che, data la rinomanza del marchio in esame, l'intermediario «"non poteva non avvedersi, alla stregua della comune diligenza" della interferenza con esso di tale denominazione […]. Ciò senza che po[tesse] assumere rilievo, nel caso di specie, la distinzione tra varie tipologie di *provider* (*access* o *host provider*): altro è, infatti, la conoscenza o la conoscibilità di informazioni o contenuti illeciti presenti nel sito, altro la liceità del nome di dominio che lo contraddistingue»[149]. A parere del Tribunale, cioè,

---

[146] [V]iene però da chiedersi se non sia opportuno esaminare la possibilità che [tali] soggetti […] "neutri" incorrano, in circostanze e condizioni determinate, in ipotesi di responsabilità connesse al loro rapporto di vicinanza sia con la rete ed i suoi contenuti sia con gli utenti». L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 863.

[147] Trib. Roma, 22 marzo 1999 (ord.), INA c. I.net s.p.a., con nota di P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del Provider*, in *Dir. Inf.* 2000, 62 ss.

[148] 4411. Tribunale di Napoli – 26 febbraio 2002 – Playboy Enterprises Inc. c. Mario Giannattassio e C.S. Informatica di Gilda Cosenza e nei confronti del C.N.R., in *GADI* 2002, 652 ss., relativo all'indebito utilizzo del marchio Playboy come nome a dominio, attivato dal *provider* convenuto, di un sito a pagamento a contenuto pornografico.

[149] A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, cit., 142. L'autore sottolinea come, nella fattispecie, non paia configurarsi una deroga ai principi della responsabilità per colpa, se non sul piano probatorio, avendo assunto il tribunale di poter desumere in via di presunzione la consapevolezza del *provider* e la violazione, da parte sua, del dovere di diligenza. Al contempo, però, «la sentenza sembra spingersi oltre, apparendo quasi superare, per altro verso, il (comunque condiviso) principio della

«l'estraneità del *provider* al contenuto dei siti cui fornisce il collegamento in rete non si può spingere sino a ignorare i *domain names* di essi, specie se celebri»[150].

3.2. La situazione francese

Il modello francese riserva alla disciplina della responsabilità extracontrattuale cinque articoli fondamentali (artt. 1382-1386 *Code civil*). Alla base di tali disposizioni vi è il principio generale, proprio anche dell'ordinamento italiano, del *neminem laedere*, secondo il quale costituisce illecito qualunque fatto dell'uomo che arrechi danno al prossimo.
In particolare, l'art. 1382 *Code civil* ha le caratteristiche di una "clausola generale" e dispone che «*[t]out fait quelconque*[151] *de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*». La norma si fonda, dunque, su un

responsabilità per colpa dell'intermediario. Ed, infatti, con riguardo al ruolo del *provider* – in qualità di terzo – rispetto all'indebito uso dell'altrui marchio realizzato mediante il collegamento da questi concesso, viene proposta applicazione analogica dei principi generali affermatisi in materia di responsabilità del terzo che abbia preso parte all'uso di prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto, laddove la giurisprudenza considera legittimati passivi dell'azione di responsabilità, non solo i fabbricanti e gli importatori delle merci con i segni contraffatti, ma anche chiunque (a prescindere dalla sussistenza del dolo o della colpa) ne faccia commercio o comunque le utilizzi in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare della registrazione. Dunque, così come costituisce contraffazione ogni attività che si pone all'interno della catena distributiva di una merce o di un servizio che si avvale di un segno contraffatto, allo stesso modo potrebbero configurarsi come atto di contraffazione l'attivazione di un sito recante norme di dominio costituente l'illecito uso di "segno" altrui, in quanto "primo segmento della catena del commercio elettronico". Da tanto, osserva il Tribunale di Napoli, sembra discendere "che il *provider*, assumendo l'obbligazione di procedere alla registrazione [del nome a dominio: n.d.r.], vale a dire a richiederla, e dando attuazione a tale suo impegno, ha tenuto una condotta causalmente rilevante rispetto alla registrazione stessa». *Id.*, 143.

[150] Per una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali si veda S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, in *Il Dir. Ind.* 2010, 329 s.

[151] Muovendosi, tuttavia, sul terreno della tipicità, M. PLANIOL ritiene che «la differenza tra il testo francese e quello del BGB sia puramente formale: "[l]'espressione *tout fait quelconque* per qualificare la colpa è troppo vaga: questo non è un fatto qualsiasi, ma un fatto perfettamente caratterizzato dal suo carattere illegittimo. Ora, nel testo francese questa idea capitale non figura neppure. Il codice germanico dice al contrario con precisione: colui che lede illegalmente … un'altra persona (art. 823)" . Per lui l'art. 1382 ha una funzione meramente sanzionatoria, e non crea doveri nuovi: "[c]i si fa abbastanza facilmente un'idea sommaria del numero e dell'oggetto delle obbligazioni contrattuali (…). Non avviene lo stesso per gli obblighi legali. Si dice ad ogni passo che un soggetto è responsabile delle sue colpe *in virtù dell'art. 1382*. Questo è vero in un certo senso, perché è quest'articolo che obbliga l'autore della colpa a ripararne le conseguenze; ma questo testo ha solo *il valore di una sanzione*; esso è, per le obbligazioni legali, ciò che l'art. 1142 è per le obbligazioni contrattuali (…); di per sé, esso non contiene alcuna obbligazione particolare (…); non si può concepire una colpa se non c'è anteriormente l'obbligo di agire o astenersi". Un altro passo del medesimo autore sembra poi svuotare di significato queste lunghe premesse, accogliendo in pieno l'idea di un dovere generale di astenersi da ogni atto, nel quale occorra un'abilità od una forza che il soggetto non possiede. Con l'introduzione di questa responsabilità generale per imperizia, il Planiol rende di difficile interpretazione il suo vero pensiaro». G. AJANI – P.G. MONATERI, *Casi e materiali di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2001, 379.

principio di atipicità dell'illecito, in base al quale qualunque fatto che sia idoneo a cagionare un danno, obbliga colui che l'ha commesso a risarcirlo.

Elementi costitutivi dell'articolo in esame sono danno, colpa e nesso di causalità.

Il primo requisito è quello della rilevabilità di un danno (*dommage*) in senso giuridico, che si identifica nella lesione di un bene giuridicamente protetto, relativo o alla sfera personale (*dommage moral*) o alla sfera economica del soggetto leso[152].

Il secondo requisito è quello della sussistenza di un nesso di causalità (*lien de causalité*) tra il comportamento illecito del convenuto e il danno subito dall'attore, cioè di un rapporto di causa/effetto tra il secondo ed il primo, senza che sia rilevabile l'interferenza di fattori intermedi atti ad interrompere la sequenza causale degli eventi. Non sarà ravvisabile, perciò, una responsabilità, qualora il danno non sia riconducibile al comportamento dell'autore, ma sia dipeso da causa estranea (*cause étrangère*) alla sfera di influenza di quest'ultimo[153].

Il terzo elemento costitutivo è quello della colpa (*faute*) del danneggiante, che deve essere intesa come inosservanza di un obbligo ovvero quale negligenza o imprudenza. Ai sensi del successivo art. 1383, infatti, «*[c]hacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence*»[154].

A riguardo, bisogna rilevare che, nell'ordinamento francese, nel concetto di "*faute*" viene normalmente inglobato anche il requisito dell'antigiuridicità del comportamento – che, in altri ordinamenti è utilizzato per indicare l'assenza di cause di giustificazione (*faits justificatifs*), idonee ad escludere che il comportamento in esame sia illecito. Pertanto, nel caso di legittima difesa o stato di necessità, ad esempio, la richiesta di risarcimento di un danno per responsabilità extracontrattuale verrà rigettata per mancanza di colpa.

[152] Bisogna rilevare come, tuttavia, i giudici francesi abbiano inizialmente interpretato la norma in senso restrittivo, ritenendo che potesse essere applicata solo ai casi in cui fosse ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo. In seguito, allo scopo di rispondere all'esigenza di estendere l'area del danno risarcibile, tale definizione è stata sostituita con quella per cui il danno corrisponderebbe ad una lesione di un interesse legittimo giuridicamente protetto. Infine, si è giunti al riconoscimento della tutela aquiliana anche al caso della lesione di un interesse semplice.

[153] Si pensi, ad esempio ad una "causa di forza maggiore", un avvenimento, cioè, imprevedibile e inevitabile da parte del preteso danneggiante.

[154] Partendo da tale definizione – e quindi dalla diversa rilevanza della volontà del soggetto danneggiante –, in dottrina, si è distinto tra "*faute délictuelle*", che ricorre laddove sia ravvisabile la diretta volontà dell'autore di causare il danno, e "*faute quasi-delictuelle*", consistente in una negligenza, in un errore di comportamento evitabile da persona mediamente accorta, posta nella stessa situazione oggettiva dell'autore del danno.

Tali articoli sono, poi, seguiti da disposizioni che attribuiscono maggiore responsabilità a genitori, precettori e padroni[155], proprietari di animali[156] ed edifici[157]. «Pur esteriormente poggiant[i] su una colpa (*in vigilando* o *in eligendo*)», in tali fattispecie l'affermazione di responsabilità «in realtà si affida a presunzioni che spetta al danneggiante rovesciare»[158].

3.2.1. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet

Anche per quanto riguarda l'esperienza francese, prima dell'introduzione della direttiva 2000/31 le corti, a quanto ci consta, non hanno avuto modo di pronunciarsi circa la questione specifica della responsabilità extracontrattuale di motori di ricerca e gestori di mercati *on-line* per la contraffazione dei marchi altrui da parte di terzi utilizzatori dei loro servizi.

Più in generale, si osserva, il problema relativo alla configurabilità di una responsabilità aquiliana in capo ad un *provider* per le violazioni derivanti dall'immissione sui propri *server*, da parte di terzi, di contenuti illeciti non era mai stato specificamente affrontato dalla giurisprudenza d'oltralpe sino alla decisione, nel famoso[159] caso *Hallyday*, della *Cour d'Appel* di Parigi[160]. È stata, infatti, questa pronuncia a sancire per la prima volta una responsabilità extracontrattuale del *provider* per il contenuto illecito di materiali immessi nei siti da lui ospitati. Nella fattispecie, si era verificata la pubblicazione anonima, sul sito web ospitato dal detto *provider*, di alcune fotografie che ritraevano una famosa modella

[155] Art. 1384 *Code civil*, che detta una serie di disposizioni atte a far valere la responsabilità di un soggetto per i danni causati da persone sottoposte alla sua tutela o cose poste sotto la sua custodia.

[156] Art. 1385 *Code civil*.

[157] Art. 1386 *Code civil*.

[158] V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, in G. ALPA – M.J. BONELL – D. CORAPI – L. MOCCIA – V. ZENO-ZENCOVICH – A ZOPPINI, *Diritto privato comparato: istituti e problemi*, Laterza, Bari, 2008, 335 ss., 341; W. VAN GERVEN – J. LEVER – P. LAROUCHE, *Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2000, 57 ss.; K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduction to comparative law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, 615 ss.

[159] «La rilevanza di tale pronuncia è stata talmente grande che persino la Comunità europea […] ha tenuto conto di questo precedente, nel corso dei lavori preparatori della Direttiva n. 31/2000/CE». R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, 78.

[160] Cour d'Appel di Parigi, 10/02/1999, E. Hallyday c. V. Lacambre.

Ancor prima di tale pronuncia, in verità, i giudici francesi si sono posti il problema – già affrontato in merito all'analisi offerta dalla giurisprudenza italiana – se fosse applicabile o meno, in via analogica la normativa prevista in tema di stampa o editoria. A tale riguardo, le prime decisioni – in particolar modo, in fattispecie inerenti alla diffusione non autorizzata di informazioni, assimilabile a quella della carta stampata – hanno assimilato gli illeciti compiuti attraverso il *Web* a quelli previsti da tali norme. Si veda, tra gli altri, Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 3/02/1998. Sull'argomento R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 76 ss.

francese completamente o parzialmente nuda. Tali fotografie erano disponibili agli utenti di Internet gratuitamente e senza restrizione di accesso. La danneggiata aveva, dunque, agito in giudizio per la violazione dei diritti di immagine e all'intimità della propria vita privata, chiedendo la rimozione immediata delle immagini diffuse senza autorizzazione, la messa in opera di mezzi necessari a rendere impossibile l'ulteriore diffusione delle stesse e la condanna del *provider* al risarcimento dei danni subiti, per non avere informato il destinatario del servizio dell'obbligo di rispettare di diritti dei terzi e non aver sorvegliato i contenuti ospitati sul proprio spazio. L'organo decidente ha ritenuto responsabile, ai sensi degli artt. 1382 e 1383 del *code civil*, il gestore del sito sulla base della considerazione che tale soggetto, offrendo, «*comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu'il a créé et qu'il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin LACAMBRE excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique*».

Bisogna, peraltro, rilevare come la Corte parigina non abbia riconosciuto un obbligo di controllo del *provider* – che eccedeva evidentemente il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazione – sul contenuto dei siti ospitati, ma ciononostante ne abbia affermato la responsabilità, attribuendo valore decisivo al consenso prestato da tale soggetto al mantenimento dell'anonimato degli utenti.

Pertanto, se, da un lato, la Corte ha accolto la linea difensiva del convenuto, volta a valorizzare l'impossibilità tecnica di operare un controllo sui contenuti, stante la possibilità di modificazione continua degli stessi da parte del creatore delle pagine, dall'altro ha ritenuto che nel caso di specie il *provider* eccedesse il ruolo di mero trasmettitore di informazioni provenienti da altri, sulla base del fatto che tale soggetto ospitasse i creatori dei contenuti gratuitamente e anonimamente.

La sentenza sembra, dunque, aver applicato una sorta di principio di responsabilità oggettiva, pur in assenza di un obbligo di controllo[161].

La giurisprudenza francese ha, poi, compiuto un ulteriore passo avanti nell'indagine del fenomeno. Il *TGI* di Nanterre[162], in particolare, ha indicato le condizioni per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo ad un *hosting provider*. Nella fattispecie, l'organo giudicante ha sostenuto che il convenuto eccedesse il ruolo, eccepito dalla parte stessa, di semplice trasmettitore tecnico di informazioni (*mere conduit*)[163]; pertanto, ha ritenuto che la sua attività (qualificabile, a parere del tribunale, come un vero e proprio servizio di *hosting*) potesse costituire fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 1383 *code civil*, che impone l'obbligo, richiesto ad ogni consociato, di comportarsi secondo prudenza e diligenza: «*le fornisseur d'hebergement est tenu d'une obbligation generale de prudence et de diligence*». Tale generale obbligo di diligenza è stato, poi, specificato in quelli di informazione[164], vigilanza[165] e azione. Inoltre, il giudizio di responsabilità del *provider* è stato subordinato alla verifica del rispetto di ciascuna di tali categorie di obblighi.

Per quanto concerne l'obbligo di rimuovere il contenuto, chiedendosi quale dovesse essere il grado di diligenza esigibile dal *provider* nell'identificazione del carattere illecito del sito, il tribunale adito ha affermato che detta apparenza illecita dovesse essere valutata con riguardo alle competenze proprie di un *hosting provider*[166].

---

[161] Per un approfondimento si veda R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 78 s.; L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 849 ss.; R. JULIA-BARCELO, *Online intermediary liability issues: comparing E.U. and U.S. legal frameworks*, in *EIPR* 2000, 105; http://lthoumyre.chez.com/pro/1/resp19990225.htm. Gli autori, in particolare, sottolineano come la Corte di Appello di Parigi, con tale sentenza, abbia preso una posizione contraria a quella raccomandata dalla Commissione Europea nella sua Proposta di Direttiva del 18 novembre 1998 relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

[162] Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 8/12/1999, Madame L. c. Multimania Production, France Cybermedia, SPPI, Esterel. Si veda http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article =157. Anche in questo caso una modella aveva scoperto la pubblicazione, non autorizzata, su un sito web di alcune immagini, scattate nello svolgimento della propria attività, che la ritraevano nuda. l'attrice aveva, pertanto, chiesto la rimozione immediata di tali fotografie.

[163] Senza la possibilità, dunque, di controllare il contenuto delle informazioni trasmesse.

[164] Che consiste nel rendere edotti i creatori dei contenuti circa l'esigenza di rispetto dei diritti dei terzi ed in particolare di quelli della personalità.

[165] Che viene individuato nell'apprestamento dei mezzi esigibili da un professionista diligente per eliminare dal proprio server i siti il cui carattere illecito è di tutta apparenza.

[166] Si veda L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 853, in cui l'autore afferma che ciò stia «a significare che sul *provider* non incombe l'obbligo di essere un esperto di diritto della proprietà industriale o

L'organo decidente ha, infine, sostenuto che per "obbligo di azione" dovesse intendersi quello di bloccare l'accesso al sito non appena pervenga la segnalazione di una lesione[167].

In una più recente pronuncia del *TGI* di Parigi[168], infine, è stato, ancora una volta, ribadita la configurabilità della responsabilità extracontrattuale in capo agli intermediari di Internet. Nella fattispecie, infatti, l'organo giudicante ha imposto al noto motore di ricerca (in particolare, alla società statunitense) «*de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis*»**.**

Alla filiale francese, invece, è stato imposto l'obbligo «*de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu'il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, que si le résultat de sa recherche, soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots-clés l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l'apologie du nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis, ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre*»[169].

---

quello di verifica del registro dei brevetti ma più semplicemente quello di adozione di quelle misure tecniche che sono esigibili in rapporto alla sua competenze professionale.

A ben vedere la pronuncia sembra andare anche oltre, ritenendo che un diligente *hebergeur* (diremmo il *provider* medio, vale a dire quello che si comporta secondo lo stato dell'arte conosciuto in un determinato ambito professionale – artt. 1176, secondo comma c.c. italiano) non possa non essere a conoscenza del fatto che molto frequentemente accade che sui siti vengano immessi materiali fotografici in assenza di autorizzazione del soggetto ritrattato e che pertanto debba sfruttare quegli strumenti tecnici per lui facilmente utilizzabili (i motori di ricerca) che consentono facilmente di individuare siti sospetti presenti sul proprio *server*».

[167] Sull'argomento, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 79 s.

[168] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 22 maggio 2000, in cui la UEJF (Organizzazione francese degli studenti ebrei) aveva agito in giudizio nei confronti delle società Yahoo! Inc. e Yahoo! France, chiedendo all'autorità giudiziaria che venisse rimosso un sito sul quale veniva venduta una vasta gamma di oggetti nazisti (costituente reato ai sensi dell'art. R 645-1 del *Code pénal*). Si veda C. BERNAULT, *Applying old rules to new technology*, in *EIPR* 2002, 220 ss.; https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=175.

[169] Sul punto, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 80 s. «Ciò detto in ordine all'orientamento seguito dalla giurisprudenza francese», continua l'autore, «va, però, osservato che una ricerca più attenta sulla

In conclusione appare utile richiamare l'attenzione sulla l. 719/2000, entrata in vigore poche settimane dopo la dir. 2000/31 (e allineata all'indirizzo liberale della stessa) e in ragione della pronuncia del *Conseil constitutionnel* del 27 luglio 2000 n. 433, che «aveva dichiarato incostituzionale l'art. 43-8 della legge dell'anno 1986 che prevedeva la responsabilità penale del prestatore intermediario nel caso in cui lo stesso non avesse tenuto una condotta "diligente" in presenza di un sito illecito altrui nella propria memoria. La diligenza, come nozione elastica, violava per la Corte Costituzionale francese un principio di legalità contenuto nell'art. 24 della Costituzione secondo il quale è la legge che fissa le regole concernenti la determinazione dei diritti e non i giudici come avverrebbe fatalmente perché l'art. 43-8 parla di obbligo di diligenza dell'intermediario a fondamento della responsabilità penale»[170].

3.3. La situazione tedesca

In Germania, per quanto riguarda la disciplina degli *unerlaubte Handlungen*, dettata nel *Bürgerliches Gesetzbuch* (*BGB*), si è applicato – almeno apparentemente – l'opposto principio della tipicità degli atti illeciti. Le situazioni protette sono, infatti, elencate espressamente nel § 823 cc. 1 e 2 e nel § 826.

Il § 823 c. 1 prevede, innanzitutto, l'ipotesi in cui un soggetto abbia illecitamente e con colpa danneggiato determinati beni giuridici altrui, quali la vita, la persona, la salute, la libertà, la proprietà o, infine, ogni altro diritto contemplato dalla legge (*sonstige Recht*)[171].

---

dottrina e sulla giurisprudenza francesi alla vigilia della Direttiva n. 31/2000/CE dimostrano che se il caso Hallyday per la sua notorietà ha "spaventato" i legislatori europei, l'indirizzo rigorista non era incontrastato in Francia perché bilanciato da orientamenti più liberali nei confronti degli intermediari espresso da altra parte della giurisprudenza e della dottrina». In particolare, R. BOCCHINI sottolinea l'importanza del caso *Altavista* (Tribunal de Grande Instance di Parigi, 2001), in cui l'organo decidente ha negato l'inibitoria richiesta dalla parte attrice, sostenendo che il convenuto non potesse essere ritenuto responsabile (oggettivamente e presuntivamente) per aver inserito, tra i siti indicizzati, un sito lesivo della dignità e dell'onorabilità di un utente (nella fattispecie, un noto senatore e consigliere del comune di Parigi, che era venuto a conoscenza che l'indirizzo di un sito web a carattere erotico era composto dal suo nome e cognome). Tale caso, a parere dell'autore, «merita un'attenzione particolare perché consente di sottolineare le specificità tecniche di un motore di ricerca che incidono, poi, sulla natura degli obblighi che possono essere posti a suo carico. Un motore di ricerca non è un annuario e l'indicizzazione dei siti non è il risultato di un procedimento selettivo volontario » (*Id.*, 83). Per un approfondimento sulle posizioni della dottrina francese più favorevole agli intermediari, si veda *Id.*, 84 s.

[170] *Id.*, 85 s.

[171] «*Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet*». Formalmente, pertanto, il *BGB* non prevede alcuna norma di carattere generale che attribuisca un obbligo di risarcimento del danno nei confronti di ciascun soggetto che cagioni illecitamente e colposamente un danno ad altri. Accanto agli elementi dell'antigiuridicità e della

Perché sia configurabile una responsabilità in capo al danneggiante, inoltre, l'azione che arreca il danno dovrà essere "antigiuridica" (*rechtswidrig*), cioè illecita. Sarà tale ogni intrusione in ciascuno dei beni giuridici sopra indicati, purché non sia eccezionalmente giustificata da una particolare causa, ad esempio, di legittima difesa o stato di necessità.

Altro elemento costitutivo è quello della colpa (*schuldhaft*), che rappresenta il requisito soggettivo della responsabilità e si individua nel fatto che il soggetto (preteso) danneggiante abbia agito intenzionalmente (cioè, con la precisa volontà di ledere il bene giuridico tutelato e di arrecare un pregiudizio al soggetto titolare di quel bene) ovvero con semplice negligenza o, ancora, violando quei doveri di cura ed attenzione generalmente richiesti nelle relazioni sociali[172].

Ancora, affinché il danneggiante sia responsabile, è necessario che sussista un nesso causale giuridicamente rilevante tra la lesione ad uno dei beni giuridici espressamente tutelati dall'ordinamento attraverso la previsione di un apposito diritto e il comportamento colposo ed illecito del danneggiante. Tale nesso di causalità è stato individuato dalla giurisprudenza tedesca, seguendo la dottrina della c.d. "causalità adeguata", nel fatto che l'azione dannosa sarebbe stata in generale – e, quindi, non solo in condizioni particolari, ma in ogni caso – idonea ad innescare una progressione causale di eventi tale da pervenire al danno che si è poi effettivamente realizzato.

Alle ipotesi di cui al primo comma del § 823, vanno, poi, aggiunte quelle del secondo comma dell'articolo stesso[173], che disciplina le violazioni colpose delle norme ("di protezione"[174]) poste a tutela di un soggetto e il § 826, che punisce il soggetto che,

---

consapevolezza, cioè, il legislatore tedesco richiede che sia ravvisabile una lesione ad uno dei beni giuridici espressamente previsti.

Allo stesso tempo, tuttavia, la previsione di "ogni altro diritto contemplato dalla legge" ha consentito, nel tempo, di adattare la norma ai cambiamenti economico-sociali della realtà, consentendo l'affermazione di una responsabilità anche rispetto alla lesione di beni che, a rigore, non potrebbero essere ricondotti a nessuno degli interessi esplicitamente menzionati.

[172] Rifacendosi, dunque, il *BGB* all'affermazione jheringiana «*ohne Schuld keine Haftung*». Sul punto, C. CASTRONOVO, *La responsabilità civile. Esperienze europee a confronto*, in Atti del Convegno di Ferrara, 26-28 settembre 1996, *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, CEDAM, Padova, 2002, 405.

[173] «*Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein*».

[174] Tutte quelle norme – appartenenti non solo al diritto privato, ma anche al diritto pubblico e penale – che, secondo il loro contenuto e scopo, non sono poste a tutela di un interesse generale, ma mirano a tutelare particolari interessi riconosciuti al singolo o ad una determinata categoria di soggetti. Anche in tale caso, tuttavia, perché sia configurabile la responsabilità del danneggiante è necessario rilevare quale sia la natura del bene giuridico rispetto al quale si sia realizzato il danno, se la salute, la proprietà o altri interessi personali

intenzionalmente, arreca un danno ad altri agendo in modo non conforme al buon costume[175].

Per concludere, infine, la trattazione delle norme generali in tema di responsabilità extracontrattuale, bisogna rilevare come la "potenziale atipicità" del § 823 ha portato, tra le altre ipotesi di allargamento applicativo, alla previsione di una responsabilità "per rischio" o "da pericolo" (*Gefährdungshaftung*). Come è stato rilevato, questa forma di responsabilità «si differenzia sicuramente sia dal sistema americano caratterizzato dalla *strict liability*, sia dal sistema italiano caratterizzato dalla responsabilità oggettiva» e «e sembra prevedere, nel sistema tedesco, che solo un pericolo o un rischio concretizzatisi possono costituire la base della responsabilità, ma non è necessario individuare e provare la colpa. Pertanto tale allargamento […] ha determinato un avvicinamento tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento tedesco in quanto la previsione di una responsabilità, indipendente dalla colpa, viene legata alla consapevolezza che nuovi impianti, tecniche, beni o sostanze sono fonte di rischi sconosciuti ed incalcolabili e che, per ammettere la liceità del loro utilizzo, è necessario istituire una regola di responsabilità che internalizzi i danni che essi possono provocare».

Poiché, tuttavia, nel «diritto tedesco […] non esiste una norma generale paragonabile al nostro art. 2050 c.c., ma vige il principio generale di tassatività (*Enumerationsprinzip*) dei principi tutelati», «per il legislatore [diviene] necessario dettare la norma che individua la fattispecie astratta di illecito al fine di reprimerla. La vigenza di questo principio di tassatività comporta che l'antigiuridicità ed il pericolo astratto non giocano alcun ruolo al fine della repressione del comportamento da altri tenuto, se questo non è previsto e vietato espressamente da una norma giuridica»[176].

---

o patrimoniali espressamente tutelati dalla "norma di protezione". Deve, cioè, trattarsi di quel particolare danno relativo a quel particolare pericolo che la legge mirava ad eliminare o diminuire.

[175] «*Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet*». Bisogna rilevare come il concetto di buon costume sia un concetto "aperto"; pertanto, la giurisprudenza tedesca ha elaborato una serie di casi tipici, accomunati dal fatto che il danno derivi da un comportamento sleale, contrastante, cioè, con il senso di correttezza comunemente sentito ed accettato dalla società. Con riferimento a queste fattispecie, non occorre che il soggetto agente abbia progettato di causare un danno, ma è sufficiente il riconoscimento della possibilità del verificarsi del danno, dimostrando, così, l'accettazione del rischio della sua sopravvenienza.

Sull'argomento V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, cit., 342 ss.; W. VAN GERVEN – J. LEVER – P. LAROUCHE, *Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2000, 63 ss.; K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduction to comparative law*, cit., 598 ss.

[176] R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 89 s.

3.3.1. La dottrina dello "*Störerhaftung*"

La nozione di "*Störerhaftung*" ("responsabilità per turbativa") è stata coniata dalla dottrina tedesca a causa delle difficoltà riscontrate nell'applicare ai casi di responsabilità indiretta la disciplina prevista dal BGB in tema di responsabilità extracontrattuale. Tale concetto, applicato oggi a diversi campi del diritto (tra gli altri la proprietà intellettuale) deriva dalle norme dettate dal codice civile tedesco a tutela del proprietario e in particolare dal § 1004[177], che prevede la configurabilità di una responsabilità oggettiva in capo allo "*Störer*", nei confronti del quale l'autorità giudiziaria potrà emanare un provvedimento inibitorio al fine di ottenere la rimozione dell'altrui comportamento illecito.
In particolare il BGH[178] ha rilevato la configurabilità di tale forma di responsabilità nei confronti del soggetto che potesse ragionevolmente prevenire l'illecito altrui.[179]

3.3.2. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet

Procedendo ad una analisi del panorama giurisprudenziale tedesco precedente all'emanazione della direttiva 2000/31, relativo alla responsabilità degli *ISP*, si osserva che, così come negli ordinamenti precedentemente analizzati, le corti non siano state adite, a quanto ci consta, per le violazioni degli altrui diritti di marchio attraverso i servizi forniti da motori di ricerca o gestori di mercati *on-line*, ma prevalentemente per la violazione degli altrui diritti d'autore o della personalità.
Per quanto riguarda i primi, la posizione della giurisprudenza tedesca era quella di applicare all'*Internet Provider* la disciplina sulla responsabilità editoriale di testata

[177] § 1004 (*Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch*): *«(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.*
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist».
[178] BGH, 6/07/1954, I ZR 38/53, 1955 GRUR 97, 99 s. – *Constanze II.*
[179] Sull'argomento, T. HOEREN – S. YANKOVA, *The Liability of Internet Intermediaries – The German Perspective*, in *IIC* 2012, 504 s. (501 ss.). Si veda, inoltre, Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 9 dicembre 2010, Corte di Giustizia CE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay», par. 56, in particolare nota 31.

giornalistica, sulla base dell'affermazione che tale soggetto avrebbe avuto l'obbligo di controllare la legittimità del materiale fornito dai propri utenti[180].

Per quanto riguarda, invece, i diritti della personalità, era prevista una impostazione meno rigorosa, che prevedeva la responsabilità dell'*ISP* nei soli casi di affermazioni "dichiaratamente" offensive. In particolare, il *Landgericht* di Stoccarda[181] ha sostenuto che sarebbe stato impossibile far gravare sul provider un obbligo di controllo sul materiale inviato dai propri utenti e che pertanto una responsabilità dell'*ISP* poteva essere riconosciuta soltanto nel caso in cui lo stesso fosse a conoscenza o avesse potuto conoscere l'esistenza del materiale lesivo.

L'incertezza nella pratica commerciale portata da tali pronunce e la necessità, propria dell'ordinamento tedesco, di individuare espressamente la fattispecie illecita attraverso l'emanazione di leggi speciali, tuttavia, hanno spinto la Germania ha dotarsi, prima in Europa, con la legge federale del 2 luglio 1997 sui servizi di informazione e comunicazione – *Teledienstgesetz* (*Gesetz über die Nutzung von Telediensten*) –, di una disciplina organica concernente la responsabilità degli *Internet Provider*[182].

[180] Si veda AG Nagold, 31/10/1995, Ds 25 Js 1348/94, in cui il gestore di una Mailbox (una casella di posta elettronica) permetteva agli utenti del proprio servizio di scaricare un programma protetto da diritto d'autore – conservato sul suo *hard disk* – a condizione che copiassero anche un *software* del gestore stesso. L'*Amtsgericht* di Nagold ha, pertanto condannato tale soggetto per violazione delle norme sul diritto d'autore (§ 106 *UrhG*) e del codice penale (§ 13 *StGB*).

[181] LG Stuttgart, 17/11/1987. Si veda http://www.interlex.it/regole/gattei2.htm#30.

[182] Considerabile, a buon diritto, la prima fonte di ispirazione, assieme alla normativa statunitense (scelta come modello al fine precipuo di appianare le differenze tra la disciplina europea e quella d'oltreoceano), della direttiva 2000/31.

Sin noti sin d'ora che tale norma è stata sostituita, a seguito dell'emanazione della direttiva 2000/31, dal *Telemediengesetz* del 2007.

Il § 5 *TDG* (*Verantwortlichkeit*)[183] al n. 2 afferma che «*Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nur dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern*»[184]. Pertanto, il l'*ISP* potrà incorrere in responsabilità solo laddove (a) sia ravvisabile la sua conoscenza della diffusione di materiale illecito da parte degli utilizzatori del suo servizio e attraverso lo stesso; (b) abbia a disposizione gli strumenti tecnici per evitare che tale materiale venga ulteriormente diffuso; (c) ci si possa ragionevolmente attendere un suo intervento affinché la diffusione del materiale illecito venga impedita[185].

Relativamente al requisito *sub (b)*, è stato ritenuto che il *provider* sia sempre in grado tecnicamente di bloccare od oscurare il materiale immesso sul proprio server e quindi non possa invocare la sua impossibilità di provvedere tecnicamente a tale attività.

Per quanto concerne, invece, i requisiti della conoscenza o conoscibilità della violazione ed al blocco della disponibilità dei dati, occorre sottolineare come essi siano più complessi.

Innanzitutto, ripetendo le perplessità già manifestate in ordine alla difficoltà di individuare l'estensione della diligenza che dovrebbe muovere il *provider* in detta attività conoscitiva, si è sostenuto che il *provider* sia responsabile solo nel caso in cui venga a conoscenza dell'illecito per essere stato informato da altri soggetti, titolari del diritto leso. Ciò sulla base di quanto previsto dallo stesso § 5 del *TDG*, che al n. 4 stabilisce che qualora il fornitore dei servizi acquisisca conoscenza di contenuti illeciti e una chiusura sia tecnicamente possibile ed esigibile, rimangono salvi, secondo le leggi generali, gli obblighi di impedimento della disponibilità di tali materiali[186].

Da un'analisi del dettato normativo emerge come venga sottolineato il problema rilevante del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero ed esigenza di tutela dei diritti.

In questo quadro generale deve collocarsi la questione del fondamento dell'obbligo del *provider*, a conoscenza di un illecito, di rimuovere il materiale dannoso.

---

[183] che prevede, al n. 1, la responsabilità dei fornitori di servizi per i propri contenuti (*eigene Inhalte*), resi disponibili per l'uso, in base a quanto previsto dalle leggi generali.

[184] Il n. 3 di tale paragrafo prevede, poi, che i fornitori di servizi non siano responsabili dei materiali altrui (*fremde Inhalte*) immessi da soggetti ai quali essi hanno fornito solo l'accesso, sancendo, per la prima volta, la fondamentale differenza tra *access provider* e *service provider*, laddove il primo soggetto è ritenuto irresponsabile. Sul punto http://www.interlex.it/regole/gattei2.htm#30.

[185] Dall'analisi di tale norma si evince che il legislatore tedesco abbia optato per l'esclusione di ogni obbligo di controllo da parte del *service provider* sui contenuti, facendo, invece, derivare una responsabilità dalla sua eventuale conoscenza della violazione commessa e dalla possibilità tecnica di arrestarne l'ulteriore diffusione.

[186] «*Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen bleiben unberührt, wenn der Diensteanbieter unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß § 85 des Telekommunikationsgesetzes von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch möglich und zumutbar ist*».

Si tratta della questione che il legislatore tedesco mostra di avere percepito allorché fa derivare la responsabilità dell'*ISP* non solo dalla sua conoscenza dell'illecito ma pure dalla circostanza che da parte sua sia "esigibile" impedire la disponibilità dei materiali illeciti.
Il problema diviene, allora, quello di verificare la legittimità di attribuire al provider poteri censori.
Il legislatore del *TDG* ha scelto, in merito, il rinvio alle leggi generali[187].

3.4. La situazione nel Regno Unito

Analogamente a quanto avvenuto nel diritto romano – sebbene i punti di contatto tra i due sistemi siano stati minimi –, la c.d. *Tort law*, propria dei sistemi di *common law*, era inizialmente basata esclusivamente sulle *forms of action*, non esistendo un'unica forma di responsabilità, ma solo una gamma di possibili azioni giudiziarie esperibili (c.d. *tort*).
Il sistema attualmente adottato nel Regno Unito si fonda su alcune fattispecie tipiche di illecito, e sul riconoscimento ai tribunali dell'autorità di adattare le stesse alla realtà economico-sociale esistente, statuendo, pertanto, l'obbligo del risarcimento del danno (*damage*) in capo al convenuto anche per comportamenti fino a quel momento non sanzionati. In tale contesto le corti sono giunte ad affiancare il tradizionale *writ of trespass*, che aveva natura penale ed era finalizzato a punire le illecite e violente interferenze di un soggetto nell'altrui sfera giuridica personale o patrimoniale, con l'affermazione, in capo al danneggiante, di un obbligo di corrispondere una somma di denaro a vantaggio del soggetto danneggiato.
Pertanto, a partire dalla fine del XIV secolo, la giurisprudenza è giunta ad elaborare, in alternativa al *writ of trespass*, la c.d. *action of trespass on the case*, che non aveva più funzione sanzionatoria, ma prevalentemente risarcitoria. A differenza da quanto avveniva con il *trespass* – dove la violazione del bene giuridico protetto, costituito dall'ordine e dalla pace sociale, era ritenuta insita nell'azione prodotta –, con tale forma di *action*, il preteso danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, doveva provare la colpa dell'agente e il danno da esso cagionato.
A partire dalla possibilità di scegliere alternativamente tra *trespass* tradizionale e *trespass on the case*, le corti hanno dato vita ad un sistema essenzialmente tipico di illeciti

[187] Sull'argomento, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 86 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 846 ss.

intenzionali (tra i quali *assault*, *battery*, *false imprisonment*, *malicious prosecution*) e non intenzionali. Tra questi ultimi il più importante è il *tort of negligence*, nato intorno al XVII-XVIII secolo e svolgente, oggi, la funzione di fattispecie quasi onnicomprensiva.

Inizialmente il *tort of negligence* veniva adoperato soltanto in un numero molto limitato di casi, venendo addebitato a quei soggetti che svolgevano un'attività di rilievo pubblico (come, ad esempio, il vettore, il chirurgo, ecc.) e, pertanto, venivano considerati onerati di un particolare dovere di diligenza nei confronti degli altri consociati.

Con la Rivoluzione Industriale e la nascita di numerose attività rivolte al pubblico, l'area di applicazione del *tort of negligence* è stata allargata notevolmente, sino a divenire «*the most general and, in practice, also the most important tort*»[188].

Analizzando, poi, tale fattispecie, si può osservare che, sebbene il termine "*negligence*" significhi, letteralmente, "mancanza di diligenza", "trascuratezza", "disattenzione", "imprudenza" – indicando, in tal senso, la sussistenza di un comportamento non scrupoloso che sia fonte di danno per un altro soggetto –, non ogni "comportamento negligente" comporta l'affermazione di un *tort of negligence*.

In particolare, al fine di configurare quest'ultimo, infatti, sono richiesti cinque elementi principali. In primo luogo, sarà necessaria l'esistenza di un *duty of care*, nel senso che al danneggiante deve essere imposto lo specifico dovere di adottare un comportamento conforme alla normale diligenza nei confronti di tutti i potenziali danneggiati. In secondo luogo, dovrà sussistere una violazione di tale *duty of care*. In terzo luogo, tale violazione dovrà dare luogo ad un danno per un altro soggetto. Ancora, dovrà essere rilevabile un collegamento causale tra la violazione del dovere di diligenza e il danno, che dovrà, cioè, essere configurato come una conseguenza ragionevolmente attribuibile al comportamento scorretto del danneggiante. Infine, sarà necessaria l'inesistenza di cause di giustificazione o di concorso di colpa del danneggiato[189].

Bisogna, poi, rilevare come le varie fattispecie di *duty of care* sono state definite nel tempo dalla sovrapposizione di regole derivanti dai precedenti giudiziari, dalle prassi vigenti nei

---

[188] W. VAN GERVEN – J. LEVER – P. LAROUCHE, *Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2000, 44.

[189] Bisogna pertanto rilevare come, in fase di accertamento della responsabilità, si dovrà, in primo luogo stabilire se sussista uno specifico dovere di diligenza gravante in capo al danneggiante. Diversamente nel modello continentale, l'indagine sarà rivolta innanzitutto alla accertamento dell'esistenza di una situazione protetta, di cui sia titolare il soggetto danneggiato e che sia lesa dal danneggiante.

Da una comparazione dei due sistemi sembrerebbe emergere che, diversamente dall'area continentale, in cui si privilegia l'accertamento della situazione protetta, nel sistema inglese, in cui si stabilisce primariamente la presenza di un *duty of care*, verrà posta una maggiore attenzione verso la posizione del preteso danneggiante e si impiegherà una certa cautela nell'espandere il numero dei doveri di diligenza.

vari settori, nonché dall'esperienza pratica e presentano alcune caratteristiche comuni. In primo luogo, si ritiene che tali fattispecie debbano essere prevedibili[190], configurandosi un dovere di diligenza solo ove risulti evidente che dal comportamento tenuto possa conseguire un danno. La prevedibilità (*foreseeability*) dipende da una serie di elementi di fatto (circostanze di luogo e di tempo), tra i quali i rapporti tra le parti. In secondo luogo, il dovere dovrà essere attivo. Di norma, cioè, il dovere di diligenza non è correlato ad obblighi negativi di "non fare", salvo le ipotesi di misure precipuamente rivolte alla sicurezza altrui. Il dovere dovrà, poi, essere collegato alla protezione di interessi giuridici di particolare importanza – tra cui *in primis* la vita, l'integrità fisica e la proprietà – e non a qualsiasi interesse. Infine, dovrà essere volto a tutelare alcune determinate categorie di soggetti e non genericamente l'intera collettività.

Partendo da tali criteri, il giudice – fondando il proprio giudizio sul confronto tra lo standard di diligenza normalmente richiesto nello svolgimento di una certa attività e la condotta concretamente tenuta dall'autore del danno – dovrà, allora, valutare se esista o meno un dovere di diligenza del presunto danneggiante nei confronti del danneggiato e se esso sia stato concretamente violato. Similmente a quanto accade nei sistemi di *civil law*, dunque, per valutare la diligenza si fa riferimento alla figura dell'uomo medio (*reasonable man*). Tuttavia, poiché nei sistemi di *common law* non esiste una vera e propria distinzione tra elementi oggetti (condotta, causalità, danno) ed elementi soggettivi (colpa, dolo) dell'illecito, la semplice inottemperanza di un comportamento dovuto determina automaticamente la sussistenza di una responsabilità, ovvero, più precisamente, genera una presunzione di responsabilità del convenuto[191].

Pertanto, affinché nasca l'obbligo di risarcimento in capo al convenuto in giudizio, basta perciò che l'attore dimostri che dalla violazione di uno standard di diligenza gli sia derivato un danno.

Per completare l'esame della *Law of torts* inglese, occorre, infine fare riferimento alle ipotesi di responsabilità c.d. "aggravata" od "oggettiva". A tale riguardo, bisogna preliminarmente rilevare come, anche in questo caso, la differenza più evidente rispetto ai sistemi continentali sia rinvenibile nell'assenza di un dettato legislativo che stabilisca, in senso generale, la responsabilità di un soggetto per i danni prodotti da persone o cose

[190] Si fa, inoltre, ricorso al concetto di prevedibilità relativamente alla valutazione dei danni risarcibili. Diversamente da quanto accade nel nostro ordinamento (si veda l'art. 1225 c.c.), dunque, da questo punto di vista non vi è alcuna differenza rispetto alla valutazione dei danni derivanti da responsabilità contrattuale.

[191] Sulla base del principio "*res ipsa loquitur*".

sottoposte alla sua sorveglianza e da lui dipendenti. Tuttavia, seppure attraverso procedimenti più lunghi e tortuosi, la giurisprudenza inglese ha raggiunto in questo campo risultati non dissimili a livello sostanziale dall'esperienza continentale.

Sin dalla metà dell'Ottocento è stata, infatti, affermata la responsabilità oggettiva (*strict liability*) del proprietario per il danno arrecato da cose presenti sul suo fondo e una soluzione analoga è stata adottata anche con riguardo agli animali domestici.

Per quanto riguarda, poi, la responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi, grande importanza viene attribuita alla decisione *Donoghue v. Stevenson*[192] con la quale fu affermata la responsabilità del produttore verso il consumatore per quei beni che quest'ultimo non poteva previamente ispezionare (perché chiusi nel proprio contenitore). A ben guardare, a partire da questa pronuncia, si è in pratica affermato che ciascuna impresa ha un *duty of care* verso il pubblico, con la conseguenza che tale fattispecie di illecito si è evoluta attraverso lo schema del *tort of negligence*[193].

3.4.1. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di Internet

Proseguendo l'analisi comparatistica delle soluzioni adottate nei diversi ordinamenti europei in tema di responsabilità extracontrattuale dell'*ISP*, bisogna rilevare come anche la giurisprudenza inglese non sia stata adita per la definizione di controversie in tema di marchio. Diversamente dai sistemi precedentemente trattati, poi, bisogna sottolineare che tale mancanza di materiale giurisprudenziale non riguardi solo il diritto dei marchi, ma sia, a quanto ci consta, più generalizzata.

Procedendo, dunque, ad un esame delle soluzioni adottate dal legislatore[194], si osserva come sia necessario fare riferimento a due specifiche normative, facenti riferimento alla diffusione telematica dei messaggi.

In primo luogo, lo *UK Copyright, Designs and Patents Act* – novellato nel 1988 e relativo alle violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale –, che sebbene disciplini espressamente le comunicazioni televisive, viene normalmente esteso anche a quelle su rete telematica.

---

[192] Donoghue (or McAlister) v. Stevenson, [1932] All ER Rep. 1; [1932] AC 562; House of Lords.

[193] Per un approfondimento, V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, cit., 345 ss.; K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduction to comparative law*, cit., 605 ss.

[194] In generale, il *provider* sarà ritenuto direttamente responsabile per le violazioni derivanti da informazioni e contenuti che non solo abbia consentito tecnicamente di diffondere ma anche abbia egli stesso immesso.

In secondo luogo, il *Defamation Act* – novellato nel 1996 e inerente alle lesioni dei diritti della personalità –, che contiene espliciti riferimenti alle attività del responsabile di un sistema informatico.

Entrambe le norme, si ritiene, sono fondate su una previsione di responsabilità assimilabile a quella statunitense di *contributory infringement*. Pertanto, l'*ISP* dovrà essere considerato responsabile nel caso in cui sia a conoscenza o sia tenuto a conoscere la violazione altrui[195]. Da un'analisi della s. 24 (2) dello *UK Copyright Act*, infatti, si evince che, relativamente alle comunicazioni tramite fax, colui il quale, senza avere ottenuto autorizzazione da parte del titolare dei diritti di utilizzazione, trasmette copia dell'opera protetta attraverso un sistema tele-comunicativo, è responsabile in via "secondaria" (c.d. *secondary infringement*) qualora sappia o sia tenuto a sapere («*knowing or having reason to believe*») che la comunicazione comporta una violazione delle norme sui diritti in questione[196].

Prendendo, poi in considerazione la s. 1 del *Defamation Act*, si osserva che ai sensi di tale disposizione non risponda del fatto illecito colui il quale non è l'autore, l'editore o il redattore della comunicazione illecita e neppure il soggetto – diverso da tali figure – che provi di aver assunto una condotta diligente ovvero di aver ignorato che la propria attività potesse causare danni a terzi[197]. Inoltre, ai sensi del successivo punto 3 della stessa sezione, un soggetto non può essere considerato autore, editore o responsabile editoriale di un'opera

---

[195] L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 844., in cui l'autore sostiene: «L'aspetto che lascia perplessi è quello relativo all'individuazione delle ipotesi in cui l'*ISP* possa essere considerato "tenuto a conoscere" la violazione. L'unico criterio ipotizzabile potrebbe essere quello basato sull'indagine casistica, volta a verificare le condizioni nelle quali si verifica la violazione, il rapporto tra provider e utente, etc.

La lettera della norma sembra poi escludere una presunzione di conoscenza nei confronti del provider e sembra attribuire al danneggiato l'onere di provare tali circostanze».

In senso contrario si veda http://www.interlex.it/regole/gattei2.htm#30, in cui l'autore ritiene che «[a] parte […] la responsabilità diretta del *provider* nell'illecito, la discriminante per una eventuale responsabilità del *provider* per violazioni commesse da terzi è la loro conoscibilità (*knowledge or reason to believe*). La norma va quindi interpretata nel senso di escludere comunque una responsabilità di tipo preventivo per fatti compiuti da terzi – il *provider* non può non essere a conoscenza dell'illecito fintanto che questo non si manifesta – e di introdurre una responsabilità indiretta (*secondary liability*) del *provider* salvo che questi non provi la incolpevole mancata conoscenza dell'illecito».

Si veda, inoltre, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 75.

[196] «*Copyright in a work is infringed by a person who without the license of the copyright owner transmits the work by means of a telecommunication system (otherwise than by broadcasting or inclusion in a cable programme service), knowing or having reason to believe, that infringing copies of the work will be made by means of the reception of the transmission in the UK or elsewhere*».

[197] «*(1)In defamation proceedings a person has a defence if he shows that (a) he was not the author, editor or publisher of the statement complained of, (b) he took reasonable care in relation to its publication, and (c) he did not know, and had no reason to believe, that what he did caused or contributed to the publication of a defamatory statement*».

nel caso in cui venga coinvolto nella semplice trasmissione del materiale lesivo ovvero nel caso in cui tale materiale sia inviato sul proprio *server*, senza che questi possa impedirlo[198].

Da un esame del dettato normativo appare che non sia imposto, nei confronti del *provider* un obbligo di sorveglianza sui contenuti creati da terzi (nel caso di violazione, sarà responsabile solo ove esegua una forma di controllo, monitoraggio o filtraggio della massa informativa immessa sui server di cui è titolare)[199].

4. L'introduzione della Direttiva 2000/31/CE

«*With these potential conflicts affecting a wide variety of online platforms – ranging from search engines to virtual worlds –, it becomes clear that today's vibrant Internet with its amazing diversity of information, abundance of user-generated content and remarkable potential for further growth cannot be maintained without appropriate safe harbours for online platforms, including in the area of trademarks. If online platforms were generally liable for problematic content posted by users, the resulting threat of secondary liability would erode the diversity of today's online information services and frustrate the further*

[198] «*(3)A person shall not be considered the author, editor or publisher of a statement if he is only involved (a) in printing, producing, distributing or selling printed material containing the statement; (b) in processing, making copies of, distributing, exhibiting or selling a film or sound recording (as defined in Part I of the M1Copyright, Designs and Patents Act 1988) containing the statement; (c) in processing, making copies of, distributing or selling any electronic medium in or on which the statement is recorded, or in operating or providing any equipment, system or service by means of which the statement is retrieved, copied, distributed or made available in electronic form; (d) as the broadcaster of a live programme containing the statement in circumstances in which he has no effective control over the maker of the statement; (e) as the operator of or provider of access to a communications system by means of which the statement is transmitted, or made available, by a person over whom he has no effective control.*
In a case not within paragraphs (a) to (e) the court may have regard to those provisions by way of analogy in deciding whether a person is to be considered the author, editor or publisher of a statement». Sul punto, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 75 s.; L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 845.

[199] «Tale affermazione di principio non è in grado di fare ritenere che il provider sia sempre irresponsabile per i contenuti lesivi». Dallo *UK Copyright Act*, infatti, si evince che l'*ISP* possa essere responsabile non solo nel caso in cui abbia conoscenza della violazione, ma anche quando non l'abbia conosciuta pur potendola conoscere usando la normale diligenza. E bisogna segnalare come sia assai difficile individuare le violazioni che egli può essere in grado di rilevare e non è chiaro quale diligenza debba guidare la sua condotta in assenza di uno specifico obbligo di controllo. Secondo, però, quanto previsto dal *Defamation Act*, non sussiste un obbligo di controllare la presenza di eventuali contenuti lesivi sullo spazio offerto, ma la responsabilità è configurabile ove il provider abbia deciso di adottare misure di controllo o monitoraggio sulle comunicazioni effettuate dai suoi utenti. Ne deriva una tendenza di assoluto disimpegno da parte dei *provider* rispetto all'adozione di eventuali attività di controllo. Sul punto, L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 846.

development of the Internet. Besides practical problems arising from the sheer number of postings processed every day, the assessment of trademark-related communications requires the diligent assessment of the specific context in which a trademark appears on the Internet»[200].

Le grandi incertezze decisionali delle corti nazionali e l'assenza di norme speciali in ordinamenti quali quello italiano e francese hanno portato la necessità di prevedere l'emanazione di una direttiva, la 2000/31[201], relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione[202], in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno[203]. Come osservato, infatti, nel quarantesimo considerando «[l]e attuali o emergenti divergenze[204] tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza»[205].

---

[200] M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2012, 5. L'autore prosegue, poi, osservando che «*[i]t is the scope of safe harbour provisions and the eligibility criteria to be fulfilled by platform providers that become crucial in this context. Should the immunity against liability depend on whether an online platform has a particular type of notice and takedown system in place? And if so, can legal requirements concerning notice and takedown in trademark cases simply be modelled on the rules governing existing systems that relate to other types of intellectual property, such as copyright?13 Is it appropriate to establish a horizontal standard for notice and takedown procedures in the area of intellectual property – a common standard to be applied to trademarks and other forms of intellectual property alike?*» *Id.*, 5 s.

[201] Che «rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore». Considerando n. 41.

A livello nazionale la direttiva è stata attuata con d.lgs. 70/2003, «specchio eloquente», secondo autorevole dottrina, «del degrado della tecnica legislativa» a causa dei numerosi errori sintattici e linguistici che hanno dato luogo ad un grande numero di «diatribe interpretative e controversie». V. ZENO-ZENCOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/2003*, in *Dir. Informazione e Informatica* 2003, 505 e 506.

[202] Per "servizio della società dell'informazione" si deve intendere, ai sensi dell'art. 1.2 dir. 98/48, «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Per un'analisi di tali requisiti si rimanda a G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, cit., 195 ss.

[203] «L'atteso intervento si poneva come uno dei test più ardui ed interessanti nel percorso verso un diritto europeo della responsabilità civile». L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, cit., 866.

[204] «[T]ali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi», secondo quanto previsto nel considerando n. 5 della direttiva.

[205] Si veda, in tal senso, anche l'art. 1.1 della direttiva che sottolinea come la norma in esame miri a «contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri».

Conformemente, poi, al principio di proporzionalità, il decimo considerando della stessa direttiva prevede che le misure previste della stessa dovranno limitarsi al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Al contempo, ai sensi del successivo undicesimo considerando, la

Scendendo, poi, nel merito della questione ed evidenziando gli obiettivi della direttiva, lo stesso considerando prevede che «[i]n taluni casi, i prestatori di servizi [abbiano] il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell'informazione istituire e applicare tali sistemi[206]. Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE».

Come da taluni correttamente sottolineato, tale coordinamento della normativa inerente alla responsabilità dei prestatori intermediari, «costituisce un elemento importante che conforma la struttura stessa del mercato perché riduce, evidentemente, il margine di incertezza giuridica sull'ampiezza dei controlli che gli Stati membri possono esercitare sui servizi stessi. In buona sostanza lo scopo della Direttiva è, dunque, la creazione di una normativa europea omogenea, se non uniforme, per [gli] ordinamenti dell'Unione europea, in modo da evitare l'incertezza in ordine alla responsabilità degli operatori telematici nel mercato europeo»[207].

Prima di passare ad un esame delle singole disposizioni inerenti alla delicata questione relativa alla responsabilità dei prestatori intermediari e affermanti il principio secondo il

---

direttiva dovrà lasciare impregiudicato il livello di tutela dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari.

[206] Similmente, nei considerando n. 5 e n. 6 si sottolinea come, in coerenza con il rispetto del principio di sussidiarietà (proprio del diritto comunitario e previsto all'art. 5 del Trattato UE), si ritenga opportuno sopprimere gli ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno «coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno» (sesto considerando). In assenza di tali coordinamento e adeguamento, precisa, poi, il quinto considerando, secondo la prospettiva offerta dall'allora Corte di Giustizia CE, gli ostacoli possono essere giustificati dall'incertezza «del diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro».

[207] R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 115 s. Similmente, G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, cit., 193, «[l]a logica di fondo del testo legislativo sembra poter essere riassunta, quindi, nel tentativo di coniugare istanze liberistiche con quelle democratiche: in altre parole, il fine del legislatore comunitario dovrebbe essere quello di bilanciare le esigenze del mercato con i principi riconosciuti a tutela della libera manifestazione del pensiero e della posizione dei consumatori».

quale tali soggetti non hanno alcun dovere di sorveglianza sui materiali immessi nella Rete[208], è ancora d'uopo fare due precisazioni.

In primo luogo è necessario osservare come il legislatore comunitario abbia scelto di regolare la materia adottando un approccio orizzontale, prevedendo, dunque, un regime di atipicità dell'illecito che si applichi a prescindere dalla natura della responsabilità[209].

In secondo luogo, va sottolineato come la norma in esame abbia adottato un criterio di imputazione della responsabilità soggettivo e non oggettivo, integrando, dunque, le norme civilistiche dettate, per quanto concerne l'ordinamento italiano, dagli artt. 2043 ss. del Codice civile e prevalendo sulle ipotesi di difformità. Come da taluni rilevato[210] è, su tale punto, necessario tenere in considerazione quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia CE, chiamata a esprimere un criterio univoco relativamente alla responsabilità extracontrattuale dei funzionari dell'Unione Europea. Secondo la Corte, cioè, in mancanza di un nucleo centrale di responsabilità civile valida per tutti gli Stati membri, sarebbe necessario adottare il criterio generale dell'imputabilità per colpa.

In secondo luogo, va segnalato come da un esame delle soluzioni – poc'anzi analizzate – espresse dalla giurisprudenza nazionale emergerebbe una tendenza a prevedere che la responsabilità dell'*ISP* sia conseguente alla colpa di tale soggetto, cioè alla sua effettiva conoscenza dell'illecito e alla sua seguente inerzia.

4.1. La responsabilità dei prestatori intermediari di Internet

La responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione e le deroghe[211] alla stessa sono disciplinate nella sezione 4 del Capo II della direttiva[212], che determina le

[208] Le norme, cioè, contenute nella Sezione 4 del Capo II della direttiva (artt. 12-15).

[209] Si può, in tal senso, ravvisa una discrasia con la disciplina dettata dal DMCA, relativo alle sole violazioni di *copyright*. Sul punto M. PEGUERA, *"I just know that I (actually) know nothing": actual knowledge and other problems in ISP liability case law in Spain*, in *E.I.P.R.* 2008, 280, in cui l'autore rileva che «*ECD provides intermediary service providers with a degree of legal certainty, following the example of the Digital Millennium Copyright Act (United States) (DMCA), although with certain differences. These differences include the fact that the ECD's safe harbours are applicable horizontally to all types of illegal content and not only to copyright infringements*».

[210] R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 116.

[211] Il quarantaduesimo considerando prevede che tali «deroghe alla responsabilità […] riguard[i]no esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

attività poste in essere da tali soggetti, definiti dall'art. 2 come le persone fisiche o giuridiche che prestano un servizio della società dell'informazione.

Tale disciplina «va vista come regime speciale e non eccezionale», avendo, infatti, «la finalità di evitare che la minaccia di sanzioni per comportamenti degli utenti cui gli operatori in rete siano rimasti estranei sotto un profilo funzionale possa disincentivare l'investimento e l'innovazione tecnologica online; e persegue tale obiettivo designando aree di immunità (descritte come "porti sicuri", *safe harbors*, nel linguaggio del legislatore d'oltreoceano) allo scopo di sgombrare il campo da dubbi sulla liceità dei comportamenti delineati dalle norme»[213].

Analizzando, poi, il dettato normativo degli articoli 12-14, si può preliminarmente osservare come anche il legislatore comunitario abbia scelto di distinguere tra due tipologie di servizi: i meri servizi di accesso, da un lato, i servizi di fornitura o produzione di contenuti, dall'altro[214].

In base al successivo quarantacinquesimo considerando, poi, «[l]e limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

[212] Per la precisione, come è stato rilevato, sebbene «[l]a possibilità di scomporre e ridurre la maggior parte dei servizi prestati dagli Internet *service providers* in una o più delle tre attività individuate […]consent[a] una generale distribuzione degli stessi tra le tre categorie prefigurate, non permette, però, di coprire l'intero campo degli illeciti telematici, perché, se risolve il problema del possibile coinvolgimento degli intermediari negli illeciti aventi ad oggetto contenuti di terzi, in relazione all'effettività del servizio reso - comprese le rilevanti ipotesi di responsabilità dei titolari dei servizi effettuati dai motori di ricerca e dai collegamenti ipertestuali -, non considera gli illeciti di cui gli intermediari stessi siano chiamati a rispondere in via diretta ed esclusiva, rispetto ai quali rimane ferma la necessità di procedere all'individuazione di uno o più criteri di imputazione della responsabilità, eventualmente differenziati». M. GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it* 2011, disponibile su http://www.scigiur.unich.it/gambini/matdid/RespDatPers.pdf, 8.

[213] M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 238 s. L'autore prosegue, poi, spiegando che «[s]i tratta di aree di immunità, è bene sottolineare fin dall'esordio, temporanee (in quanto le norme in questione escludono la ravvisabilità di una responsabilità non definitiva ma temporanea) e per di più parziali (in quanto solo alcune tipologie di rimedi inibitori sono interdette); e tuttavia val probabilmente la pena impiegare lo stesso termine un po' enfatico di "immunità" perché esso dopo tutto ben descrive il fine di aprire spazi di libertà a vantaggio degli operatori di rete».

Si veda, poi, Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words», par. 142, «[a] mio parere, lo scopo della direttiva 2000/31 consiste nel creare un dominio pubblico aperto e gratuito su Internet. Essa persegue tale scopo limitando la responsabilità di coloro che trasmettono o memorizzano informazioni, ai sensi degli artt. 12-14 della medesima direttiva, ai casi un cui tali soggetti fossero a conoscenza di attività illecite».

[214] G. ZARANTONELLO, *La responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)*, disponibile su http://www.gianluigizarantonello.it/docs/provider.pdf, 14.

Più specificamente, la normativa comunitaria, «con una opzione opportunamente mutuata dall'esperienza statunitense» individua tre tipi di attività – quella di "*mere conduit*", quella di "*caching*" e quella di "*hosting*" [215] –, non riconducendo «i differenti regimi di responsabilità (e i conseguenti obblighi) a determinate figure di operatori, individuate in maniera "statica", ma piuttosto a determinate categorie di attività che, a seconda dei casi (ed in un contesto tecnologico e organizzativo estremamente fluido come quello degli operatori della *information and communication technology*), possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente dal medesimo operatore economico»[216].

La prima di tali attività, il "semplice trasporto" ("*mere conduit*")[217], che assume una minore significatività nella prospettiva del diritto dei marchi[218], è definita dall'art. 12, che recita: «(1) Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,

---

[215] Secondo taluni, «attraverso un confronto sistematico tra la tipologia dei servizi contrattualmente prestati dagli intermediari e la tipologia della responsabilità degli stessi», è possibile «enucleare un principio di proporzionalità tra la misura della prestazione dell'intermediario e la misura della sua responsabilità civile extracontrattuale.

In sostanza la disciplina della responsabilità civile prevista dall'ordinamento comunitario è in funzione della tipologia del servizio che l'intermediario presta, contrattualmente o meno, al destinatario del servizio, perché la prestazione del servizio, se incide direttamente nei rapporti con il destinatario, influisce anche nei rapporti tra intermediario e terzo in quanto cristallizza la posizione giuridica dell'intermediario nei confronti dei terzi. È possibile, allora, affermare che la responsabilità civile è in funzione della tipologia del servizio prestato dall'intermediario e, quindi, esiste un principio di proporzionalità tra misura del servizio dell'intermediario contrattualmente pattuito e misura della responsabilità civile extracontrattuale». R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 128 s.

[216] G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli* Internet Service Providers *sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e Responsabilità*. 2004, 834.

Si deve poi rilevare che, sulla base di tale modello di esenzioni, qualora il prestatore del servizio non si qualifichi per un'esenzione concessa dalla direttiva, la sua responsabilità sarà determinata sulla base di quanto disposto dalle discipline nazionali di ciascuno Stato membro. Si veda, G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma … serve maggiore coordinamento*, in *Danno e Resp.* 2003, 811.

[217] Tra gli operatori che eseguono funzioni di "mero trasporto" vi sono i *computer router*, i *gateway* e i *network provider*.

I primi svolgono l'attività di trasportare dal mittente al destinatario i c.d. "pacchetti I.P.", conoscendo solo l'indirizzo di destinazione, ma non il contenuto di tali pacchetti.

Tale attività di trasporto è svolta attraverso i secondi soggetti, "autostrade" che smistano i pacchetti I.P. da una rete all'altra.

I terzi soggetti, infine, gestiscono l'intera infrastruttura di tutto un sistema di rete (dunque, anche l'invio dei dati).

Si veda S. KULK, *Search engines – searching for trouble?*, in *E.I.P.R.* 2011, 611, in particolare nota 42, «*Mere conduit service providers transmit information from one point to another without knowledge of or control over the information that is transmitted. Typical examples are internet access providers and physical network providers*».

[218] M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 239.

informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: (a) non dia origine alla trasmissione; (b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e (c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

(2) Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono 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[219].

(3) Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione[220]».

Sulla base di tale definizione, conformemente a quanto sostenuto da normativa[221] e giurisprudenza statunitense e dalle corti degli Stati membri[222], pronunciatesi prima dell'emanazione del testo in esame, l'intermediario (*access provider*) che si limiti a fornire l'accesso alla rete di comunicazione ai propri utenti e a trasmettere le informazioni fornite da un destinatario del servizio[223], senza dare origine alla trasmissione (lett. a) dell'art.

---

[219] Per un confronto con la normativa statunitense si veda 17 U.S. Code § 512 (a)(4), che prevede che la memorizzazione non dovrà avvenire «*for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections*».

[220] Per quanto concerne la norma italiana, l'art. 14 c. 3 prevede: «[l]'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

[221] 17 U.S. Code § 512 (a).

[222] Nonché dalla normativa tedesca. Si veda il § 5 cc. 3 e 4 del *Teledienstegesetz*. Rispetto a quest'ultima si veda, ora il § 8 del *Telemediengesetz*: «*(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie 1) die Übermittlung nicht veranlasst, 2) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 3) die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.*
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.
(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger gespeichert werden, als für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist».

[223] Come è stato rilevato «[l]a differenza tecnica tra le due prestazioni risiede nel fatto che l'accesso alla rete di comunicazione, talora può esaurire la prestazione minima che costituisce, in ogni caso, la prestazione fondamentale, senza la quale il destinatario del servizio non entra nella rete di comunicazione, sia che voglia cercare informazioni, sia che voglia offrire informazioni in rete. Il destinatario del servizio, però, il quale, oltre che cercare informazioni, voglia offrire proprie informazioni in rete, deve chiedere all'intermediario di trasmettere le informazioni da lui stesso fornite. Il tratto che accomuna le due fattispecie, è, sicuramente, l'estraneità dell'intermediario al contenuto delle informazioni che rimangono immutate nel trasporto». Accomunando "l'accesso" alla prestazione della "trasmissione di informazioni", «probabilmente, il

12)[224], senza selezionare il destinatario della trasmissione (lett. b) del presente articolo)[225] e senza selezionare né modificare[226] le informazioni trasmesse (lett. c) dello stesso), non è ritenuto responsabile, permanendo, dunque, in un regime di immunità – «relativa sia alla responsabilità risarcitoria sia (in misura minore) ai rimedi inibitori»[227] – che la dottrina statunitense chiama "*Safe Harbor*" ("porto sicuro", o, per usare le parole della dottrina tedesca, "*sicheren Hafen*"). Ciò in quanto tale soggetto svolgerebbe un ruolo "vettoriale", analogo a quello svolto da un telefono[228]. Nel caso in cui, invece, non si limiti alla fornitura del proprio servizio di *mere conduit*, ma ponga in essere una delle attività indicate alle lett. a), b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 12, potrà essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi attraverso il proprio servizio[229]. In tali casi si verificherà un'ipotesi di concorso tra intermediario e autore dell'informazione. Tale concorso potrà essere simultaneo o successivo. Il primo caso, come è stato rilevato, «ricorre quando la selezione avvenga nello stesso momento in cui l'informazione è distribuita in modo che alla fine il trasporto ha ad oggetto non una informazione a destinatario indeterminato, ma

---

legislatore comunitario è partito dalla prospettiva tecnica secondo la quale, in ultima analisi, anche il cliente che chieda l'accesso alla rete di comunicazione, pur non avendo informazioni proprie da immettere in rete, volendosi limitare a cercare in Internet informazioni altrui, ha, comunque, bisogno di trasmettere la propria richiesta di informazioni e che, quindi, quando questa "sia trasportata", egli ha bisogno, poi, di ricevere la trasmissione sul proprio computer dell'informazione altrui ed occorre, quindi, anche il "trasporto" delle informazioni altrui. Da questo punto di vista può spiegarsi perché entrambe le prestazioni ("fornire accesso" e "trasmettere informazioni") sono state accomunate sotto lo stesso art. 12 che reca la rubrica "Semplice trasporto"». R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 132 s.

[224] «*[T]he fact that a provider automatically executes a transmission at the request of a recipient does not mean that the service provider initiated the transmission*». R. JULIA-BARCELO, *Online intermediary liability issues: comparing E.U. and U.S. legal frameworks*, cit., 109.

[225] *Id.*, in cui l'autrice sottolinea che «*in those cases where an end-user requests to have an e-mail forwarded to a mailing list, and the provider transmits the message to each one of the addresses contained in the mailing list, this will not be regarded as a selection of the recipient by the provider*».

[226] «[B]enché, in effetti, quasi tutti i provider di posta elettronica provvedano in qualche modo a "modificare" parzialmente i messaggi degli utenti, inserendo nella parte finale del messaggio stesso alcuni brevi annunci di tipo commerciale». G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 92.

[227] M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 238.

[228] In contrasto con la natura "di ordine meramente tecnico, automatico e passivo" dell'attività svolta dal prestatore del servizio di *mere conduit*, è sorto un problema nei casi di c.d. "gerarchizzazione dei contenuti", laddove l'intermediario adotti politiche di gestione attiva nell'instradamento degli stessi (si pensi al caso in cui l'*ISP* fornisca maggiore banca per taluni contenuti – come il video – rispetto ad altri – ad esempio, il VOIP). Sul punto, http://brunosaetta.it/responsabilita-provider/la-responsabilita-dei-provider.html.

[229] Si deve criticamente osservare, tuttavia, come la norma in esame esprima una tautologia. Da una parte, infatti, prevede che non siano responsabili quei soggetti che svolgono una attività di *mere conduit*, precipuamente descritta al paragrafo due; dall'altra prevede che debbano, invece, essere ritenuti responsabili quei soggetti che svolgano attività ulteriori.

un'informazione a destinazione selezionata e, quindi, più efficiente. Il secondo caso di concorso successivo ricorre nell'ipotesi nella quale l'attività in esame avvenga in epoca successiva alla creazione della informazione illecita, e ciò, naturalmente, può avvenire perché la creazione di un'informazione illecita costituisce un illecito permanente. Mentre nelle ipotesi di concorso simultaneo si applicheranno le norme sul concorso e, sul piano delle conseguenze giuridiche, l'art. 2055 c.c. [(per quanto concerne l'ordinamento italiano)] che prevede l'obbligazione solidale risarcitoria (dell'autore e del mediatore di *mere conduit*), nell'ipotesi di concorso successivo, apparentemente, manca una disciplina nella normativa comunitaria»[230].

L'art. 13 [231] definisce, poi, la seconda attività, la "memorizzazione temporanea" ("*caching*")[232]: «(1) 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

---

[230] R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 138.

[231] Si confronti tale articolo con 17 U.S. Code § 512 (b), per quanto concerne la normativa statunitense, con il § 5 c. 3 *TDG*, per quanto concerne la normativa tedesca previgente, e con l'attuale § 9 *TMG*. Per un approfondimento R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 142 ss.

[232] Per *cache* si intende una memoria informatica temporanea, di capienza inferiore (al fine di decidere quali dati mantenere memorizzati sulla cache e quali scartare, viene usato un algoritmo atto a determinare diversi fattori, tra cui l'individuazione delle pagine più utilizzate e la loro contiguità) rispetto a quella della memoria "principale" (un disco rigido o un database distribuito come il DNS o il Web), che viene utilizzata per permettere un più veloce recupero dei dati richiesti e al fine di ridurre il carico di richieste al sistema. Quando viene utilizzato un dato presente nella memoria principale, dunque, questo viene salvato sulla *cache*, dalla quale verrà recuperato successivamente. In taluni casi è necessario che i dati contenuti nella cache vengano "validati" (si deve operare, cioè, un controllo sulla coerenza tra i dati memorizzati e quello originali) attraverso un'interrogazione alla memoria principale. Tale operazione è posta in essere dai *proxy server* (per "*proxy*" si intende un programma che lavora, solitamente, a livello applicativo (l'ultimo livello del modello OSI) e si interpone tra un *server* ed un *client*, inoltrando le richieste e le risposte da uno all'altro).

Secondo taluni, «*[t]he requirement that the caching should be temporary means that certain types of caching which are not temporary activities will not benefit from the limitation. For example, activities such as "mirror caching", which involve long-term storage of entire web sites, and which is neither automatic nor intermediate, will not be covered by Article 13*». R. JULIA-BARCELO, *Online intermediary liability issues: comparing E.U. and U.S. legal frameworks*, cit., 110.

Tra gli operatori che forniscono un servizio di *caching*, dovrebbero poter essere annoverati i motori di ricerca, che, relativamente alla loro attività principale, effettuano le copie *cache* delle pagine web scandagliate. Sul punto, M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 239; G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 92.

Si veda, S. KULK, *Search engines – searching for trouble?*, cit., 611 (607 ss.), in particolare nota 43, «*[a] cache is a component that improves performance by (temporarily) storing data such that future requests for that data can be served faster. On the internet caching is used from a internet user's browser to the ISP-level to reduce bandwidth usage, server load and perceived lag*».

memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro 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 (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.

(2) Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione[233]».

Anche ai sensi di tale norma, dunque, è possibile rinvenire l'obbligo in capo al provider di svolgere un ruolo meramente tecnico, come emerge in particolar modo da quanto previsto alle lettere a) e d) dell'art. 13.1. Il profilo di immunità ivi previsto verrà, pertanto, meno, in primo luogo, laddove tale soggetto modifichi le informazioni, non limitandosi ad «inviare la "fotografia istantanea" della copia *cache* effettuata sul proprio computer»[234]. In secondo luogo, potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui interferisca con l'uso lecito della tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore allo scopo di ottenere dati sull'impiego delle informazioni[235].

La direttiva impone, poi, ulteriori doveri. Innanzitutto, potrà essere configurata la responsabilità, nel caso in cui, ad esempio, non conformandosi alle condizioni d'accesso delle informazioni, renda pubblicamente disponibili nella propria memoria *cache*

---

[233] L'art. 15 c. 2 d.lgs. 70/2003 prevede, con formula identica a quella dell'art. 14 c. 3: «[l]'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

[234] R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 141.

[235] Come è stato da taluni rilevato si tratterebbe di un'ipotesi di colpa commissiva. Si veda G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 89. L'autore precisa, poi, che la norma potrebbe, qui, fare riferimento ai sistemi di protezione delle opere di intelletto, espresse in formato digitale, di cui al d.lgs. 68/2003. *Id.*, 93.

informazioni che sul sito di provenienza non lo sono (si pensi ad un giornale telematico che richieda il pagamento di una somma per la visualizzazione dei propri contenuti)[236].

Ancora, il soggetto in esame non sarà immune nel caso in cui trattenga le pagine web memorizzate sul proprio server per molto tempo, non permettendo, dunque, il costante aggiornamento – consentito da Internet – delle informazioni stesse e portando danni agli stessi *provider*, ritenuti dagli utenti non efficienti[237].

Infine, verrà meno l'immunità nel caso in cui, pur limitandosi a porre in essere le attività indicate nell'articolo oggetto d'analisi, non 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 [stesse] sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso»[238].

L'attività di "*hosting*"[239], infine, è definita all'art. 14: «(1) Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: (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, o (b)

---

[236] Sul punto, G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 93.

[237] Peraltro, è stato da taluni osservato la mancanza di chiarezza in merito a «come si possano determinare norme di aggiornamento delle informazioni, che siano ampiamente riconosciute ed usate dalle imprese del settore. Alcuni rilevano che "la norma non parla di standard industriali aperti (come quelli dell'internet), ma ricorre ad una nozione molto più vaga (ampiamente riconosciuti e utilizzati). Quindi, se una casa discografica o una software house riescono ad imporre una propria tecnologia, questa diventa vincolante per tutti anche se non è uno standard riconosciuto"». G. ZARANTONELLO, *La responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)*, cit., 15.

[238] *Id.*, 141 s. Si tratterebbe, quest'ultima, di un'ipotesi di colpa omissiva, quale «mancata osservanza di un comportamento che il soggetto aveva l'obbligo giuridico di tenere nelle circostanze in cui si è verificato l'evento». Sul punto, G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 89, 90. Per un approfondimento in merito alla responsabilità del prestatore nel quadro della colpa omissiva si veda *Id.*, 90 ss.

[239] La nozione di *hosting* «si distende […] tra due poli concettuali, quello dell'atto di memorizzazione (o *storage*) di informazioni, che trovano ospitalità negli spazi forniti dai server del prestatore; e quello della qualità dell'informazione ospitata, caratterizzata dall'essere "altra" rispetto al *provider* (che infatti è *hosting* e non *content provider*), riconducibile dunque nella sue origine alla scelta dell'utente destinatario del servizio che richiede la memorizzazione». Sul punto M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 239 s.

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso[240].

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

(3) Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri[241], di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime»[242].

---

[240] Se, in generale il decreto legislativo italiano ha recepito pressoché testualmente la direttiva, una differenza è ravvisabile nell'art. 16 c.1 lett. b), che ha previsto: «non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso». Nella norma italiana, pertanto, l'obbligo di attivarsi «immediatamente» per la rimozione è condizionato dal fatto che il prestatore del servizio della società dell'informazione venga a conoscenza dei fatti «su comunicazione delle autorità competenti», cioè l'autorità giudiziaria e quella amministrativa (AGCOM). Pertanto, l'*host provider* non sarà obbligato alla rimozione nel caso in cui la comunicazione avvenga ad opera del soggetto che si ritenga danneggiato (si veda, tuttavia, tra le altre pronunce, Trib. Roma 16 dicembre 2009, in cui l'organo decidente ha ritenuto che semplici e informali segnalazioni e richieste da parte di tali soggetti fossero sufficienti alla configurabilità di una responsabilità in capo al prestatore del servizio per la mancata rimozione). In argomento, S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, cit., 331.
In dottrina ci si è interrogati in merito alla questione della formalità con cui tale comunicazione possa avvenire: atto di diffida o notifica tramite Ufficiale Giudiziario, escludendosi, invece, la necessità di un ordine autoritativo dell'autorità. Si veda M. GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., 12, a parere della quale «[l]a norma ha, tuttavia, l'indubbio merito di legare l'intervento immediato di rimozione o oscuramento del materiale memorizzato da parte dell'operatore ad un accertamento delle autorità competenti, che porta ad escludere, con sicurezza, che debba essere lo stesso *hosting provider*, esercitando dei poteri, in parte inquirenti, in parte giudicanti e in parte censori, ad indagare e decidere se un utente stia commettendo un illecito o diffondendo informazioni illecite, a classificare unilateralmente come illecita una certa informazione o attività, a prescindere dalle finalità perseguite da chi la rende disponibile e ad intervenire, eventualmente, per reprimere l'accertata illiceità».

[241] Ai sensi dell'art. 16 c. 3 d.lgs. 70/2003, con formula identica agli articoli 14 e 15, il legislatore italiano si è avvalso di tale possibilità.
Si veda, parallelamente, per quanto riguarda il contesto francese, l'art. 43-8 della previgente *loi* 719/2000: «*[l]es personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu*». Si veda, poi, l'attuale art. 6 dell'attuale *loi* 575/2004 (e le modifiche ad esso apportate dall'art. 4 della *loi* 267/2011). Per quanto riguarda, poi, il contesto tedesco, si veda il § 10 *TMG*.

[242] La *ratio* della norma (che risulterà ancor più evidente con l'analisi dell'art. 15 della direttiva stessa) appare insita nella necessità di consentire a tali soggetti di operare, consentendo il corretto funzionamento della Rete. Da una parte, infatti, una previsione di senso contrario a quella prevista dal dettato della direttiva costituirebbe un forte disincentivo agli investimenti e alle innovazioni degli intermediari (e probabilmente, a parere di chi scrive, anche all'ingresso nel mercato di nuovi operatori, incapaci di fare fronte inizialmente ai

La disciplina della responsabilità dell'*host provider*[243], prevista dall'art. 14 della direttiva, costituisce, come si avrà modo di constatare, la principale ipotesi di illecito dei prestatori intermediari.

Da tale disciplina emerge che l'intermediario – che non eserciti autorità o controllo sul destinatario del suo servizio che ponga in essere l'atto illecito – sarà immune da responsabilità nel caso in cui, da un lato, non abbia effettiva conoscenza[244] del fatto che l'attività o l'informazione da esso memorizzata violi i diritti altrui; dall'altro, sarà esclusa la responsabilità qualora, non appena sia al corrente di tali fatti o circostanze, agisca "immediatamente" per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso[245].

---

costi che deriverebbero da tale impostazione); dall'altra sarebbe contraria alla necessità di salvaguardia la libertà di espressione negli ambienti digitali.

[243] Tra gli altri possono essere ritenuti tali i fornitori di servizi di posizionamento attraverso l'uso di *keywords* (ad esempio, Google in qualità di fornitore del servizio "AdWords"), i gestori dei mercati *on-line* e i *social media* (questi ultimi non saranno oggetto di trattazione).

[244] Ambigua locuzione che parrebbe modellata sul concetto di "*actual knowledge*" previsto dal DMCA, in cui, come si è avuto modo di vedere, il prestatore sarà ritenuto a conoscenza dell'illecito nel caso in cui riceva una *notification* da parte del soggetto che si ritenga danneggiato. Tuttavia, nel sistema statunitense, è prevista una disposizione non replicata dal legislatore comunitario: laddove il *provider*, su segnalazione del titolare del diritto, rimuova il contenuto immesso da un proprio cliente e successivamente la *notification* risulti infondata, sarà il soggetto che l'ha inviata a dover risarcire il cliente per il pregiudizio subito e non il prestatore. Sul punto, G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 93.

[245] In questo secondo caso, a parere di parte della dottrina, potrebbe essere ravvisabile la presenza di una fattispecie dolosa, nel caso in cui l'intermediario abbia coscientemente e volontariamente violato i due obblighi in questione; a parere di altra parte della dottrina, potrebbe, invece, essere configurabile un'ipotesi di responsabilità colposa, conseguente ad una violazione conseguente alla mancata "dovuta diligenza". R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 159. L'autore sottolinea, poi, che «[i]l criterio di imputazione della responsabilità, allora, è certamente di stampo soggettivo e non oggettivo, ma […] contrariamente a quanto ritiene la dottrina, si fonda non sulla colpa, ma addirittura sul dolo dell'intermediario». *Id.*, 160.

Assai interessante, poi, la riflessione di M. SENFTLEBEN, a parere, relativamente all'applicazione di tale procedura di "*notice and take down*" sarebbe necessario distinguere tra diritto dei marchi e di copyright. «*[b]ecause of the […] differences between the exploitation rights granted in copyright law and the less absolute exclusive rights in the area of trademark protection», infatti, «it […] becomes apparent that a general notice and takedown standard relating to both copyright and trademark rights will most probably fail to reflect the described limits of trademark rights. The unauthorized appearance of a copyrighted work on an online platform may be sufficient to justify a takedown. As the making available of copyrighted material on the Internet constitutes a form of use that is exclusively reserved for the copyright owner, the mere act of uploading a work without prior permission indicates an infringement. The unauthorized appearance of a trademark, by contrast, does not allow the establishment of infringement with a comparable degree of certainty. […] [F]urther conditions must be satisfied, such as a likelihood of confusion, harm to the trademark's reputation or the taking of unfair advantage of the trademark's distinctive character. A horizontal notice and takedown standard covering both copyright and trademarks will therefore inevitably be either too low a threshold to reflect the limits of trademark protection (if aligned with the broader scope of copyright protection) or too high a threshold to encompass the more general rights granted in copyright law*

"*Storage but not knowledge*"[246], pertanto l'esonero dalla responsabilità previsto dalla norma in esame a favore dell'*host provider* opererà solo nel caso in cui tale soggetto memorizzi [247] le informazioni del proprio utente, senza avere effettiva conoscenza dell'illiceità delle stesse; ovvero, nel caso in cui ne sia a conoscenza[248] e non violi i due obblighi di immediata[249] identificazione[250] e rimozione[251].

(if aligned with context-specific trademark rights)». M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, cit., 15.

[246] Per un approfondimento, P. VAN EECKE, *Online service providers and liability: a plea for a balanced approach*, 48 CMLR 2011, 1455.

[247] L'attività di tali *provider* è proprio quella di "immagazzinare" le informazioni che siano caricate o selezionate da terzi. Bisogna, tuttavia, rilevare che, spesso (si dirà, in tal senso, in merito ai gestori dei mercati *on-line*), i soggetti che forniscono tale servizio non si limitano ad esso. «Diviene pertanto essenziale tracciare i confini dell'attività che può essere a buon titolo considerata come pura e semplice "memorizzazione", in modo da assicurarsi che interventi ulteriori del prestatore medesimo, non possano essere indebitamente attratti al regime di irresponsabilità». Sul punto M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 241. Si veda, inoltre, quanto sostenuto dall'Avvocato Generale M.P. MADURO al par. 140 delle sue Conclusioni al caso *Google AdWords*, «[r]aramente i servizi della società dell'informazione consistono in attività esclusivamente tecniche e normalmente sono abbinati ad altre attività che ne garantiscono il sostegno economico».

[248] «L'attività di *hosting* realizza una stabile relazione dell'intermediario con le informazioni memorizzate sul suo *computer* che, almeno in linea teorica, dovrebbe rendere più agevole la conoscenza da parte del prestatore di eventuali contenuti illeciti. Anche se la natura dell'attività prestata di mera messa a disposizione dello spazio *web*, porta, almeno di norma, ad escludere tale conoscenza e, conseguentemente, il concorso della responsabilità del fornitore di ospitalità con quella del destinatario del servizio per le informazioni illecite memorizzate». M. GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, cit., 9.

Come è stato, poi, rilevato, «mentre l'imputazione di conoscenza costituisce un problema di agevole soluzione quando il soggetto agente è una persona fisica, le cose cambiano quando […] l'imputazione di conoscenza concerne […] non una persona fisica, ma una vera e propria "organizzazione" di impresa. Normalmente l'intermediario *host* non è una persona fisica, perché nella realtà è sovente un imprenditore e, quasi sempre, una società. Pertanto […] si tratta di delimitare, con esattezza, quando ricorre la conoscenza e quando ricorre l'ignoranza, in presenza di strutture imprenditoriali sicuramente dotate di organizzazioni complesse». R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 163. Per una riflessione approfondita sul tema, partendo dal piano della teoria generale, si veda *Id.*, 163 ss.

Va peraltro sottolineato come il significato dell'espressione «a conoscenza», per quanto concerne il contesto italiano, sia oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali. «Si riscontrano infatti livelli di conoscenza diversi: "conoscenza" semplice per l'obbligo di informativa all'autorità competente *ex* art. 17; "effettiva conoscenza" del fatto illecito penale *ex* art. 15 e 16; essere "al corrente di fatti" manifestamente illegali per fatto illecito civile ex art. 16. Le norme propongono forme diverse di asimmetria conoscitiva: personale e diretta per il fatto illecito penale e indiziaria e indiretta per il fatto illecito civile». S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, cit., 332.

Si veda, inoltre, G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, cit., 206, a parere del quale la norma comunitaria «prevede due differenti livelli di conoscenza. Nel caso di azioni penali, infatti, sarà necessario che il prestatore, per poter essere considerato responsabile, sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione, mentre, nel caso di azioni civili, sarà sufficiente che egli sia al corrente di fatti che denotino manifestamente questo carattere illecito. […] È possibile però superare l'impasse esegetica notando che il legislatore discorre di conoscenza (utilizzando l'espressione omologa "essere al corrente di") e

4.1.1. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

L'art. 15 chiude la Sezione 4 in esame prevedendo che «(1) [n]ella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un 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.

(2) Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare

---

non di mera conoscibilità, intesa, secondo l'autorevole insegnamento dottrinale, quale "possibilità di conoscenza, una possibilità alla quale segue, ma non necessariamente, una conoscenza effettiva».

Come si vedrà in seguito la questione verrà affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia UE, rispetto a due livelli di conoscenza: un livello di conoscenza generale delle informazioni "immagazzinate", «conseguito dal prestatore in ragione del disegno complessivo della piattaforma»; un livello di conoscenza specifica, «relative alle informazioni medesime immesse nel sistema, da parte del *provider*». M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 241.

Il punto è, dunque, stabilire cosa debba intendersi per conoscenza.

[249] Relativamente a tale termine, il quarantaseiesimo considerando precisa: «[p]er godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite». Si osservi che tale disposizione non implica un obbligo di sorveglianza (conformemente a quanto stabilito nell'art. 15 di cui si parlerà a breve), ma, piuttosto, quello di attivarsi non solo nel caso di richiesta specifica da parte delle autorità competenti, ma anche in quello in cui «si trovi palesemente di fronte a situazioni illecite di cui è venuto a conoscenza nella sua normale attività senza ricerche attive». S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, cit., 331.

[250] Il problema dell'identificazione si pone nel caso in cui il destinatario rimanga anonimo per omessa identificazione da parte dell'intermediario. A tale riguardo, la giurisprudenza statunitense e, in parte, quella europea hanno sostenuto che fosse configurabile in capo all'*host provider* una responsabilità per omessa identificazione, una responsabilità, dunque, unipersonale oggettiva, per il fatto altrui. Sul punto, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 190 s., in cui l'autore si sofferma, poi, sulla diversa rilevanza del diritto all'anonimato negli Stati Uniti e in Europa.

[251] Per un approfondimento sull'analisi della struttura di tale obbligo rispetto al nesso di causalità, si veda R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, cit., 179 ss.

È stato, poi, rilevato da parte della dottrina che la previsione di tale meccanismo di "*notice and take down*", accompagnato dal beneficio, di cui si parlerà a breve, dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza in capo al prestatore sui contenuti da lui memorizzati, sembrerebbe comportare «un riflesso (quasi) inevitabile: […] il *provider* […] [avrà] una ragione ulteriore per fare valere che non gli può essere imputata la conoscenza di fatti o circostanze diverse da quelle portate alla sua attenzione degli aventi diritto». M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 246.

alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati»[252].

Conformandosi all'indirizzo normativo e giurisprudenziale più diffuso negli Stati Uniti e nei paesi europei, tale articolo, pertanto, prevede l'esclusione di un obbligo di monitoraggio dei contenuti trattati, obbligo che sarebbe stato tecnicamente irrealizzabile da un punto di vista tecnico e che avrebbe costituito un forte ostacolo allo sviluppo della Rete, della quale i prestatori dei servizi della società dell'informazione sono necessari protagonisti[253]. Tale esclusione è, poi, accompagnata dalla possibilità che gli Stati membri

[252] A livello nazionale, tale norma è stata recepita dall'art. 17 che, al comma 1, conferma che «[n]ella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Con il successivo comma 2 tale articolo precisa, poi, che «[f]atte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: (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, il comma 3 dello stesso art. 17, prevede che : «[i]l prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali 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».
Bisogna criticamente osservare che, se, da un lato, l'art. 15 della direttiva si limita a stabilire la possibilità per gli Stati membri di imporre un obbligo di informazione alle autorità compenti in merito alle presunte attività o informazioni illecite, dall'altro, l'art. 17 del decreto legislativo italiano «sanziona», con pericolosa vaghezza, «la "ritardata" o "inefficace" obbedienza all'autorità giudiziaria o amministrativa con una responsabilità altrimenti non esistente ed aggiunge la responsabilità civile per il caso di mancata informazione circa attività illecite o "pregiudizievoli per un terzo"». G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma … serve maggiore coordinamento*, cit., 815. Secondo l'autore, poi, se il significato dell'espressione "ritardata obbedienza" può essere parzialmente chiarito dall'analisi di espressioni analoghe, utilizzate nella disciplina del cyberspazio, deve essere ritenuta maggiormente pericolosa la successiva locuzione "inefficace". Partendo, dunque, dal carattere sanzionatorio e vago del testo in esame, bisogna rilevare che «[i] rischi connessi all'approccio prescelto dal legislatore delegato, proprio in quanto potenzialmente molto efficace nel "forzare" gli ISP a "monitorare" le ipotesi appena descritte, sono facilmente intuibili. Nel lungo periodo gli ISP potrebbero essere fortemente incentivati a non ospitare materiali che possono apparire discutibili, non ortodossi o fastidiosi proprio per mantenere o crearsi una reputazione sul mercato ed evitare contemporaneamente la responsabilità civile». *Id.*
Per quanto concerne l'ordinamento tedesco di veda, invece, il § 7 *TMG*. Per quanto concerne l'ordinamento francese si veda l'art. 6.1.5 e 6.1.7 della *loi* 575/2004.

[253] «Da un punto di vista sociale, […], l'attribuzione di stringenti obblighi di sorveglianza e controllo agli ISP (al fine di evitare di incorrere nell'eventuale responsabilità) avrebbe l'effetto di indurre questi ultimi a rifiutare la prestazione dei propri servizi ad utenti «eterodossi», reputati presuntivamente non affidabili circa l'eventuale conformità ai *boni mores* delle informazioni che potranno immettere nel circuito telematico. La conseguenza, palesemente, sarebbe di trasformare il *provider* da intermediario tecnico ad «intermediario sociale» (9), con poteri censori, in quella che finora ha rappresentato la più concreta approssimazione al *free*

possano prevedere che i provider siano tenuti, da un lato, ad informare "senza indugio" le pubbliche autorità competenti a relativamente a informazioni o attività che si presumano illecite e, dall'altro, a comunicare alle autorità stesse, e a richiesta delle stesse, quelle informazioni che possano consentire l'identificazione dei terzi presunti responsabili dell'illecito. In questo senso, come è stato osservato in dottrina, il legislatore comunitario ha qui previsto implicitamente «la predisposizione, in sede di attuazione, di idonei meccanismi per bilanciare i diritti (*privacy* e libertà di espressione innanzitutto) dei soggetti coinvolti»[254].

Per concludere, da un'analisi delle norme previste agli analizzati artt. 12-15 emergerebbe come, laddove ci si interroghi sulla natura oggettiva o colposa della responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, il sistema previsto dalla direttiva appaia «basato su una regola di responsabilità per colpa accompagnata da una nozione di conoscenza ricostruita da più indici e collegata al sistema di esenzioni connesse alle attività specificate»[255].

5. Motori di ricerca dopo l'introduzione della dir. 2000/31/CE

«*[I]t [is] clear that keyword advertising can be a tool for conveying important market-related information that enjoys protection under the fundamental guarantee of freedom of expression and freedom of competition. Advertising by resellers, comparative advertising and advertising putting forward an alternative product or service serve the objective to inform consumers properly about competing offers in the marketplace. Besides the interests of trademark owners, a safe harbour regime for providers of keyword advertising services must necessarily reflect these speech interests of other market participants and the consuming public*»[256].

---

marketplace of ideas». G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli* Internet Service Providers *sui contenuti immessi da terzi in rete*, cit., 833 s.

[254] G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma … serve maggiore coordinamento*, cit., 814. L'autore, inoltre, per quanto concerne il contesto italiano, sottolinea criticamente che la delega al Governo avrebbe richiesto «uno specifico coordinamento con la disciplina a tutela della persona nel trattamento dei dati personali», non trovandosi, invece, traccia di tali cautele nel testo del d.lgs. 70/2003.

[255] *Id.*, 811. Similmente G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, cit., 95.

[256] M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, cit., 22 s.

Dopo aver analizzato le innovazioni apportate dalla direttiva *e-commerce*, si pone, a questo punto della trattazione, necessario analizzare come le corti nazionali si siano pronunciate in tema di responsabilità extracontrattuale dei *provider*.
Relativamente, poi, ai dubbi interpretativi inerenti ad alcuni punti del dettato della norma comunitaria, verrà, in primo luogo, analizzata l'importante soluzione offerta dalla Corte di Giustizia UE con la già citata sentenza *Google AdWords*[257]; in secondo luogo, si osserverà come le autorità giudiziarie degli Stati membri abbiano applicato tali linee interpretative.

5.1. La situazione tedesca

Dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/31 le corti tedesche – in particolare la Corte regionale di Monaco e quella di Amburgo – sono state chiamate in due occasioni a pronunciarsi relativamente alla configurabilità di una responsabilità indiretta in capo ai motori di ricerca[258].
Nel 2003 la Corte regionale di Monaco[259] ha sostenuto non solo che il convenuto non fosse direttamente responsabile per la violazione del marchio della parte attrice, ma anche che non fosse indirettamente responsabile, sulla base della dottrina dello "*Störerhaftung*", per l'uso del marchio in esame come parola chiave da parte del terzo inserzionista. A parere dell'organo decidente, infatti, il convenuto non aveva contribuito causalmente, in modo volontario e adeguato, all'illecito[260].

---

[257] Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».
[258] Va, peraltro, sottolineato ancora una volta che la Germania aveva già regolato la materia con il *TDG* del 1997 e che lo stesso era stato sostituito dal *TMG*, maggiormente conforme alla normativa comunitaria, nel 2007.
[259] Nemetschet AG v. Google, Inc., Case 33 0 21461/03 (Dist. Ct. Munich 2003). A riguardo si veda anche il paragrafo 3.4.2.4. del capitolo II.
[260] In particolare, la Corte ha sostenuto: «*Als Störer kann nur in Anspruch genommen werden, wer willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung oder Beeinträchtigung mitgewirkt hat (grundlegend BGH GRUR 2001, 1038 - ambiente; vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. Rn. 29 ff §§ 14 - 19 m.w.N.). Der Umfang der eine Mitstörerhaftung begründende Prüfungspflicht in diesem Zusammenhang ist unter Berücksichtigung der Funktion und der Aufgabenstellung der Antragsgegnerin sowie im Blick auf die Eigenverantwortung der unmittelbar handelnden Firma A. zu beurteilen, wobei maßgebliches Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit der Prüfungspflichten ist, ob der Störungszustand für den in Anspruch genommenen ohne weiteres oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1038 - ambiente./de)*». Si veda, http://www.linksandlaw.de/urteil76-adwords-haftung-markenverletzung.htm. Sull'argomento si veda, poi, *Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines*, cit., 96 s.; J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, in *Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP* 2006, 12; P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, in *NYIPLA* 2005, 6.

L'anno successivo, la Corte regionale di Amburgo[261] ha sostenuto che Google non fosse direttamente responsabile per la violazione dei diritti di marchio della parte attrice, ma che fosse applicabile la dottrina dello "*Störerhaftung*", poiché aveva avuto la possibilità di fermare la violazione[262].

5.2. La situazione francese

Dopo l'emanazione della direttiva 2000/31[263], le corti francesi, adite relativamente alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo ai motori di ricerca per l'uso da parte dei terzi inserzionisti, si sono divise su due posizioni. Da una parte, infatti, il Tribunale di Parigi ha più volte condannato la convenuta Google, dall'altra il Tribunale di Strasburgo ha negato che tale soggetto fosse responsabile.

Nel 2005 il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, nel caso *Kertel*[264], ha indicato «*a real turning point in the Court's precedents regarding the legal grounds of decisions*»[265].

Nella fattispecie, il Tribunale ha sostenuto che Google non fosse responsabile né per contraffazione né per concorrenza sleale; tuttavia, a suo parere, poteva essere configurata in capo al motore di ricerca stesso una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt.

---

[261] Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Case 312 0 887/03 (Dist. Ct. Hamburg 2004). A riguardo si veda anche il paragrafo 3.4.2.4. del capitolo II.

[262] In particolare, la Corte ha sostenuto: «*Die Beklagte selbst kann allenfalls als (Mit-)Störerin verantwortlich gemacht werden, weil sie willentlich und adäquat kausal an der Aufrechterhaltung der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat, indem sie ihre Internetpräsenz für die Schaltung der Anzeige zur Verfügung gestellt hat. Als Mitstörer kann indessen nur auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer zumutbare Prüfungspflichten verletzt hat. Denn mit Hilfe der Störerhaftung darf die einen Normadressaten treffende Pflicht nicht über Gebühr auf unbeteiligte Dritte erstreckt werden. Für Ausmaß und Umfang der Pflicht zur Prüfung sollen die Funktion und Aufgabenstellung des als Störer in Anspruch genommenen sowie die Eigen Verantwortung des unmittelbar handelnden Verletzers maßgebend sein. Eine Prüfungspflicht besteht dann nicht, wenn dem in Anspruch genommenen die Prüfung nicht oder nur sehr eingeschränkt zuzumuten ist, etwa weil der Störungszustand für ihn nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erkennbar ist (BGH GRUR 1997, 313, 315-Architektenwettbewerb; 1997, 909, 911 -Branchenbuch-Nomenklatur; WRP2001, 1305, 1307f. -ambiente.de; BGH Urteil v. 11.3.2004, i ZR 304/01, S. 19 - Internet-Versteigerung)*». Si veda http://www.linksandlaw.de/urteil77-adwords-haftung-suchmaschine-google.htm. Sul punto, P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, cit., 6.

[263] La Francia aveva regolato la materia dapprima con la *loi* 719/2000, in seguito con la *loi* 575/2004.

[264] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005, in cui l'attore, che forniva servizi per telefonia con l'omonimo marchio "Kertel" e attraverso i siti web www.kertel.com e www.kertel.fr, ha agito per contraffazione nei confronti della società Cartophone, una concorrente che aveva usato il segno dell'attrice come parola chiave, e per violazione diretta e indiretta (ai sensi degli artt. 1382, 1383 e, in subordine, 1384 del *code civil*) nei confronti di Google. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=1566.

[265] L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, in *C.R.I.* 2008, 109 (108 ss.).

1382 e 1383 del *code civil*. In particolare, l'organo decidente ha osservato che la convenuta aveva permesso ai suoi utenti l'uso illecito dei marchi altrui come parole chiave, senza aver predisposto alcuna misura atta a determinare se i titolari dei segni stessi potessero essere danneggiati da tale uso[266].

Nel successivo caso *Citadines v Google France*[267], l'organo decidente ha ritenuto che la convenuta Google non fosse responsabile. Tuttavia ha sottolineato che potesse essere configurabile una responsabilità extracontrattuale, qualora il motore di ricerca non fornisse i mezzi necessari a permettere ai suoi utilizzatori di verificare le informazioni relative ai propri diritti e a quelli delle altre società; ancora, ha ritenuto che il motore di ricerca fosse responsabile laddove, dopo avere ricevuto avviso della violazione di un marchio da parte del titolare del medesimo, non si fosse attivato per la rimozione dell'illecito[268].

---

[266] L'organo giudicante ha sostenuto che «*[E]n proposant le signe "kertel" à titre de mot clé, en n'effectuant aucun contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, et en l'occurrence par un autre des clients de son programme Adwords, en acceptant que l'annonceur (la société Cartephone) choisisse la marque "kertel" pour orienter l'internaute vers son propre site, les sociétés Google France ont favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de leur activité publicitaire et ont ainsi commis une faute à l'encontre de la société Kertel qu'elles connaissent nécessairement pour l'avoir également référencée*». Sull'argomento, L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, cit., 109; S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2007, 210.

[267] Tribunal de Grande Instance di Parigi, Citadines v Google France ,11/10/2006, in cui la società attrice, titolare del marchio "Citadines" per servizi alberghieri e operante sul sito www.citadines.com, aveva ravvisato l'offerta quale parola chiave nel servizio "AdWords" dei segni "Citadines" e "The Breaks". Sebbene la società Google avesse dichiarato di aver posto i marchi in questione tra le parole non utilizzabili quali *keyword*, la società attrice, avendo ravvisato l'ulteriore uso degli stessi in alcuni annunci pubblicitari, ha agito in giudizio contro il noto motore di ricerca. http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1765.

[268] «*En effet, ainsi que le tribunal l'a relevé dans son jugement Google du 12 juillet 2006, la société Google ne fait aucun usage contrefaisant de marque, cet acte illicite n'étant constitué qu'au moment où l'annonceur a choisi une des dénominations proposées par le générateur comme mot clé pour faire une publicité pour un site alors qu'il ne bénéficie pas de l'autorisation du titulaire de la marque. Toutefois, sa responsabilité civile peut être engagée s'il ne met pas à la disposition de ses prospects un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou si elle ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits.*

De même s'agissant des requêtes dites larges, les sociétés Google ne saurait être tenues responsables du choix d'annonceurs de mots clés dit large (type hôtel) qui permettent à des liens commerciaux de s'afficher lorsque l'internaute associe le mot avec la marque des demanderesses, l'association étant de la responsabilité de l'internaute et non du moteur de recherche. Toutefois, cet usage pourrait être jugé contrefaisant et éventuellement fautif de la part de Google si le mot clé est constitué par cette association de termes alors qu'elle n'est nullement pratiquée dans le langage courant». Sull'argomento, S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, cit., 210.

Ancora, nel caso GIFAM[269], il Tribunale di Parigi, nella propria analisi, ha innanzitutto sostenuto che, in quanto prestatore di un servizio pubblicitario a pagamento – per il quale partecipava attivamente alla stesura degli annunci e prestava suggerimenti in merito alla scelta delle parole più idonee ad ottenere un maggior numero di *click*, non potesse godere delle limitazioni alla responsabilità previste all'art. 6-2 della *loi* 575/2004[270]. Sulla base dell'inapplicabilità di tale norma, l'organo decidente ha, dunque, sostenuto che la convenuta fosse responsabile per non aver controllato la liceità della scelta delle parole chiave da parte dei suoi clienti[271].

In senso contrario, infine, il Tribunale di Strasburgo[272], ha in generale sostenuto che un motore di ricerca, fornitore di un servizio di posizionamento, non potesse, da un lato, essere ritenuto civilmente responsabile per colpa commissiva; dall'altro, ha ritenuto che potesse essere ravvisata una colpa omissiva del soggetto stesso. Per quanto riguarda il

---

[269] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 12/07/2006, Gifam et al. v. Google France, in cui la GIFAM ha agito nei confronti di Google, tra gli altri motivi, per responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1382 ss. del *code civil*. In particolare, ha sostenuto che, permettendo «*à ses clients de se faire référencer sur son système "adwords" en utilisant les marques dont elles sont titulaires, la société Google a commis une faute au préjudice de ces dernières en application des articles 1382 et suivants du code civil*». La Google, da parte sua, ha sostenuto di godere delle limitazioni alla responsabilità previste per gli hosting provider dall'art. 6-2 della l. 575/2004 e che, ai sensi dell'art. 6-7 non può essere soggetto ad un obbligo di monitoraggio per assicurare che tutte le parole chiave selezionate dagli utenti non violino gli altrui diritti di marchio. Inoltre ha ritenuto di non aver commesso «*aucune faute ni aucune négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil en s'abstenant de procéder à un contrôle préalable garantissant la licéité et la pertinence des mots clés choisis par ses souscripteurs et du contenu de leurs liens et qu'elle ne commet aucune faute ni aucune négligence en s'abstenant de désactiver les liens adwords dont le caractère illicite n'est pas manifeste*». http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1712.

[270] «*Le tribunal considère que la société Google ne peut être considérée en l'espèce comme un prestataire de stockage au sens de l'article précité dès lors que sa responsabilité est recherchée du fait de son activité de prestataire publicitaire*».

[271] «*[L]a société Google a engagé sa responsabilité civile du fait de son absence d'examen préalable de la licéité de l'usage par les annonceurs des 32 mots clés en cause et ce d'autant que les signes incriminés sont toutes des marques renommées dans le domaine de l'électroménager ce qui facilitait son contrôle préalable*». Si veda, similmente, Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/02/2007, Laurent C. v. Google, in cui l'attore, titolare del marchio "recontres2000" e del nome a dominio "recontres2000.com" per servizi di *dating*, ha agito in giudizio nei confronti di Google per la violazione diretta e indiretta (in subordine, degli artt. 1382 e 1383 *code civil*), dei suoi diritti di marchio, derivante dall'uso di un segno identico al suo marchio quale parola chiave per la pubblicazione di un annuncio pubblicitario di un inserzionista suo concorrente. Anche in tale caso, il Tribunale adito, ha, in primo luogo, ritenuto che il servizio "AdWords" fornito dalla convenuta «*s'apparente à une activité de régie de publicité qui offre des espaces publicitaires à ses clients moyennant finance*», sostenendo, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 43-8 della *loi* 86-1067 del 30/09/1986, applicabile al momento dei fatti. Successivamente ha rilevato la configurabilità di una responsabilità in capo a tale soggetto, per l'assenza di controlli sulla liceità della scelta delle parole chiave da parte dei propri clienti. http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1856.

[272] Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007, in cui la società Atrya, titolare del marchio "Tryba" per porte e finestre, ha agito contro Google per l'offerta quali parole chiave dei termini "Tryba" e "Triba". http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1995.

primo profilo, il giudice adito ha sostenuto che gli inserzionisti fossero totalmente liberi nella selezione delle parole chiave. Relativamente al secondo profilo, invece, poteva essere configurata una responsabilità per colpa omissiva, inerente all'assenza di un meccanismo di controllo relativo alla liceità della scelta delle parole chiave da parte degli utenti.

Nella fattispecie, l'organo decidente ha rilevato che potesse essere esclusa la responsabilità di Google ai sensi dell'art. 6-2 della legge l. 575/2004[273], poiché la convenuta aveva prontamente richiesto all'inserzionista la rimozione degli annunci e della parola chiave che presuntivamente violavano i diritti della parte attrice. Inoltre, tale *keyword* era stata posta nella c.d. "*TM monitor List*", una "*black list*" in cui vengono inseriti i termini non utilizzabili. Da ultimo, Google era stata debitamente diligente nel proporre agli inserzionisti il controllo preventivo dell'utilizzabilità delle parole chiave[274].

Il 20 marzo 2008 la *Cour de Cassation* ha, infine, interrotto il proprio giudizio nei casi *Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL* e *Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet*, sollevando una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia. Tra le altre questioni, di cui si è trattato in precedenza, la Suprema Corte francese ha chiesto, se, qualora non sia configurabile una responsabilità diretta per contraffazione del marchio della parte attrice, «il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista»[275].

5.3. La soluzione della Corte di Giustizia UE nel caso *Google AdWords*

Interrogata dalla *Cour de Cassation* francese, la Corte di Giustizia UE, dopo aver escluso che il prestatore del servizio di posizionamento faccia uso del marchio selezionato come

[273] Che, come si è rilevato in precedenza, prevede che il *provider* sia esente da responsabilità nel caso in cui non abbia conoscenza dell'altrui fatto illecito – l'uso del marchio altrui come parola chiave e negli annunci pubblicitari – o, laddove ne abbia conoscenza, agisca prontamente per la rimozione dell'illecito, fermando immediatamente tale uso.

[274] L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, cit., 110.

[275] Caso *Google AdWords*, parr. 32, 37 e 41; N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, in *EIPR* 2008, 471; S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, cit., 212.

parola chiave dall'inserzionista, si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 2000/31, chiedendosi, in particolare, se un motore di ricerca, fornitore di un servizio di posizionamento potesse essere considerato *hosting provider* e fosse dunque esente da responsabilità, secondo le indicazioni della norma stessa[276].

Al fine di rispondere a tale quesito, la Corte ha preliminarmente sottolineato l'applicabilità della limitazione di cui all'art. 14 nel caso in cui il prestatore fornisca un servizio della società dell'informazione – ai sensi dell'art. 2 lett. a) della direttiva, «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» – che consista nella memorizzazione di informazioni fornite dall'utente che sia destinatario del servizio. Pertanto, ai sensi di tale articolo, «il prestatore di un tale servizio non può essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un destinatario del servizio in parola, salvo che tale prestatore, dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo[277], della natura illecita di tali dati o di attività di detto destinatario, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi»[278].

A partire da tale definizione, l'organo decidente ha iniziato la propria analisi asserendo che il servizio "AdWords", fornito dalla società Google e finalizzato alla visualizzazione – derivante dalla selezione di una o più parole chiave da parte degli inserzionisti – di annunci pubblicitari contestuali ai risultati naturali di ricerca, presentasse i requisiti previsti dal sopra citato art. 2 lett. a) e che costituisse, pertanto, un servizio della società

---

[276] Bisogna, infatti, preliminarmente considerare che, diversamente da quanto sostenuto da Google e dalla Commissione, a parere delle società attrici – la Vuitton, la Viaticum e la CNRRH – un servizio di posizionamento quale "AdWords" non costituisce un servizio della società dell'informazione come definito dagli artt. 12-15 della direttiva sul commercio elettronico, «cosicché il prestatore di un tale servizio non può in alcun caso godere di dette limitazioni della responsabilità». Caso *Google AdWords*, par. 108.

[277] Risolvendo, dunque, uno dei punti su cui la dottrina, nell'esame delle norme dettate dalla direttiva 2000/31, ha maggiormente discusso, la Corte di Giustizia UE ha precisato che la "scoperta" dell'illiceità dell'attività del cliente potrà avvenire mediante una notifica della persona lesa (presumibilmente, titolare del diritto che si ritenga violato) o, ancora, «in altro modo», che potrebbe essere concretato in «un "esame effettuato di propria iniziativa" dal prestatore medesimo». Sul punto M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 242 s. L'autore sottolinea come, avendo il legislatore italiano subordinato, ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. b) del d.lgs. 70/2003, il permanere dell'immunità all'attivazione immediata del prestatore "non appena a conoscenza" dei fatti illeciti, "su comunicazione delle autorità competenti", ci si debba domandare «se il medesimo effetto consegua alla conoscenza ottenuta con mezzi diversi dalla "comunicazione delle autorità competenti"». A suo parere, tuttavia, «il quesito probabilmente non ha ragione di essere perché il diritto nazionale non potrebbe ampliare le ipotesi di immunità a casi non solo non previsti dal diritto comunitario ma anche non sorretti dalla *ratio* che sta a base delle previsioni». *Id.*, nota 32.

[278] Caso *Google AdWords*, par. 109.

dell'informazione[279]. Più precisamente la Corte di Giustizia UE ha sottolineato che non si possa contestare il fatto che «il prestatore di un servizio di posizionamento trasmette informazioni del destinatario di detto servizio, vale a dire l'inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, vale a dire salva sul proprio server, taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il *link* pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'inserzionista»[280].

Dopo aver rilevato la natura del servizio fornito dalla convenuta, non essendo tale dato sufficiente a stabilire l'applicabilità del "*safe harbor*", l'organo giudicante ha continuato il proprio esame soffermandosi sulla cruciale questione della neutralità. Ha, cioè sottolineato la necessità che il motore di ricerca – in qualità di fornitore del servizio di posizionamento – si limiti al ruolo "neutro"[281] di "prestatore intermediario", sulla base di quanto previsto dal quarantaduesimo considerando della direttiva, che prevede che le deroghe alla responsabilità previste dalla sezione 4, capo II riguardino «esclusivamente i casi in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione sia di ordine "meramente tecnico, automatico e passivo", con la conseguenza che detto prestatore "non conosc[a] né controll[i] le informazioni trasmesse o memorizzate"»[282].

---

[279] *Id.*, par. 110.

[280] *Id.*, par. 111.

[281] A tale riguardo, tuttavia, si devono condividere le critiche dell'Avvocato Generale N. JÄÄSKINEN che ha sottolineato che la previsione di tale requisito di "neutralità" derivi da un'errata lettura del quarantaduesimo considerando della direttiva, che prevede l'applicabilità della deroga alla responsabilità al caso in cui «l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione». Analizzando il dettato normativo, appare, infatti, evidente il riferimento alle sole attività di *mere conduit* e di *caching* e non, invece, di *hosting* (a cui la Corte di Giustizia UE dedica il proprio esame). Si veda, Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, parr. 139 ss. In particolare, al par. 141 l'Avvocato Generale ha affermato che «sebbene il quarantaduesimo "considerando" della direttiva parli di "deroghe" al plurale, sembrerebbe che esso si riferisca alle deroghe che figurano nel quarantatreesimo "considerando"», relativo espressamente al "semplice trasporto" e al "*caching*". Relativamente ai prestatori dei servizi di *hosting*, a suo condivisibile parere si dovrà, invece, fare riferimento al successivo quarantaseiesimo considerando. In conseguenza di ciò, «la limitazione della responsabilità di un prestatore di servizi di *hosting* non dovrebbe essere assoggettata a condizioni né circoscritta facendo riferimento al quarantaduesimo 'considerando'», *Id.*, 142. Nel caso in cui, invece, dovessero essere confermate le condizioni enunciate nella sentenza *Google AdWords*, in relazione alla responsabilità del prestatore di servizi di *hosting*, anche nei casi successivi – nello specifico a quelli inerenti ai mercati elettronici, elemento essenziale nello sviluppo dei servizi di commercio elettronico della società dell'informazione ed oggetto dell'analisi dell'Avvocato Generale –, «gli obiettivi della direttiva 2000/31 sarebbero gravemente minacciati e rimessi in discussione», *Id*. Sul punto si veda anche M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 241, in particolare nota 27.

[282] Caso *Google AdWords*, parr. 112-114.

Sulla base di tali considerazioni, l'organo decidente, analizzando il funzionamento del servizio "AdWords", ha, in primo luogo, rilevato l'utilizzo, da parte della società convenuta, di un *software* per il trattamento dei dati inseriti dai clienti «ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa Google»[283], che stabilisce, dunque l'ordine di visualizzazione sulla base di diversi criteri, tra cui, in particolare, il prezzo che gli inserzionisti siano disposti a pagare per ogni *click*. In secondo luogo, facendo cadere «l'elemento che ha spesso determinato un tabù in tema di esenzione della responsabilità»[284], ha precisato che la circostanza che il servizio fornito dal motore di ricerca sia a pagamento, che le modalità di pagamento siano stabilite dallo stesso o che, ancora, dia ai propri clienti informazioni generali «non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31»[285]. Ancora, a suo parere, il fatto che vi sia una coincidenza tra la parola chiave selezionata dall'inserzionista e il termine di ricerca inserito dall'utente di Internet che interroghi il motore, non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere che la Google abbia conoscenza o controllo sui dati inseriti nel suo sistema dai propri clienti e memorizzati sul suo *server*[286]. Al contrario, la Corte di Giustizia UE ha sostenuto che, al fine di verificare la neutralità del servizio fornito, appaia rilevante il ruolo eventualmente svolto dalla convenuta nella redazione dei messaggi commerciali che accompagnano gli annunci pubblicitari o nella determinazione e selezione delle *keyword*[287].

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il giudice nazionale – il quale «può meglio conoscere le modalità concrete della fornitura del servizio nelle cause principali» –, al fine di stabilire se la convenuta possa godere delle limitazioni alla responsabilità previste dall'art. 14 della direttiva, dovrà verificare il ruolo svolto dalla convenuta e valutare se, nel

---

[283] *Id.*, 115.

[284] M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. Ind.* 2010, 447.

[285] *Id.*, 116. Si veda, però, le Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *Google AdWords*, par. 145 s., in cui M.P. MADURO sottolinea che, a suo parere, la natura onerosa del rapporto tra motore di ricerca e inserzionisti farebbe perdere al primo soggetto il ruolo di «veicolo neutro di informazioni». Nello specifico, infatti, la Google avrebbe «un interesse diretto a che gli utenti di Internet selezionino i collegamenti degli annunci pubblicitari (a differenza di quanto accade per i risultati naturali presentati dal motore di ricerca)». Sul punto si veda anche M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., 443 s.

[286] *Id.*, 117.

[287] *Id.*, 118. Ci si potrà, pertanto, domandare se la posizione di un prestatore che, attraverso un apposito *software* – che parrebbe essere del tutto automatizzato –, suggerisca la selezione di parole chiave corrispondenti al marchio altrui sia neutrale.

caso in cui sia venuta a conoscenza delle violazioni poste in essere attraverso il suo servizio, si sia attivata prontamente per rimuovere le stesse[288].

5.4. La risposta italiana

Nel caso *Maggiore c. SBC*[289], precedentemente analizzato[290], il Tribunale di Palermo si è pronunciato relativamente alla complicità della società Google, chiamata in causa, nella condotta della convenuta SICILY BY CAR, «per il ruolo attivo e propositivo avuto nel suggerire modalità di campagna pubblicitaria confusorie, parassitarie ed ingannevoli»[291].
A tale riguardo, l'organo decidente ha preliminarmente rilevato come spetti all'inserzionista la scelta dell'URL di visualizzazione del messaggio pubblicitario, e quindi del titolo dell'annuncio, non potendosi esigere «un dovere di controllo di Google, che

---

[288] *Id.*, 119 s.
Come è stato rilevato, «*[i]t is clear that the qualified wording of this answer will be of concern to keyword operators, and of consolation to brand owners, in a number of respects. First, if (in the particular circumstances of case) a keyword operator is found to have "played an active role" then ipso facto the safe-harbour defence will be unavailable to it. In this respect the Court's express references to Google processing data, controlling conditions, determining the order of display and drafting commercial messages might all prove useful future ammunition for those brand owners who wish to continue to argue elsewhere that keyword operators do play "active roles". Secondly, even if no such "active role" can be proved, the failure by a keyword operator to act expeditiously to remove or disable access to an offending ad might well, depending on the circumstances, close off the safe-harbour defence. Thirdly, and in any event, this part of the judgment expressly acknowledges that the neutrality (or otherwise) of keyword service operators falls to be determined under national law and by national courts. This prospect cannot be one that fills Google with great confidence. After all, French courts--from Nanterre to Versailles to Paris--have already repeatedly dismissed Google's attempted defences in the cases. Might not they--and, indeed, other national courts within the European Union--accord short shrift to the safe-harbour defence once the issue is before them again?*». Sul punto J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 356 s.
Sul punto, poi, M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, cit., 446 s., secondo cui «al di là del dovere della Corte di dare una risposta ad uno specifico quesito posto dai giudici di rinvio, la presa di posizione in punto Direttiva 2000/31 (ossia l'applicazione delle limitazioni di responsabilità ai servizi di posizionamento come AdWords) parrebbe ultronea.
In qualche misura, l'applicazione delle limitazioni di responsabilità a tali servizi sembra costituire un ulteriore elemento che lascia intendere come, nel bilanciamento di interessi tra i titolari dei marchi ed i soggetti che forniscono servizi nella "società dell'informazione", questi secondi abbiano ottenuto un importante riconoscimento, destinato a pesare considerevolmente nell'incessante sviluppo del settore».
Sull'argomento, S. KULK, *Search engines – searching for trouble?*, cit., 611 s.; M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, In *Giur. it.* 2010, 1609 s.
[289] Trib. Palermo, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636, Maggiore Rent S.p.a. e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. c. SICILY BY CAR S.p.a., Google Inc., Google Ireland Ltd. e Google Italy S.r.l., disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf.
[290] Si veda il paragrafo 2.3.1.2.3. del capitolo III.
[291] http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf, 2.

peraltro stipula un contratto con l'inserzionista al quale mette a disposizione la sua piattaforma»[292].

In secondo luogo, il Tribunale adito ha sostenuto che la condotta lamentata dalle attrici sia stata posta in essere dalla convenuta e a tale comportamento risulti estranea la Google «in considerazione della non riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio al servizio "Ricerca Google" (servizio gestito da Google Inc.) e delle […] modalità di funzionamento del servizio "Google AdWords"»[293]. Il servizio "Google AdWords", infatti, offrirebbe agli utenti/inserzionisti esclusivamente una piattaforma per la memorizzazione consistendo in un software per l'ideazione, la creazione e il posizionamento in rete di annunci pubblicitari, il cui aspetto grafico e i cui contenuti, nonché i criteri per la visualizzazione, sono di esclusiva competenza e responsabilità degli inserzionisti stessi.

Da ultimo, rigettando le domande formulate dalla parte attrice, l'organo decidente ha rilevato l'assenza di elementi per poter affermare che il motore di ricerca fosse a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta e che, nonostante tale conoscenza, fosse rimasto inerte[294].

5.5. La risposta francese

Il 13 luglio 2010, «*[w]ithout wasting any time*»[295], la Cour de Cassation ha emanato sentenza nei casi, interrotti per sottoporre alla Corte di Giustizia UE domanda di pronuncia pregiudiziale, Google v. Louis Vuitton[296], Google v. Viaticum e Luteciel[297], Google v. CNRRH[298] e, in aggiunta, Google v. GIFAM[299].

A tale riguardo, bisogna rilevare come la Cassazione francese non abbia espresso una valutazione sul ruolo esercitato da Google rispetto alle violazioni del marchio altrui poste in essere da parte degli inserzionisti, attraverso il servizio "AdWords". In particolare,

[292] *Id.*, 28.

[293] *Id.*, 29.

[294] In particolare il Tribunale di Palermo ha rilevato che, in merito alla lettera di parte attrice del 26/02/2008, mancasse l'avviso di ricevimento relativo alla Google Ireland Ltd, a cui erano, invece, state inviate due e-mail, rispettivamente del 25/02/2008 e del 6/03/2008. Inoltre, l'organo decidente ha sottolineato l'assenza di un provvedimento della autorità competente, richiesto dall'art. 16 c. 1 lett. b). *Id.*, 31.

[295] T. BEDNARZ, *Keyword advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, in *IIC* 2011, 642.

[296] Cour de Cassation, SARL Google France et Google Inc. v. SA Louis Vuitton Malletier, 13/07/2010, No. 06-20.230.

[297] Cour de Cassation, SARL Google France v. SA Viaticum et SARL Luteciel 13/07/2010, No. 05-14.331.

[298] Cour de Cassation, SARL Google France v. SARL CNRRH et autres, 13/07/2010, No. 06-15.136.

[299] Cour de Cassation, SARL Google France et autres v. Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (GIFAM), 13/07/2010, No. 08-13.944.

l'organo decidente si è limitato ad osservare come le corti di appello non avessero esaminato i criteri richiesti dalla Corte di Giustizia UE per stabilire la posizione della convenuta, fallendo pertanto nel fornire la base giuridica per le loro decisioni necessaria a rilevare l'inapplicabilità dell'art. 43-8 della *loi* 86-1067 del 30/12/1986 (interpretato alla luce della dir. 2000/31)[300].

Nell'incertezza lasciata dalla mancata presa di posizione della *Cour de Cassation*, un'indicazione può essere tratta dalla successiva sentenza della Corte di appello di Parigi nel caso Google France Sarl v Auto IES SA[301]. Con la sua pronuncia la Corte ha, infatti, negato che la convenuta Google, fornitrice del servizio di posizionamento "AdWords", fosse civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1382, 1383 e 1384 c. 1 del *code civil*.

Per quanto concerne la pretesa violazione dei primi due articoli, l'organo decidente ha rilevato che tali «*griefs sont dénués de toute pertinence au regard des développements qui précèdent aux termes desquels l'usage par les annonceurs de mots clés correspondant à des marques, dénomination sociale et nom commercial de la société Auto lES n'a présenté en l'espèce aucun caractère répréhensible de nature à ouvrir droit à la réparation d'un*

[300] A quanto ci consta le corti d'appello non sarebbero ancora giunte ad una decisione.
Sull'argomento, T. BEDNARZ, *Keyword advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, cit., 652. A parere dell'autore, «*it becomes apparent that although both the Paris Court of Appeal and the Court of Justice based their reasoning on whether Google's role was actived, the presumptions underlying the respective assessments are quite different. In both cases, the court of appeal searched for indications that Google's referencing activities were going beyond its normal activities as a search engine. Perhaps slightly unimaginatively, the court assumed that Google could not have recourse to the hosting exemption for its advertising activities, probably because these activities, admittedly, do not sit well with the classic examples of a hosting provider. The Court of Justice, however, took a different starting point in that it did not a priori exclude that the advertising activities could benefit from the exemption from liability but qualified them as hosting activities as well. It is on this premise that the court directs national judges to assess whether Google played an active role which gave it knowledge of, or control over, these data stored; only if this was the case could Google not rely on the hosting exemption. Merely stating, as the Paris Court of Appeal had done, that Google played an active role without considering whether this led to knowledge of, or control over, the data stored falls short of the prescribed assessment. The Supreme Court was therefore right to not adjudicate on this point and defer to the appellate courts for the required analysis*». *Id.*, 653.

[301] Cour d'Appel di Parigi, Google France Sarl v Auto IES SA, 2/02/2011, in cui la società attrice Auto IES SA, titolare del marchio misto "IES" svolgeva un'attività, principalmente attraverso i siti www.autoies.com e www.auto-ies.com, di compravendita di motori per veicoli. Tale società ha agito nei confronti di Google (della quale era cliente dal 2003) per violazione diretta e indiretta di marchio determinata dall'uso dello stesso quale parola chiave. In primo grado, va rilevato, l'organo decidente aveva sostenuto, per quanto concerne le norme oggetto d'esame nel presente capitolo, che la convenuta fosse civilmente responsabile per avere colposamente omesso di controllare la legittimità dell'uso del marchio altrui quale parola chiave e nei testi degli annunci.

préjudice et ne saurait dès lors être imputable à faute aux sociétés Google au motif qu'elle l'aurait rendu possible»[302].

Relativamente, invece, alla violazione dell'art. 1384 c.1, la Corte ha osservato che l'attrice si fosse astenuta dal presentare un'analisi atta «*à démontrer en quoi la technologie*» utilizzata da Google per la fornitura del servizio "AdWords" costituisca «*l'instrument du dommage qu'elle prétend avoir subi*»[303].

6. I Gestori dei mercati *on-line* dopo l'introduzione della dir. 2000/31/CE

Dopo l'emanazione della direttiva 2000/31 i giudici degli Stati membri si sono chiesti, nelle loro pronunce, se i gestori dei mercati *on-line* potessero godere delle limitazioni alla responsabilità previste alla sezione 4 del Capo II della direttiva stessa e, in particolare, dall'art. 14.

6.1. La situazione tedesca

Il *Bundesgerichtshof* si è pronunciato in merito alla responsabilità indiretta dei gestori dei mercati *on-line* in tre casi precedentemente analizzati, in cui la società Rolex ha agito rispettivamente nei confronti di Ricardo.de[304] e eBay[305] per la contraffazione dei suoi beni sulle piattaforme gestite da tali soggetti[306].

In particolare, la Corte ha sostenuto che la convenuta non fosse responsabile né direttamente né indirettamente. Sotto questo secondo profilo, ha ritenuto che potesse essere applicata la limitazione alla responsabilità prevista dall'art. 14 della direttiva e dal § 10 *TMG* per i prestatori di servizi della società dell'informazione che svolgano un'attività di *hosting*.

In tal senso, Il BGH ha sottolineato che potesse essere configurata nei confronti dei gestori dei mercati *on-line* una responsabilità indiretta, nel caso in cui avessero conoscenza[307]

---

[302] http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3101.

[303] *Id.*

Sull'argomento, T. BEDNARZ, *France: Intellectual Property Code, art.L.713-2; Civil Code, arts.1382, 1383, 1384(1); Consumer Code, art.L.121-2 – "Google v. Auto IES"*, in *IIC* 2011, 750 s.

[304] Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].

[305] Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008]; Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

[306] Si veda il paragrafo 3.5.1.2. del Capitolo II.

[307] Il BGH ha specificato che le violazioni debbano essere ritenute "conosciute" nel caso in cui i gestori possano riconoscere l'illiceità. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il venditore che si avvalga della

dell'illiceità delle attività dei loro clienti e non si fossero attivati per la rimozione delle liste di beni contraffatti.

Tuttavia, bisogna rilevare come l'organo decidente non si sia limitato ad applicare tali disposizioni[308], ma abbia anche fatto riferimento al principio dello "*Störerhaftung*", ritenendo che le esenzioni dalla responsabilità non fossero applicabili alla tutela inibitoria e che il soggetto convenuto, venuto a conoscenza dell'illecito, fosse tenuto, al fine di non essere considerato "*Störer*"[309], non solo a rimuoverlo, ma anche a implementare misure ragionevoli e tecnicamente possibili per impedire le violazioni future[310].

Il *Bundesgerichtshof* ha, inoltre, sottolineato che non potesse essere ritenuto ragionevole il controllo, da parte del *provider*, di ogni singola offerta di vendita e che debba essere predisposta un'attività di monitoraggio tale da non mettere a rischio l'attività di *business* del gestore del mercato *on-line* stesso[311].

---

piattaforma, descriva i propri prodotti come "contraffazioni" dei beni altrui (come si è osservato nel Capitolo III, ciò avverrà, in particolar modo, rispetto ai marchi che godano di notorietà); ancora, al caso in cui il venditore sia già stato coinvolto in una precedente violazione o i beni possano essere identificati come illeciti.

[308] Differendo in questo, come si vedrà, dagli altri ordinamenti.

[309] Contribuendo, dunque, volontariamente e causalmente alla violazione.

[310] Se, da un lato, l'imposizione in capo al *provider* di un obbligo di filtraggio che sia tecnicamente fattibile e senza costi eccessivi possa apparire ragionevole, si può, per contro, ritenere che un obbligo di sorveglianza "manuale" contrasterebbe con i modelli di business dello stesso prestatore, basato sul ricorso a procedure automatizzate. È stato, tuttavia, affermato che una procedura di tale tipo possa essere introdotta al fine di controllare l'utente che abbia precedentemente violato un determinato marchio e sia stato sorpreso a violarlo in seguito. A favore di tale impostazione si deve considerare che, nel caso di azioni risarcitorie, si farà riferimento non già alla conoscenza effettiva, ma alla conoscibilità. In senso contrario, tuttavia, appare di tutta evidenza il fatto che, al fine di sorvegliare il cliente in questione (che peraltro, per continuare la propria attività, potrebbe registrarsi sulla piattaforma con nuovi dati), sarà necessario inserirlo in un registro apposito; e ci si potrà domandare se tale procedura sia legittima alla luce delle norme europee in tema di *privacy*. M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 248 s.

[311] Conformemente, dunque alla previsione dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, di cui all'art. 15 della direttiva *e-commerce*. «*In practice […] the monitoring by (semi-)automated filters quickly reaches its limits when the goods are not clearly offered as fakes*». Si veda H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006, 787, a parere del quale, «*Pre-filtering certain groups of offers thus animates the sellers of counterfeits to disguise the true nature of the products offered, which is, of course, contrary to the consumers' interest in making a well-informed choice. Hence, the problems with remedies and the loss of goods due to seizure by customs authorities remain unknown risks in the sphere of consumers. Since auction sites gain from the widespread damage to profits and the reputation of the trade mark owner, they must be involved in policing their own sites.*

Additionally, in order to find some of the numerous illegal offers that are hard for the site operator to detect, notice and take-down procedures in cooperation with the brand owners as well as industry self-regulation, e.g. by codes of conduct, can be effective in combating e-counterfeiting up to a certain degree. Then the auction site itself can be a trustworthy point of orientation, in the sense that the number of fakes is considerably reduced compared to other commercial websites. It becomes clear that the E-Commerce Directive, which was passed to stimulate the development of information society services by reducing uncertainties about the liabilities of internet intermediaries, has left this important question open, and it is likely that national legislation and case law on the liability of auction site operators which is just emerging is

Da quanto detto, emerge, dunque, che nel caso in cui un prodotto non sia riconoscibile come contraffatto e l'annuncio non presenti elementi che possano permettere l'attivazione di un sistema di filtraggio per la rimozione dello stesso, non potrà essere richiesto al gestore un controllo preventivo sullo stesso. Pertanto, secondo quanto sostenuto della Cassazione tedesca, il gestore del mercato *on-line* sarà tenuto a controllare solo quelle violazioni che siano facilmente identificabili. In quest'ultimo caso, laddove tali condizioni non siano soddisfatte, il convenuto dovrà essere ritenuto responsabile per la violazione[312].
Gli organi decidenti tedeschi, aditi in seguito a tali decisioni, hanno seguito, nelle loro pronunce, tale linea interpretativa.
In particolare, il *Landgericht* di Berlino[313] ha rilevato l'implementazione da parte della convenuta eBay di un *software* per il filtraggio degli annunci illeciti, sostenendo, dunque, che non fosse responsabile.
Diversamente, lo LG di Amburgo, adito in tre diversi casi, ha sostenuto che eBay fosse responsabile per aver violato l'obbligo di prevenire, attraverso l'implementazione di *software* o controllo manuale, le violazioni dei diritti di marchio successive a quella precedentemente verificatasi per la vendita, attraverso la sua piattaforma, dei prodotti dell'attrice L'Oréal, privati del loro confezionamento originale[314].

6.2. La situazione francese

Per quanto riguarda, poi, l'ordinamento francese, bisogna rilevare come sia il *Tribunal de Grand Instance* di *Troyes*, nel caso *Hermes*[315], sia il *Tribunal de Commerce* di Parigi, nel caso *Dior*[316], abbiano ritenuto non solo che la convenuta eBay fosse direttamente responsabile per contraffazione dei marchi delle parti attrici[317], ma anche indirettamente

---

going to prove inadequate».
[312] M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 6; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 692 s., 694 s.; Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, cit., 9 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2007, N113 s.; C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2005, N 67 s.
[313] LG Berlin, 21/07/2009, 16 O 164/09.
[314] M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit., 6 s.
[315] Tribunal de Grande Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.
[316] Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.
[317] A tale riguardo, si rimanda al paragrafo 3.5.1.3. del Capitolo II.

responsabile per aver permesso ai propri clienti di porre in essere la violazione degli stessi. A tale proposito, gli organi decidenti avevano respinto l'argomentazione secondo la quale il noto gestore del mercato *on-line* si limitasse a fornire un'attività di *hosting*.

In senso opposto, invece, la decisione resa dal *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, che, nel caso *L'Oréal v. eBay*[318], ha ritenuto che la convenuta eBay svolgesse un'attività di *hosting* e potesse godere delle limitazioni alla responsabilità previste dall'art. 6-2 della *loi* 575/2004.

Sulla base di tale più recente sentenza, pertanto, i gestori dei mercati *on-line* non sarebbero responsabili per la vendita di prodotti contraffatti attraverso le proprie piattaforme, laddove non abbiano una conoscenza specifica delle violazioni stesse e dopo averla acquisita non si attivino per rimuoverle[319].

6.3. La situazione nel Regno Unito

Anche nel Regno Unito, come si è visto, la società L'Oréal ha agito in giudizio nei confronti di eBay[320] per responsabilità indiretta per le violazioni marchio sul suo sito, in ragione della sua stretta partecipazione alle attività preliminari alla vendita, finalizzate a promuovere la vendita dei prodotti dei venditori stessi, nonché alle procedure di vendita e post-vendita.

La High Court ha deciso di sospendere il proprio giudizio e sollevato una domanda di questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.

Per quanto riguarda i punti che qui interessano[321], l'organo decidente inglese, con la sua nona questione, ha, in primo luogo, domandato se l'attività svolta sulla propria piattaforma

---

[318] Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/05/2009, RG 07/11365, L'Oréal SA v. eBay France SA.

[319] A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *EIPR* 2011, 163 s.; M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit., 6; C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/ Image/1253022291.pdf, 2009, 2 e 4.

[320] L'Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).

[321] In merito ai quali si possono sottolineare le posizioni delle parti in causa. Da una parte, la convenuta ha sostenuto l'applicabilità delle limitazioni alla responsabilità previste dall'art. 14 della direttiva 2000/31, di non avere avuto "*actual knowledge of illegal activity*" e, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni, di non essere "*aware of circumstances from which illegal activity or information is apparent*". Dall'altra parte, l'attrice ha sostenuto l'inapplicabilità dello stesso art. 14. La società L'Oréal ha basato la propria argomentazione su quanto disposto dal quarantaduesimo considerando della direttiva, che prevede che, al fine dell'applicabilità delle deroghe alla responsabilità, le attività del prestatore dei servizi debbano essere «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo», e ha sottolineato che l'attività posta in essere

dalla convenuta consistesse o includesse la "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio" ai sensi dell'art. 14 direttiva 2000/31.

In secondo luogo, ha chiesto se, nel caso cui la società eBay non svolga esclusivamente un'attività rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso art. 14, ma include le attività ivi previste, «il gestore del mercato online sia esente da responsabilità nei limiti in cui l'uso consiste nelle suddette attività e, in tal caso, se possano essere concessi il risarcimento dei danni o altri risarcimenti economici in relazione a tale uso laddove il gestore non sia esente da responsabilità».

In terzo luogo, ha domandato se, nel caso in cui il gestore della piattaforma «sia a conoscenza del fatto che sul suo sito Internet sono stati pubblicizzati, offerti in vendita o venduti prodotti in violazione di marchi registrati e che presumibilmente le violazioni di tali marchi registrati continuino attraverso la pubblicità, l'offerta in vendita e la vendita degli stessi prodotti o di prodotti simili da parte degli stessi o di altri utenti del sito Internet, ciò significhi che egli ne è "al corrente" o "effettivamente al corrente" ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva» *e-commerce*[322].

6.4. La soluzione della Corte di Giustizia UE nel caso *eBay*

Adita dalla High Court, nel caso *eBay* la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, in primo luogo, relativamente all'applicabilità dell'art. 14 ai gestori dei mercati *on-line* (chiedendosi, pertanto, se i servizi da essi forniti rientrino tra le attività di *hosting* di cui all'articolo stesso)[323]; in secondo luogo, ha rilevato le circostanze a partire

---

dalla convenuta andasse oltre tale natura di memorizzazione passiva. A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 693 s.

[322] Corte di Giustizia CE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay», par. 50.

Sull'argomento, A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, cit., 162 ss.; M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, cit., 5 s.; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 686 s.

[323] Sul punto l'organo decidente ha preliminarmente osservato che se, da un lato, spetti ad esso l'esame della possibilità per il gestore del mercato *on-line* di godere delle limitazioni alla responsabilità previste dalla norma comunitaria, dall'altro spetta, invece, alle corti degli Stati membri stabilire quali siano i presupposti delle responsabilità. Si vedano i parr. 107 e 108 del caso *eBay*.

dalle quali si debba ritenere che il gestore del mercato *on-line* sia "al corrente" delle violazioni poste in essere attraverso la propria attività[324].

6.4.1. Il gestore di un mercato *on-line* svolge un'attività di *hosting*?

Al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale (la n. 9 lett.a)), la Corte di Giustizia UE si è soffermata ad analizzare la natura dell'attività svolta da eBay.

Chiedendosi, innanzitutto, se il servizio fornito dal gestore del mercato *on-line* possa essere considerato un servizio della società dell'informazione, la Corte ha affermato che «un servizio che consista nell'agevolare i rapporti tra i venditori e gli acquirenti di prodotti è, in linea di principio, un servizio ai sensi della direttiva 2000/31»[325]. In particolare, tale affermazione dovrà essere ritenuta valida, laddove si consideri che tale servizio sia prestato dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 lett. a) della direttiva in esame.

In secondo luogo, al fine di stabilire se il convenuto possa avvalersi della limitazione alla responsabilità di cui all'art. 14, l'organo decidente ha sottolineato la necessità di verificare se l'attività svolta da tale soggetto consista in un'attività di *hosting*. Su tale punto, la Corte ha osservato come il gestore, nella fornitura del proprio servizio – per il quale è normalmente ricompensato –, memorizzi sul proprio *server* i dati forniti dai suoi clienti ogni qualvolta «un cliente apr[a] presso di ess[o] un account e [gli] fornisc[a] i dati circa le proprie offerte in vendita»[326].

Tuttavia, sebbene tali circostanze possano sembrare sufficienti a ritenere che l'attività oggetto di esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della direttiva, la Corte di Giustizia UE ha affermato che così non sia, dovendo tale disposizione essere interpretata non solo «in considerazione del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte»[327]. Operando un'interpretazione di questo tipo e riprendendo quanto precedentemente sostenuto dalla Corte medesima nel caso *Google AdWords*[328], l'organo giudicante ha sottolineato che, affinché possa avvalersi delle limitazioni alla responsabilità, il prestatore di un servizio su Internet debba essere un

[324] *Id.*, par. 106.
[325] *Id.*, 109.
[326] *Id.*, 110.
[327] *Id.*, 111.
[328] Si vedano, in particolare, i paragrafi 112, 114 e 120 di tale sentenza.

"prestatore intermediario", che fornisca il proprio servizio in modo "neutro"[329], attraverso un trattamento dei dati forniti dai propri clienti che sia puramente tecnico e automatico. Non sarà tale, pertanto, il *provider* che svolga un ruolo attivo, atto a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati[330].

A tale riguardo, la Corte ha fornito alcune chiare linee guida. Ha precisato, da un lato, che, al fine di stabilire la natura neutrale dell'attività, il giudice del rinvio non potrà ritenere sufficiente a privare il soggetto convenuto delle deroghe alla responsabilità «la mera circostanza che il gestore di un mercato *on-line* memorizzi sul proprio *server* le offerte in

---

[329] Come si è già avuto modo di sostenere, tale impostazione, fondata su un'errata lettura del quarantaduesimo considerando, appare criticabile, come rilevato da autorevole dottrina e dall'Avvocato Generale N. JÄÄSKINEN nelle sue Conclusioni al caso *eBay*, par. 141. Quest'ultimo, poi, relativamente alla responsabilità dei gestori dei mercati *on-line*, afferma che «la "neutralità" non sembra essere, in base alla direttiva, il criterio corretto per tale questione. Infatti, considererei surreale una situazione in cui allorché la eBay interviene e fornisce indicazioni circa il contenuto degli annunci sul suo sistema con vari mezzi tecnici, per tale ragione sarebbe privata della protezione prevista dall'art. 14 in relazione alla memorizzazione di informazioni caricate dagli utenti» (*Id.*, par. 146).

Appare condivisibile, a parere di chi scrive, anche la tesi secondo la quale si debbano «"spacchettare" […] le diverse attività svolte dallo stesso *provider*, riferendo ad esse le immunità previste dalla direttiva nei limiti in cui l'attività in questione si conformi ai modelli legali di cui agli artt. 12, 13 e 14 ed assoggettandole per il resto alle regole ordinarie». M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 241, in particolare nota 27. Sul punto, si vedano, inoltre, par. 147 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, a parere del quale sarebbe difficile immaginare che le deroghe alla responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 possano essere applicate solo laddove ognuna delle attività ivi previste sia «esercitata in un compartimento stagno» (*Id.*, 148). «Tale separazione», infatti, «può risultare estremamente rara», dovendosi, allora, ritenere che «se una società esercita entrambi i tipi di attività, cosa che non appare affatto eccezionale nel mondo reale, le deroghe debbano essere applicate anche a tale singola entità. Tale conclusione dovrebbe valere anche nel caso in cui una o più attività oggetto di deroga vengano abbinate alle attività di un fornitore di contenuti su Internet). Sarebbe impossibile riservare le deroghe a determinati tipi di imprese, specialmente in un settore caratterizzato da cambiamenti costanti e quasi imprevedibili. Già la proposta della Commissione relativa alla direttiva 2000/31 partiva da questa prospettiva orientata al futuro in un settore che è in costante evoluzione» (*Id.*). Si deve, pertanto, ritenere che «non sia possibile definire i parametri di un modello commerciale perfettamente adeguato alla deroga concernente i servizi di *hosting*. Peraltro, quand'anche ciò fosse possibile, una definizione formulata oggi probabilmente non durerebbe a lungo. Occorre piuttosto concentrarsi su un tipo di attività e indicare chiaramente che, mentre talune attività di un prestatore di servizi formano oggetto di deroghe in materia di responsabilità, poiché vengono ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi della direttiva, tutte le altre non lo sono e rimangono nell'ambito dei «normali» regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, quali le responsabilità civile e penale» (*Id.*, 149). Ammettendosi, allora, che «determinate attività di un prestatore di servizi formano oggetto di deroga», bisognerà sostenere che «le attività che non rientrano in una deroga possono essere fonte di responsabilità ai sensi del diritto nazionale» (*Id.*, 150).

Nella fattispecie, in esame, per concludere, sarà, allora necessario garantire ad eBay le limitazioni alla responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva, laddove sussistano le condizioni ivi previste; al contempo, in capo a tale soggetto sarà eventualmente configurabile una responsabilità derivante dall'uso "attivo" del marchio della parte attrice nell'ambito dei servizi di posizionamento.

In senso opposto si veda, M. LEISNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, in A. OHLY (ed.), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 132 ss.

[330] Caso *eBay.*, parr. 112 e 113.

vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest'ultimo e fornisca informazioni d'ordine generale ai propri clienti»[331]. Dall'altro lato, dovrà, invece, ritenere configurabile un ruolo "attivo", «atto a confer[ire] [al gestore del mercato *on-line*] una conoscenza o un controllo dei dati relativi» alle offerte dei venditori suoi clienti, nel caso in cui si ravvisi che il medesimo soggetto «abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte»[332].

6.4.2. In quali circostanze può affermarsi che il gestore di un mercato *on-line* sia "al corrente" delle violazioni?

Rispondendo al secondo quesito in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato, in primo luogo, che, laddove si ritenga che il gestore del mercato *on-line* ponga in essere un'attività di *hosting*, rientrante, dunque, nell'ambito dell'art. 14 direttiva, sarà necessario rilevare se tale soggetto sia "al corrente" delle violazioni poste in essere attraverso la propria piattaforma. Per poter beneficiare della deroga alla responsabilità prevista da tale articolo, infatti, il prestatore non dovrà «essere stato "effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione [fosse] illecita" e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, [non dovrà] essere stato "al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione"»[333].

Pertanto il giudice del rinvio, ai fini del suo giudizio, dovrà esaminare se la società eBay, relativamente alle offerte di vendita predisposte dai suoi clienti attraverso la sua

---

[331] *Id.*, par. 115.

[332] *Id.*, 116. Sul punto si veda anche M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 242, in particolare nota 30, in cui l'autore sottolinea come, sotto questo profilo, la Corte di Giustizia UE attribuisca rilievo «solamente al maggiore o minore inserimento del gestore nell'attività dei suoi clienti, senza prendere, però, in considerazione circostanze estranee a questo piano che, invece, alcuni giudici nazionali ritengono decisive nel valutare le situazioni corrispondenti […]. Il ricorso al metodo dello "spacchettamento", suggerito dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskineen del 9 dicembre 2010, caso *eBay*, cit., parr. 147 ss., appare sotto questo profilo preferibile, perché avrebbe il vantaggio di evitare la creazione di una categorizzazione estranea alle coordinate comunitarie, che non distinguono tra *hosting* attivo e passivo, e di assoggettare alle regole ordinarie solo quel segmento dell'attività del *provider* che fuoriesca dallo schema tipico dell'*hosting* come disegnato dal legislatore comunitario».
Sull'argomento, E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, in *CTLR* 2012, 40; V. LIAKATOU – S. MANIATIS, *Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law*, in *EIPR* 2012, 2; C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 49; M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, in *E.I.P.R.* 2011, 724.

[333] *Id.*, 119.

piattaforma, sia stata «al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione»[334], dei quali, cioè, un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare la contrarietà a norma di legge (nella fattispecie alle norme dettate in tema di diritto di marchio), rimuovendoli ai sensi dell'art. 14.1 lett. b).

In secondo luogo, la Corte di Giustizia si è soffermata sull'analisi della nozione di "conoscenza", asserendo che, «affinché non siano private del loro effetto utile», le norme di cui all'art. 14.1 lett. a) debbano essere interpretate «nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze»[335]. In questo, senso, dunque, il gestore del mercato *on-line* sarà "al corrente" dell'esistenza di un'attività o di un'informazione illecita non solo a seguito del ricevimento di una notifica da parte del soggetto che si ritenga danneggiato[336], ma anche sulla base di un esame effettuato di propria iniziativa[337].

---

[334] *Id.*, 120.

[335] *Id.*, 121.

[336] In questo secondo caso, in particolare, la Corte ha rilevato che, sebbene una notifica non possa 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 costituisc[a], 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». *Id.*, 122. «*Thus one of the questions which national courts should answer is the following: is the warning letter sent by trade mark owners to the operators of online marketplaces sufficiently clear and substantiated so as to make the former aware of the infringing activity carried out by its users*?». Si veda E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, cit., 40., a parere del quale «*with millions of users posting advertisements of countless products, eBay and other online operators face a big challenge to set up a mechanism which allows them to handle innumerable notifications at the same time*», *Id.*, 41.

Si veda, per quanto concerne l'ordinamento statunitense, quanto disposto dal già analizzato 17 U.S.C. § 512(c)(3) in merito al contenuto della *notification*. Ancora, per quanto concerne un confronto con il sistema statunitense, bisogna criticamente sottolineare, ancora una volta, che, negli Stati Uniti, nel caso in cui il prestatore, su segnalazione del titolare del diritto, rimuova il contenuto immesso da un proprio cliente e successivamente la *notification* risulti infondata, sarà il soggetto che l'ha inviata ha dover risarcire il cliente per il pregiudizio subito e non il prestatore. Nel contesto normativo europeo, invece, «la ricezione di una notifica si limit[erà] a collocare il prestatore in una situazione senza vie di uscita. Egli si trov[erà] infatti tra la Scilla di perdere l'immunità risarcitoria, se non si attiva sulla segnalazione del titolare del marchio, e la Cariddi di esporsi alle azioni del suo cliente, quando rimuova – o disabiliti l'accesso – ai *file* in questione». M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 247.

[337] Relativamente a tale esame, tuttavia, bisogna rilevare che «Se già si può […] comprendere come l'operatore di una piattaforma si trovi in imbarazzo nel discernere la liceità od illiceità dei *files* immessi nel sistema dai suoi clienti alla stregua di diritti di proprietà intellettuale anche diversi dai diritti di marchio», maggiori difficoltà vanno ravvisate nella valutazione dell'uso del marchio altrui da parte di terzi. «Infatti, in questo ambito normativo 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. Così, il diritto di marchio non si estende agli usi privati del segno, diversamente da

7. La tutela inibitoria

«La sfida principale, nell'interpretazione della direttiva 2004/48, consiste nell'evitare un'applicazione troppo aggressiva o troppo lassista dei diritti di proprietà intellettuale. Tale compito è stato paragonato al viaggio di Ulisse tra i due mostri Scilla e Cariddi. Pur se la direttiva può essere interpretata nel senso che essa mira ad applicare una concezione forte del rispetto o, invece, una concezione debole, sembrerebbe necessario tenere in debita considerazione l'art. 3 della direttiva 2004/48 in qualsiasi interpretazione della stessa. Da tale articolo risulta che detta direttiva sancisce un obbligo generale per gli Stati membri di prevedere le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di adottare provvedimenti adeguati contro i responsabili di contraffazioni e pirateria. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere sufficientemente dissuasivi, ma anche evitare di creare ostacoli al commercio legittimo, e offrire tutele contro il loro abuso»[338].

Le peculiari caratteristiche dell'ambiente digitale, l'incremento costante dei servizi forniti dagli *Internet Service Provider* e il conseguente aumento delle utilizzazioni, da parte degli utenti, volte a violare i diritti altrui, hanno portato il legislatore comunitario a riflettere sulla necessità di elaborare una direttiva finalizzata all'armonizzazione delle norme nazionali previste dagli Stati membri in tema di tutela inibitoria. A tale riguardo, bisogna, infatti, preliminarmente rilevare come tale rimedio sia tanto importante per la tutela delle privative industriali quanto diversamente disciplinato dai vari ordinamenti nazionali.

Dopo una breve trattazione generale sulla nozione di inibitoria[339], verranno, dunque, analizzate diacronicamente e sincronicamente le norme ad essa relative in tema di diritto industriale. In particolare, verranno analizzati gli importanti cambiamenti portati dalla direttiva 2004/48; successivamente, si osserverà come essa sia stata interpretata, con particolare riferimento all'art. 11, dalla Corte di Giustizia UE.

---

quanto può avvenire nel caso del diritto d'autore e dei diritti connessi; e quindi il *provider* può trovarsi a dover stabilire se quell'uso dei marchi altrui, che potrebbe a seconda dei casi essere lecito od illecito, non sfugga radicalmente a questa alternativa, per essere privato e quindi collocato al di fuori dell'orbita dell'esclusiva attribuita al titolare del marchio». M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, cit., 245.

Sull'argomento, M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, cit., 724.

[338] Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, par. 171.

[339] Con particolare riferimento all'ordinamento italiano e a quello inglese.

7.1. Nozione di inibitoria

Per quanto concerne la definizione della nozione di "tutela inibitoria" bisogna rilevare come, nei diversi Stati membri, non siano rinvenibili disposizioni che dettino una definizione generale del concetto di inibitoria. Piuttosto lo stesso sarà ricavabile dall'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

In via preliminare, è possibile affermare come l'azione inibitoria (così come l'*action en cessation* francese[340], *Unterlassungsklage* tedesco[341] e l'*injunction* dei sistemi di *common law*) sia esperibile dal titolare di un interesse protetto, al fine di ottenere la cessazione di una lesione in atto o la non realizzazione di una lesione temuta.

Le differenziazioni rilevabili tra i diversi Stati membri sono dovute a diversi fattori.

In primo luogo, per quanto riguarda la collocazione della norma, va rilevato come nei paesi di *civil law*, al fine dell'esperibilità dell'azione inibitoria, sia necessaria la previsione di una norma legale; al contrario, nei sistemi di *common law*, si fa riferimento all'*equity*.

Relativamente, poi, allo sviluppo storico e dogmatico, si può segnalare che, sebbene con qualche differenza, l'inibitoria sia nata ovunque come rimedio di diritto civile e il suo ambito di applicazione si sia poi allargato al diritto commerciale e industriale (ambiti in cui svolge un ruolo fondamentale, data la natura stessa delle violazioni).

Infine, sono ravvisabili differenze inerenti alle condizioni di applicabilità, al rapporto tra fase provvisoria e definitiva del rimedio, alle tecniche per curarne la realizzazione coattiva.

7.1.1. L'ordinamento italiano

Al fine di esaminare, senza pretesa di esaustività, il tema della tutela inibitoria in materia di marchi, occorre osservare, in via preliminare, come la stessa sia prevista da un coacervo di disposizioni tra loro disomogenee[342] e non goda, nell'ordinamento italiano, di una

---

[340] Relativamente alla disciplina francese si veda V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, CEDAM, Padova, 1998, 17 ss.; A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1974, 560 ss. Relativamente al diritto industriale, che qui interessa, nel quadro delle *actions en cessation*, l'art. 615-3 c.p.i. prevede l'*interdiction provisoire*.

[341] Tale rimedio trova un fondamento nel diritto (sostanziale) a non essere turbato, o disturbato, nella propria situazione giuridica e nel godimento dei propri beni. Esso viene ricavato da specifiche norme giuridiche, in particolare dal § 1004 BGB (dal quale discenderebbe la nozione di "*Störerhaftung*". Sul punto si veda il par. 3.3.1. del presente Capitolo), ai sensi del quale il proprietario può pretendere dall'autore della molestia (*Störer*) la rimozione delle turbative (*Beseitigungskslage*). Sull'argomento, V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 19 ss.

[342] Tra le altre, in materia di diritti della personalità; proprietà, diritti reali e possesso; concorrenza e beni immateriali. In tali casi si prevede la possibilità per il soggetto che sia titolare di un interesse leso di ottenere una tutela immediata consistente in un ordine del giudice che miri «a far cessare un'attività o uno stato lesivo

disciplina generale che detti astrattamente una definizione essenziale e comune a tutte le ipotesi in cui essa è prevista[343].

È, tuttavia, possibile affermare che sarà possibile trarre una disciplina comune della azione inibitoria ad una precisa analisi di tali previsioni. In tal senso, è stato rilevato[344] che la definizione legislativa migliore di tale tutela sia indicata all'art. 156 c.1 della l. 633/1941[345], in tema di diritto d'autore, che dispone: «[c]hi ha ragione di temere la violazione di un diritto […] oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione […]».

Scopo dell'inibitoria sarà, allora, quello di arrestare un comportamento che sia in atto o che possa essere, con ogni probabilità, attuabile[346]. Tale comportamento, va rilevato, potrà avere natura commissiva od omissiva: nel primo caso, l'azione avrà lo scopo di impedire il ripetersi di un comportamento già posto in essere; nel secondo caso, si vorrà impedire il ripetersi di una inazione corrispondente ad un preciso dovere di agire. Inoltre, tale atto dovrà essere suscettibile di essere protratto nel tempo (dovrà, dunque, essere un illecito continuativo) o di essere ripetuto in futuro (illecito iterativo)[347]. In tale senso, l'inibitoria avrà l'effetto di vincolare il soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata a tenere un determinato contegno in futuro.

---

del diritto altrui, o a inibire la continuazione o anche solo la commissione di tale atti». A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 242, in particolare nota 1. Similmente V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 128, 135 s.

[343] In dottrina è stato rilevato come per "inibitoria" si debba intendere «l'azione e correlativamente la pronuncia con la quale si domanda (e si concede) un ordine di cessazione e di non ripetizione di un comportamento illecito o comunque lesivo per un diritto». M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982, 29.

[344] *Id.*, 407.

[345] Come sostituito dal d.lgs. 140/2006.

[346] «La funzione preventiva dell'inibitoria va ricercata dunque in un ordine di interessi diverso da quello di riparare il danno, in un campo in cui comunque abbia senso attribuirle una funzione e una applicazione generali, non limitate a ipotesi tipiche.

Tale campo deve oggi essere ritrovato nella difesa dell'individuo dalle molestie». V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 26.

[347] Sul punto, A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 408. Pertanto, si esclude che siano soggetti ad inibitoria gli illeciti che si risolvano in un unico atto. E va, inoltre, sottolineato come il giudice, nel suo giudizio, dovrà accertare non già il compimento dell'illecito, ma la presenza di elementi da cui si possa desumere, con ragionevole certezza, la sua commissione futura.

Si potrà, poi, ritenere che il presupposto dell'inibitoria sia «l'illecito, o meglio, la possibilità o il pericolo della sua continuazione o ripetizione, mentre si prescinde sia dalla presenza del danno che da quella della colpa»[348].

Ancora a titolo di premessa, è necessario evidenziare come tale disorganica disciplina presenti una *summa divisio* tra inibitoria definitiva e inibitoria provvisoria.

L'inibitoria definitiva, disciplinata in una molteplicità di fattispecie tipizzate[349], può essere definita quale «comando del giudice, che intervenendo processualmente dopo l'accertamento dei diritti e dei doveri delle parti, ha come contenuto l'obbligo di porre immediatamente fine a una attività illecita o di non porla mai in essere. La sua efficacia si protrae perciò per tutto il tempo durante il quale dispiega i suoi effetti la sentenza nella quale tale obbligo si rinviene»[350].

Per quanto riguarda la seconda, poi, va rilevato come anch'essa sia disciplinata in alcune situazioni tipiche[351], tra loro assai diverse (rinvenibili talvolta nel codice civile, tal'altra in leggi speciali o nel codice di procedura civile), in cui l'uso dell'inibitoria è previsto quale provvedimento cautelare o d'urgenza. In tutti i casi, l'inibitoria concessa avrà carattere di provvedimento provvisorio o temporaneo, in quanto «concesso prima di una *plena cognitio* sul merito» e avente, pertanto, «una efficacia limitata nel tempo, e cioè fino alla decisione

---

[348] *Id.*, 407 s. Potrebbe affermarsi che presupposto dell'inibitoria sia la situazione che contrasti con l'interesse fatto valere, il pericolo della lesione o della ripetizione; non costituiscono presupposto, invece, la materiale realizzazione del danno in sé, che assumerà, in questo contesto, un valore meramente accidentale, né la colpa. Rispetto a quest'ultima si veda, a titolo d'esempio, la differenza tra art. 2599 e 2600 c.c., concedenti, rispettivamente, azione inibitoria e risarcimento del danno. Se, ai sensi del primo, la vittima dell'altrui condotta sleale potrà ottenere il rimedio ivi previsto senza dover dimostrare la colpa dell'agente, l'art. 2660, invece, non prescinde dalla colpa dell'agente stesso. Sul punto, V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 5 s.

[349] Tra le altre, la tutela del nome (artt. 7 e 8 c.c.) e dello pseudonimo (art. 9 c.c.); la tutela della proprietà (art. 949 c.c.) e delle servitù (art. 1079 c.c.); concorrenza sleale (art. 2599 c.c.); tutela dei diritti di proprietà industriale (art. 124 c.p.i.).

[350] A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 406 s. Sull'argomento si veda anche V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 114 ss., in cui l'autore precisa che il fondamento di tale forma di inibitoria non riposi su un potere del giudice, «ma su una situazione giuridica soggettiva, o su un diritto assoluto, che appartiene a colui che invoca l'ordine, o sulla violazione di un dovere di contegno». Tale tesi sarebbe corroborata dalla considerazione che nelle norme che prevedono la tutela inibitoria «più che l'attribuzione di un potere al giudice, si trova la concessione di un'azione al titolare di una situazione giuridica. […] L'inibitoria sostanziale non è quindi una misura che serve a garantire un diritto, ma ordine che assegna contenuto concreto a un divieto, cioè un rapporto giuridico, che detta quindi una regola di condotta nuova, integrando l'ordinamento positivo».

[351] Si vedano, a titolo di esempio, gli artt. 1171 ("Denunzia di nuova opera") e 1172 ("Denunzia di danno temuto") c.c.; e l'art. 131 c.p.i., che verrà analizzato in seguito.

sul merito»[352]. Va, dunque, rilevato che, da un lato, presupposti specifici dell'inibitoria provvisoria, dunque, saranno il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*[353]; dall'altro tale forma di inibitoria avrà lo scopo di impedire la continuazione di un illecito o prevenirne la commissione in futuro, nella prospettiva di mantenere lo *status quo* in attesa della pronuncia conclusiva del giudizio di merito[354].

7.1.1.1. La tutela inibitoria nel diritto industriale prima della Direttiva 2004/48/CE

Per quanto concerne la particolare materia del diritto industriale (e della concorrenza sleale), è possibile osservare come, a causa delle specifiche esigenze che permeano l'ambito del commercio, la tutela inibitoria si ponga come fondamentale strumento per la repressione delle condotte che violino i diritti altrui e contrastino con le regole della concorrenza.

Il Codice di proprietà industriale disciplina rispettivamente l'inibitoria definitiva e quella provvisoria agli articoli 124 e 131.

Rispondente ad un principio di tutela preventiva, l'inibitoria definitiva, costituisce «il primo contenuto della sentenza di condanna normalmente chiesto dal titolare della privativa nella causa di contraffazione». Tale rimedio consiste «in un ordine rivolto all'autore della accertata violazione di astenersi in futuro dall'uso del marchio […] contraffatto» e «si pone come misura complementare e preliminare rispetto alla tutela risarcitoria o riparatoria»[355].

---

[352] A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 335. Si veda, inoltre, V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 140, «[n]ell'inibitoria cautelare lo scopo è di garantire una decisione sul merito. La sua ammissibilità va dunque verificata in relazione alla domanda sostanziale proposta in giudizio, o che la parte annuncia di proporre in giudizio.
L'inibitoria cautelare non ha quindi un fondamento sostanziale, non si regge cioè su un diritto della parte, ma su un potere del giudice, potere solo processuale, perché non si estende alla possibilità di fissare delle regole di diritto, di attribuire alle parti diritti e obblighi. Il giudice potrà emettere l'ordine solo se lo consente la domanda di merito, e nei limiti in cui la consente».

[353] Il giudice dovrà, dunque, sommariamente verificare la sussistenza del diritto del ricorrente e che il tempo occorrente alla celebrazione dei giudizio ordinario e la conseguente protrazione dell'illecito costituiscano una fonte di danno irreparabile.

[354] «Anche il provvedimento cautelare è un provvedimento sul merito […] ma si tratta di un merito diverso da quello a cui si riferisce il provvedimento principale». P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Riv. Dir. Proc.* 1960, 23 ss.

[355] M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Giuffrè, Milano, 2009, 488.

Operando, poi, un'analisi normativa, va sottolineato che, ai sensi del previgente articolo 124 c.p.i., «(1) [c]on la sentenza[356] che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione[357], del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.

(2) Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento»[358].

Per quanto riguarda, invece, l'inibitoria provvisoria è possibile osservare, in via preliminare, come essa costituisca il "vertice" del sistema cautelare di diritto industriale e assommi «il risultato di evitare che perduri e si aggravi l'altrui attività illecita mediante l'adozione di comandi di più ampio respiro»[359].

In generale, l'inibitoria provvisoria è un provvedimento interinale "tipico" – contenente essenzialmente un ordine di *non facere* – volto a cristallizzare una situazione dannosa provocata dall'altrui condotta lesiva (prevenendo la reiterazione o la continuazione dell'attività *contra ius*), evitando l'aggravamento di conseguenze che potrebbero diventare irreparabili. Nello specifico, scopo di tale misura è non solo quello di permettere al titolare

---

[356] Elemento da cui si desume che si tratti di un'ipotesi di inibitoria definitiva.

[357] In tale caso, bisogna segnalare, il prodotto non è ancora stato commercializzato, non producendo, pertanto, alcun danno. Tuttavia, secondo quanto affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione, 23/11/2005, n. 12103, a parere delle quali il limite di accesso alla tutela è fissato nella configurabilità del "semplice pericolo", unitamente alla presenza di elementi atti a dimostrare la probabilità che si verifichi il danno.

[358] In linea con i principi posti nell'Accordo TRIPs bisogna sottolineare come tali "penalità di mora" abbiano una funzione prevalentemente "dissuasiva" e non "risarcitoria" – quale forma di "liquidazione anticipata" che comporterebbe un previo accertamento del pregiudizio economico causato e quindi la sussistenza dei presupposti soggettivi di dolo o colpa dell'agente. M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., 489.

[359] M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., 361 s. Secondo le regole generali, per l'emanazione di tale provvedimento cautelare è necessario che ricorrano i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Relativamente al primo presupposto, è stato osservato come, nel caso in cui il ricorrente sia titolare di un marchio registrato, esso sia facilmente dimostrabile attraverso la prova documentale della registrazione (ma a tale riguardo, bisogna segnalare come la parte resistente possa contestare la validità del segno; in tal caso, il giudice dovrà preliminarmente verificare la stessa). «Sulla base delle allegazioni e delle prove documentali o orali offerte in giudizio», il giudice dovrà, poi, accertare «che la parte della resistente utilizz[i], nell'attività economica, un segno interferente con il marchio della parte ricorrente». N. BOTTERO – M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009, 407 s.

Per quanto riguarda, invece, il secondo presupposto, va rilevato come in giurisprudenza ricorra l'affermazione che il pregiudizio subito dal titolare del marchio per effetto della contraffazione è, per sua natura irreparabile (in quanto la contraffazione crea sempre un pericolo attuale di sviamento di clientela tendenzialmente irreversibile ed in quanto risulta particolarmente difficile, se non impossibile, quantificare i danni connessi a tale sviamento), quindi il *periculum in mora* è *in re ipsa*.

del diritto di contrastare la contraffazione del proprio marchio da parte di terzi[360], ma anche di consentire ai terzi concorrenti di «fronteggiare pratiche anticompetitive in loro danno attuate dal titolare della privativa o comunque da chi venga ad "abusare" di prerogative eccedenti la portata dei suoi diritti di esclusiva»[361].

Il previgente art. 131 c.p.i. prevedeva che «(1) Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

(2) Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento»[362].

7.1.2. L'ordinamento del Regno Unito

L' *injunction* dei paesi di *common law* è *equitable remedy*[363] e presenta, come tale, caratteri di flessibilità e discrezionalità[364].

Tale rimedio viene comunemente inteso come «*an order of the court directing a person to do or refrain from doing a particular act*»[365] e può presentare un contenuto negativo

---

[360] Caso nel quale l'inibitoria verrà usata quale «rimedio interdittale specifico o generico (art. 700 c.p.c.) al cospetto di situazioni "interferenti" di slealtà commerciale inquadrabili nei paradigmi dell'art. 2598 c.c.». M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., 362.

[361] *Id.*

[362] Sull'argomento, N. BOTTERO – M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 420 ss.

[363] In dottrina è stato sottolineato come l'*injunction* sia nata con la *equity* («*[T]he spirit of equity is universal, but its mode of administration in England was peculiar to English law*». Sul punto, O.R. MARSHALL, *Anachronism in Equity*, in *Current Legal Problems* 1950, 30) «e forse l'esigenza cui sopperiva rappresenta una delle cause genetiche della *equity* stessa». A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 46. Si veda, poi, V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, cit., 14, in cui l'autore sottolinea che l'*injunction* si sia formata, «quanto meno in larga misura, […] come integrazione dei rimedi che apparivano insufficienti, specie alle origini, alle esigenze del danneggiato». Sull'argomento si veda anche N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, Pearson Education Limited, Edimburgh, 2008, 727.

[364] Per quanto riguarda, in generale, le caratteristiche dei rimedi innestati dall'*equity*, si può rilevare come si tratti di azioni *in personam*, siano discrezionali (prima di concederli, il giudice dovrà tenere conto di un certo numero di fattori connessi alla fattispecie concreta, al fine di evitare che il provvedimento risulti iniquo o eccessivamente gravoso), alternativi in rapporto ai rimedi *at law*. *Amplius*, A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 38 s.

Per quanto riguardo, più specificamente, i «*[p]ower of High Court with respect to injunctions and receivers*», si veda la s. 37 del *Senior Court Act* del 1981, che, prevede, in particolare, che «(1) *[t]he High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be just and convenient to do so*».

(*prohibitory injunction*, ordine di non fare un determinato atto[366]) o positivo (*mandatory injunction*, che consiste nell'ordine di fare qualcosa)[367]. Nel primo caso, l'*injunction* avrà per contenuto «la proibizione di commettere o di continuare a commettere un atto, o tenere un determinato comportamento»[368]. Nel secondo caso, l'ordine del giudice avrà per contenuto «un *facere* specifico»[369].

In relazione, poi, al momento processuale in cui viene concesso tale rimedio si distingue in *final* e *preliminary*.

La *final injunction*[370] viene concessa dopo che sia intervenuta una decisione giudiziale sul merito (cioè, *after a full trial on the merits*) «*to prevent the continuation or repetition of any tort where there is a sufficient basis for believing that without an injunction there will be a continuation or repetition of that tort*»[371].

La *preliminary injunction*[372] viene concessa all'inizio o nel corso del processo dopo un esame sommario[373] delle ragioni delle parti e ha, pertanto, le caratteristiche di un

---

[365] E. H.T. SNELL, *Principles of Equity*, Sweet & Maxwell, London, 1966, 695.

[366] Atto che dovrà essere contrario a *equity*, cioè *unjust* e *inequitable*. A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 60.

[367] *Id.*, 59.

[368] *Id.*, 62.

[369] *Id.* Similmente, N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, cit., 723, «*[i]f an injunction instruct someone to take positive action, for example, to repair a wall, then the injunction is called a mandatory injunction. On the other hand, if an injunction instructs someone to cease behaving in a particular way the injunction is called a prohibitory injunction. The distinction is one of substance rather than form. A good rule of thumb is that fulfilling an injunction requires the expenditure of money then the injunction is, in substance, mandatory*». Bisogna, poi, sottolineare come le corti, in genere, siano più caute «*about granting mandatory injunctions than prohibitory injunctions for two principal reasons. First, if a mandatory injunction is awarded against a defendant, the court must specify what the defendant must do to comply with it. Where it is impossible to state clearly what is that the defendant is being required to do a mandatory injunction will be refused.*

Secondly, there is a concern that if a mandatory injunction is awarded against A for B's benefit, A may be compelled to spend more money complying with that injunction than B will gain from that injunction being complied with. This might be regarded as wasteful. Consequently, it is necessary to pay particular attention to whether damages will be an adequate remedy for any future harm, and how much it will cost a defendant to obey a mandatory injunction. However, if the cost to A of complaying with the injunction that B is seeking far outweighs whatever benefits B will reap from that injunction being awarded against A, an injunction may still be awarded against A if A has acted with wanton disregard of B's interests». *Id.*, 727 s.

[370] Anche chiamata *perpetual injunction*, perché avente, in teoria, efficacia illimitata nel tempo (nella pratica, però, il limite temporale della loro efficacia sarà condizionato dalla natura della situazione che il rimedio stesso è chiamato a correggere). A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 63.

[371] N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, cit., 726 s.

[372] Anche chiamata *interlocutory injunction*, poiché produttiva di effetti dal momento in cui è concessa a quello in cui la controversia sia definita nel merito. *Id.*, 63.

[373] È precisamente concessa appena dopo l'*issue of the writ* e nel corso di un'udienza sommaria (*curtailed hearing*).

provvedimento d'urgenza o cautelare. Il suo scopo è quello di cristallizzare lo stato dei fatti e prevenire ulteriori violazioni, che potrebbero risultare irreparabili.

La distinzione tra *final* e *preliminary injunction* appare, poi, importante con riguardo ai presupposti di tali rimedi.

La *final injunction* ha come presupposto «l'accertamento da parte del giudice della violazione del, o della minaccia al, diritto dell'attore»[374]. Al fine di ottenere tale rimedio l'attore «*must establish his right*»[375] e la violazione dello stesso. Il giudice, al fine di concedere il rimedio, potrà, poi, considerare una serie di altri elementi, tra cui la lieve entità del danno[376], la cessazione dell'illecito[377], la difficoltà nell'eseguire la sentenza, l'assunzione di impegni da parte del convenuto[378].

Per quanto concerne, invece, l'ottenimento del secondo rimedio, non sarà necessario che l'attore provi il proprio diritto e la (temuta) violazione[379], ma dovrà, in primo luogo, provare la sussistenza di un *fumus boni iuris*[380], non essendo sufficiente che dimostri che la concessione del rimedio non arrecherebbe alcun danno, né che la *balance of convenience*[381] pende a suo favore. In secondo, luogo, dovrà essere configurabile una *irreparable injury*[382]. Infine, al fine decidere se concedere o meno il rimedio, il giudice potrà trarre liberamente il proprio convincimento dalla condotta delle parti.

---

[374] A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 62.

[375] *Id.*, 151.

[376] Che può indurre il giudice a negare il rimedio.

[377] Ad esempio, nel caso in cui sia puramente temporaneo e non sia ravvisabile l'intenzione di ripeterlo o continuarlo.

[378] Sull'argomento, A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, cit., 156 ss.

[379] Come è stato osservato, è sufficiente che «si trovi di fronte a quello che gli inglesi chiamano un "*prima facie case*". Come infatti dice Kerr "*[i]t is enough if he* [l'attore] *can show that he has a fair question to raise as to the existence of the right which he alleges, and can satisfy the Court that the property should be preserved in its actual condition, until such question can be disposed of*». *Id.*, 167.

[380] Proprio nell'accertare il *fumus boni iuris*, il giudice di *common law* esercita un potere discrezionale assai ampio. *Id.*, 168.

[381] Per un approfondimento del *balance of convenience test* si veda N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, cit., 724 ss.

[382] Una delle definizioni più convincenti fornite dalla giurisprudenza «sembra essere quella del giudice Alderson nel caso *Att.-Gen. v. Hallet* [(1947), 16 M & W. 569, 581], per cui danno irreparabile è quel danno "*which, if not prevented by injunction, cannot be afterwards compensated by any decree which the court can pronounce in the result of the cause*"

Il giudice Kent invece nel caso *Jerome v. Ross* [Johnson's Ch. 315 (N.Y., 1823)], ritenne che una *injury* è da considerarsi *irreparable* "*in the sense of law*" quando non sia suscettibile "*of a perfect pecuniary compensation*". Questa opinione ha trovato un largo successo presso i giudici americani, che l'hanno abbracciata all'unanimità.

A nostro avviso, tuttavia, la definizione del giudice inglese è da preferire perché più ampia e più elastica. Anche l'irreparabilità della *injury* è perciò frutto di una valutazione discrezionale, nel procedere alla quale si

Relativamente, infine, gli ambiti applicativi di tale rimedio è possibile, in via preliminare, individuare tre di categorie "tipiche" in cui lo stesso viene utilizzato: tutela della proprietà terriera e dei diritti reali ad essa connessi[383]; tutela della proprietà commerciale e dei diritti di esclusiva[384]; tutela dei diritti della personalità. L'*injunction* è, inoltre, applicata per prevenire le *interferences with contractual relations*.

Con particolare riguardo al diritto dei marchi, che qui interessa, va rilevato come la *injunction* sia particolarmente importante, data la natura stessa delle attività continuative e suscettibili di ripetizione che costituiscono questo tipo di illecito[385].

Va, poi, rilevato come tale rimedio possa essere chiesto sia nel caso in cui si agisca per *passing off* sia laddove si agisca per *infringement*. In questo secondo caso, la s. 14 (2) *TMA* 1994 prevede: «*[i]n an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right*».

7.2. La Direttiva 2004/48/CE e il suo impatto sul diritto interno

«La Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta, nel disegno del legislatore comunitario, un tassello fondamentale della strategia, tenacemente perseguita in questi ultimi anni, di rafforzamento delle privative industrialistiche». Se, infatti, da un'analisi delle norme comunitarie precedenti emerge una strategia protezionistica fondamentalmente imperniata sul rafforzamento e sull'ampliamento del

---

dovrà tener conto della natura del diritto che sta per essere violato e, dall'altro, degli elementi di fatto della fattispecie». *Id.*, 168 s.

[383] Ed è necessario osservare come l'applicazione del rimedio in esame alle due categorie successiva sia stata resa possibile «dall'estensione alle stesse del concetto di *property*, tipico della prima categoria». *Id.*, 70.

[384] Per quanto riguarda, in particolare, il diritto dei marchi, l'*injunction* potrà essere chiesta sia nel caso in cui sia agisca per *passing off* sia laddove si agisca per *infringement*.

[385] In particolare, è stato rilevato che «*[i]n the intellectual property field an injunction is almost always prohibitory […] since it enjoins the threatened commission or continuance of wrongful acts. It can be granted after a trial establishing infringement of the claimant's right, when it is called "final" or "perpetual". However, it may also be sought in "interim" form, not to enforce an established right, but to maintain the status quo until a trial of merits can take place. A cause of action is, however, a necessary precondition of this form of relief. This latter type of injunction contributes a great deal to the practical efficacy of intellectual property rights and we shall discuss it first*». Sul punto, W. CORNISH – D. LLEWELYN – T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 69.

contenuto sostanziale di tali privative [386], con la direttiva 2004/48 «il disegno protezionistico si allarga all'orizzonte della tutela giurisdizionale»[387].

In particolare, bisogna osservare come il terzo considerando della norma in esame, preveda che «in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [388], l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono». A tale scopo, prosegue il considerando stesso, è necessario «il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'*acquis* comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno».

Obiettivo fondamentale della direttiva "*Enforcement*", dichiarato al decimo considerando, è, pertanto, quello di armonizzare le discipline nazionali[389], assicurando «un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno»[390].

Analizzando, poi, la sistematica della dir. 2004/48 (e in particolare il Capo II della stessa), si osserva che, riprendendo la *summa divisio* prevista dagli ordinamenti nazionali, l'apparato rimediale sia stato diviso in "misure provvisorie cautelari", di cui alla sezione 4

---

[386] Si pensi, ad esempio, per quanto riguarda il diritto d'autore, alla direttiva 2001/29/CE.

[387] L. NIVARRA, *L'*enforcement *dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. Dir. Ind.* 2005, 33, in particolare nota 1.

[388] Che, come affermato dallo stesso legislatore comunitario, al primo considerando della dir. 2004/48, costituiscono «un elemento essenziale per il successo del mercato interno», essendo importanti non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità». A livello transnazionale si veda, similmente, l'art. 7 TRIPs: «*[t]he protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*»

[389] Si veda il considerando n. 8, «[l]a disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese».

[390] In dottrina si è peraltro sottolineato come la direttiva voglia assicurare «uno standard minimo di tutela alla vigilia», peraltro, «dell'ingresso nell'Unione di dieci nuovi paesi, alcuni dei quali non proprio sensibilissimi alle ragioni della proprietà intellettuale» L. NIVARRA, *L'*enforcement *dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, cit., 33 s.

A parere di chi scrive, tuttavia, è importante sottolineare come tale esigenza protezionistica «non dovrebbe», però, secondo quanto previsto dal secondo considerando, «essere di ostacolo alla libertà di espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali anche su Internet» e, riprendendo, ancora, il primo considerando, alla «crescita della concorrenzialità» (rispetto alla quale si veda anche quanto previsto nel dodicesimo considerando).

(art. 9) e in misure "adottate a seguito di decisione", di cui alla sezione 5 (artt. 10[391], 11[392] e 12[393]). Ancora, la successiva sezione 6 disciplina il "risarcimento del danno" e le "spese connesse all'azione". Infine, la sezione 7 prevede le misure di pubblicazione[394].

Ai fini della presente trattazione verrà, in primo luogo, presa in esame la disciplina dettata dagli articoli 9.1 lett. a) e 11 della direttiva. Per quanto concerne quest'ultimo articolo, va rilevato come esso sia particolarmente importante per la materia trattata alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE nel caso *eBay*.

7.2.1. L'inibitoria provvisoria

Ai sensi dell'art. 9.1 lett. a) della dir. 2004/48, «[g]li Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore: (a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE».

Con tale articolo, dunque, il legislatore comunitario ha previsto che il giudice possa emettere, su richiesta dell'attore, un'inibitoria provvisoria finalizzata alla prevenzione del verificarsi di una violazione "imminente" di un diritto di proprietà intellettuale o al divieto di reiterare la stessa. Al fine di dissuadere la parte resistente dal compiere violazioni o inosservanze successive è prevista una penalità di mora.

A livello nazionale, per quanto concerne l'ordinamento italiano[395], bisogna sottolineare che, in seguito all'emanazione del d.lgs. 140/2006, attuativo della direttiva, il dettato normativo

[391] Che disciplina le "misure correttive".

[392] In materia di "ingiunzioni", di cui ci occuperemo a breve.

[393] Inerente alle "misure alternative".

[394] Sul punto si vedano anche le Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, par. 172.

[395] Per quanto concerne il Regno Unito, si veda la *rule* 25.1, che prevede che «*(1) [t]he court may grant the following interim remed[y] – (p) an order under Article 9 of Council Directive (EC) 2004/48 of the enforcement of intellectual property rights (order in intellectual property proceedings making the continuation of an alleged infringement subject to the lodging of guarantees)*».

dell'art. 131 c.p.i. sia stato modificato secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto stesso e dal corrispondente art. 9 della norma comunitaria.

L'attuale art. 131 c.p.i.[396] prevede, infatti, che «(1) Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente[397] del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale».

Da un'analisi di tale dettato normativo, è possibile rilevare come le novità apportate dalla direttiva 2004/48 in materia di inibitoria provvisoria siano due: l'imminenza della violazione e la possibilità di chiedere tale provvedimento non solo nei confronti dell'autore dell'illecito, ma anche contro «ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale». In tal senso, tale rimedio potrà essere richiesto anche nei confronti del prestatore della società dell'informazione, qualora attraverso i suoi servizi sia stata posta in essere la violazione di un diritto di marchio.

7.2.2. L'inibitoria definitiva

L'art. 11 della direttiva prevede: «[g]li 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

[396] Invariato nel suo c. 2, che già prevedeva una penalità di mora.

[397] Va, pertanto, segnalato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della dir. 48/2004 (e dell'art. 19 d.lgs. 104/2006, attuativo della norma comunitaria), l'art. 131 c.p.i. «non subordina la misura tipica dell'inibitoria provvisoria alla dimostrazione del pericolo di un danno irreparabile, limitandosi a prevedere che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa "chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto […]"». Sulla base di tale previsione, il *periculum* sarà presunto nella stessa fattispecie legislativa: non sarà richiesta la dimostrazione di uno specifico pregiudizio di pericolo imminente e irreparabile, ma sarà sufficiente la dimostrazione che sia in atto o che sia imminente una violazione del diritto di privativa. N. BOTTERO – M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 409.
Operando, infine, un'analisi diacronica del dettato dell'art. 131 c.p.i., sarà possibile osservare come nel testo previgente il titolare di un diritto di proprietà industriale potesse, invece, «chiedere che [fosse] disposta l'inibitoria […] di quanto costitui[sse] violazione del diritto».

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»[398].

A livello nazionale, per quanto concerne l'ordinamento italiano[399], va rilevato che l'art. 124 c.p.i.[400], in conformità a quanto previsto dall'art. 16 d.lgs. 140/2006, attuativo dell'art. 11 direttiva, prevede che «(1) [c]on la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal

[398] In presenza di una decisione giudiziaria di accertamento della violazione, l'articolo in esame «consente l'emissione contro l'autore di essa di una ingiunzione diretta a vietarne la prosecuzione.
Anzi per garantire un ancora più ampio livello di protezione la medesima Direttiva introduce la facoltà di estendere la misura anche nei confronti dell'"intermediario" i cui servizi siano stati utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare». M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, CEDAM, Padova, 2005, 561 s.
Si veda, poi, il par. 174 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, «[l]'interpretazione letterale di tale testo suggerirebbe una constatazione concreta della violazione ed un provvedimento che impedisca la reiterazione in futuro di una specifica violazione da parte del suo autore». «Dato», poi, «il riferimento alla "prosecuzione", il testo più prudente riguardo alle violazioni "ulteriori" e il principio di proporzionalità», a parere dello stesso AG, le prime due frasi dell'articolo in esame sarebbero interpretabili «nel senso che il diritto dell'Unione non arriva ad esigere che si possa ottenere un'ingiunzione contro l'autore di una violazione al fine di impedire che possano essere commesse in futuro ulteriori violazioni» (*Id.*, 175). Per quanto riguarda, invece, la possibilità di esperire un provvedimento inibitorio nei confronti dell'intermediario, l'AG N. JÄÄSKINEN sottolinea che in un ambiente con le caratteristiche di Internet, la violazione possa apparire manifesta, ma non sia, invece, individuabile l'autore della stessa. Laddove si sappia che tale soggetto anonimo abbia utilizzato i servizi di un determinato intermediario, si porrà la necessità di consentire all'autorità giudiziaria di emanare un provvedimento inibitorio contro tale soggetto, la cui identità è nota, al fine di impedire la prosecuzione della violazione *Id.*, 176-179.

[399] Per quanto riguarda il Regno Unito, è necessario rilevare come l'art. 11.3 non sia stato specificamente attuato. Sul punto T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, in *EIPR* 2012, 138; A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 694.
Si deve, allora, ritenere che si debba fare riferimento alla s. 37 (1) del *Senior Court Act* del 1981. Sul punto si veda anche il par. 24 del caso *eBay*.
Per quanto concerne l'ordinamento tedesco, può essere rilevato come nel già analizzato Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007], il *Bundesgerichtshof* abbia osservato che i requisiti richiesti dall'art. 11.3 della direttiva fossero stati sufficientemente implementati attraverso il principio dello "*Störerhaftung*". Sul punto A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, cit., 695.

[400] «Norma che coordina i possibili contenuti della sentenza che definisce il merito del giudizio di contraffazione elencando ed unificando gli strumenti di coazione e risarcitori stabiliti dalle singole leggi speciali a tutela delle privative industriali». M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., 558.

commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale».
Anche in questo caso, bisogna rilevare la possibilità di chiedere al giudice di emettere l'inibitoria anche contro l'intermediario, attraverso i cui servizi sia stata compiuta la violazione.

*7.2.2.1. La domanda pregiudiziale dell'***High Court**

Nel caso *L'Oreal v eBay*[401], di cui si è ampiamente parlato nel corso dei capitoli precedenti e del paragrafo 6.3 del presente capitolo, il 16 luglio 2009 la *High Court*, al fine di decidere sul merito, ha sospeso il proprio giudizio, sottoponendo una domanda di questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Per quanto riguarda il punto che qui interessa, con la sua decima questione l'organo decidente inglese ha chiesto alla Corte di Giustizia UE se, «[n]el caso in cui i servizi di un intermediario quale un gestore di un sito Internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, […] l'art. 11 della [direttiva 2004/48], imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un'ingiunzione nei confronti dell'intermediario al fine di impedire ulteriori violazioni di detto marchio, e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell'ingiunzione che può essere richiesta»[402].

7.2.2.2. La soluzione della Corte di Giustizia UE

Con l'ultima questione pregiudiziale sollevata dalla *High Court*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a dare un'interpretazione dell'art. 11 della dir. 2004/48, in merito all'imposizione agli Stati membri di prevedere, a favore dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di chiedere all'organo decidente di emanare, nei confronti del gestore di un sito Internet – quale, nella fattispecie, il gestore di un mercato *on-line* mediante il quale sono stati lesi i loro diritti –, ingiunzioni giudiziarie che impongano a tale gestore, indipendentemente dalla propria eventuale responsabilità nei fatti controversi, di adottare non solo misure atte alla cessazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale condotte dagli utenti dei suoi servizi, ma anche provvedimenti

[401] L'Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).
[402] Caso *eBay*, par. 50.

idonei a prevenire future violazioni di tali diritti[403]. La Corte è poi stata chiamata a definire, in caso di risposta affermativa, quali possano essere tali misure[404].

7.2.2.2.1. Imposizione di adottare provvedimenti atti a prevenire future violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

Al fine di rispondere a tale questione, la Corte ha innanzitutto analizzato il dettato normativo dell'art. 11 della direttiva, rilevando come l'uso della locuzione "provvedimento ingiuntivo" nella terza frase del detto art. 11 differisc[a] in modo sostanziale dall'uso, nella prima fase dello stesso articolo, dell'espressione "ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione", in quanto tale espressione designa le ingiunzioni che possono essere rivolte agli autori di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale»[405]. A parere dell'organo giudicante, tale differenza sarebbe spiegata dal fatto che l'emanazione di un provvedimento inibitorio nei confronti del responsabile della violazione abbia il fine di «vietargli la prosecuzione della violazione» stessa; al contrario, la situazione di un prestatore di un servizio mediante cui terzi abbiano commesso la violazione sarebbe più complessa e si presterebbe ad altri tipi di provvedimenti[406].
In particolare, poi, la Corte di Giustizia UE ha rilevato la necessità di garantire agli organi giurisdizionali nazionali la possibilità di emanare, nei confronti del gestore di un mercato *on-line*, «provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni condotte attraverso tale mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni»[407]. Tale linea interpretativa discenderebbe, in primo luogo, da una lettura dell'art. 11, «alla luce della finalità perseguita dalla direttiva 2004/48, che consiste nel far sì che gli Stati membri assicurino, in particolare nella società dell'informazione, la tutela effettiva della proprietà intellettuale»[408]. In secondo luogo, sarebbe corroborata da quanto disposto dall'art. 18 della dir. 2000/31. Ai sensi di tale articolo, infatti, e in particolare del paragrafo 1, è previsto che gli Stati membri debbano provvedere «affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società

[403] Sul punto va rilevato come la eBay abbia sostenuto che, ai sensi dell'articolo in esame, possa esser emanato un provvedimento inibitorio solo relativamente a violazioni specifiche e chiaramente individuate di un diritto di proprietà intellettuale. In senso contrario la parte attrice, nonché i governi di Regno Unito, Francia, Italia, Polonia e Portogallo. *Id.*, par. 126. Si veda, inoltre, il par. 170 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*.
[404] Caso *eBay*, parr. 125 e 127.
[405] *Id.*, par. 128.
[406] *Id.*, par. 129.
[407] *Id.*, par. 131.
[408] *Id.*

dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa»[409]. Infine, un'interpretazione di segno opposto non si concilierebbe con il ventiquattresimo considerando della direttiva in esame, ai sensi del quale, «[a] seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte a impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale»[410].

7.2.2.2.2. Le misure adottabili

Per quanto concerne la definizione delle misure adottabili ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2004/48, la Corte di Giustizia UE ha, in primo luogo, osservato come, sulla base di quanto stabilito dal ventitreesimo considerando della direttiva stessa, le condizioni e modalità relative ai provvedimenti inibitori richiesti contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione, i cui servizi siano stati utilizzati da terzi per violare gli altrui diritti di proprietà industriale, «dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri»[411].

Tuttavia, sottolinea la Corte, tali misure dovranno essere configurate «in modo tale che la finalità perseguita dalla direttiva possa essere realizzata»[412]. A tale riguardo, va rilevato come l'art. 3.2 della direttiva preveda che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso oggetto d'esame siano «effettivi, proporzionati e dissuasivi»; inoltre, gli stessi dovranno essere «applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi»[413].

In secondo luogo, la Corte di Giustizia UE ha rilevato che, nel Regno Unito, l'art. 11.3 della direttiva non sia stato oggetto di «specifiche misure di trasposizione»; pertanto il giudice nazionale dovrà applicare le norme interne dettate su tale materiale conformemente,

[409] *Id.*, par. 132. Un'interpretazione in senso contrario, invece, sminuirebbe la portata dell'obbligo enunciato nell'art. 18 dir. 2000/31 e ciò non sarebbe conforme all'art. 2 n. 3 della dir. 2004/48, ai sensi del quale la medesima direttiva debba fare salva la direttiva 2000/31 in generale e le disposizioni di cui agli artt. 12-15 in particolare. *Id.*, par. 133.

[410] *Id.*, par. 134.

[411] *Id.*, par. 135.

[412] *Id.*, par. 136.

[413] *Id.* E si veda il par. 180 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*.

A livello transnazionale, inoltre, l'art. 41 (2) TRIPs prevede che le «*[p]rocedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays*».

per quanto possibile, a quanto previsto nell'articolo in esame[414], ai limiti derivanti dalla direttiva 2004/48 e alle fonti di diritto a cui la stessa si riferisce[415].

Nello specifico, l'organo decidente ha sostenuto che da una lettura combinata degli artt. 15.1 della direttiva 2000/31 e 2.3 della direttiva 2004/48, risulterebbe che i provvedimenti oggetto della presente analisi non possano consistere nell'imposizione al prestatore del servizio di un obbligo di «vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore»[416].

Ancora, la Corte ha sottolineato come un obbligo di questo tipo sarebbe incompatibile con il disposto dell'art. 3 della direttiva 2004/48, ai sensi del quale, inoltre, l'organo giurisdizionale a cui sia chiesta l'emanazione di un provvedimento inibitorio «deve fare sì che le misure disposte non creino ostacoli al commercio legittimo». Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, «che riguarda eventuali pregiudizi arrecati a marchi nell'ambito del servizio fornito dal gestore di un mercato *on-line*», tale rimedio non potrà «avere l'oggetto o l'effetto di imporre un divieto generale e permanente di messa in vendita, in tale mercato, di prodotti contrassegnati da detti marchi»[417].

La Corte di Giustizia UE ha, poi, continuato la propria analisi osservando che, pur nel rispetto dei limiti esposti, sarà possibile prevedere l'emanazione di provvedimenti inibitori nei confronti di prestatori quali i gestori dei mercati *on-line*: laddove, infatti, il gestore di un mercato *on-line* non decida, di propria iniziativa, di sospendere l'autore dell'illecito contraffattivo al fine di evitare la commissione di ulteriori violazioni aventi la stessa natura, da parte dello stesso utente e nei confronti degli stessi marchi, «egli potrà essere costretto a farlo mediante un'ingiunzione giudiziaria»[418]. Inoltre, «al fine di garantire il

[414] Caso *eBay*, par. 137.
[415] *Id.*, par. 138.
[416] *Id.*, par.139.
[417] *Id.*, par. 140.
[418] *Id.*, par. 141. E si vedano, inoltre, le Conclusioni dell'Avvocato Generale al caso *eBay*, par. 182. A parere dell'Avvocato Generale, «una limitazione adeguata della portata delle ingiunzioni potrebbe consistere in un duplice requisito di identità».Sulla base di tale "duplice requisito di identità", cioè le violazioni future dovranno essere compiute dal medesimo soggetto della prima violazione e i marchi violati dovrebbero essere gli stessi. «In tal caso, si potrebbe pronunciare un'ingiunzione contro un intermediario al fine di impedire la continuazione o la reiterazione della violazione di un certo marchio da parte di un determinato utente. Il prestatore di servizi della società dell'informazione potrebbe conformarsi ad un'ingiunzione di questo tipo semplicemente chiudendo l'account cliente dell'utente in questione». Sull'argomento, T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, cit., 139, che sottolinea che la Commissione abbia descritto tale requisito come «"*Notice and stay down" obligation*» (Si veda la s.2.3(3) dei *Synthesis of Comments on the Commission Report on the Application of Directive 2004/48 to the Enforcement of Intellectual Property Rights*).

diritto ad un ricorso effettivo contro coloro che hanno utilizzato un servizio online per ledere diritti di proprietà intellettuale», il gestore del mercato *on-line* potrà essere obbligato dall'autorità giudiziaria ad adottare misure che consentano di agevolare l'identificazione dei suoi clienti venditori[419].

Infine, l'organo giudicante ha concluso la propria analisi osservando che tali misure – sia quelle appena descritte, sia qualsiasi misura prevedibile ai sensi dell'art. 11 – «debbano garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi sopra ricordati»[420].

[419] A questo proposito, come risulta dall'art. 6 della direttiva 2000/31, sebbene sia «certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile». Caso *eBay*, par. 142.
Relativamente all'individuazione di tali misure, è stato osservato come «*[n]otwithstanding the CJEU's understandable reluctance to spell out measures in any detail, it is clear that in the online environment the use of technology has a major role to play in this area. Technical measures that could be taken might including blocking a particular infringing user's access to a service (thereby replicating the same, as yet inoperative and somewhat controversial, measure in the United Kingdom's Digital Economy Act 2010) or utilising content filtering applications and web proxy servers to fish out infringing content (for example, BT's "CleanFeed" system)*». T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, cit., 139.

[420] Caso *eBay*, par. 143.
Per un'approfondita trattazione dell'argomento si veda T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, cit., 137 ss.; M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, cit., 724.

Note bibliografiche

Monografie

A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013.

G. ALPA, *Manuale di Diritto privato*, CEDAM, Padova, 2011.

G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010.

N. BOTTERO – M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009.

M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Giuffrè, Milano, 2009.

G. ALPA – M.J. BONELL – D. CORAPI – L. MOCCIA – V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, *Diritto privato comparato: istituti e problemi*, Laterza, Bari, 2008.

N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, Pearson Education Limited, Edimburgh, 2008.

W. CORNISH – D. LLEWELYN – T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007.

P. GALLO, *Diritto Privato*, Giappichelli, Torino, 2006.

M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, CEDAM, Padova, 2005.

R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milano, 2003.

Atti del Convegno di Ferrara, 26-28 settembre 1996, *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, CEDAM, Padova, 2002.

G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, Giappichelli, Torino, 2002.

G. AJANI – P.G. MONATERI, *Casi e materiali di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2001.

W. VAN GERVEN – J. LEVER – P. LAROUCHE, *Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2000.

P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 1998.

V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, CEDAM, Padova, 1998.

K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduction to comparative law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

J.T. MCCARTHY, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property* 1991.

M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982.

A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1974.

E. H.T. SNELL, *Principles of Equity*, Sweet & Maxwell, London, 1966.

Articoli

M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, in *Il Diritto industriale* 2013, 237 ss.

E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, in *CTLR* 2012, 39 s.

T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, in *EIPR* 2012, 137 ss.

T. HOEREN – S. YANKOVA, *The Liability of Internet Intermediaries – The German Perspective*, in *IIC* 2012, 501 ss.

M. LEISNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, in A. OHLY (ed.), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 117 ss.

V. LIAKATOU – S. MANIATIS, *Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law*, in *EIPR* 2012, 1 ss.

C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40 ss.

K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, in *89 UDM L. Rev.* 2012, 137 ss.

R.N. AGRESS, *Is There Ever a Reason to Know? A Comparison of the Contributory Liability "Knowledge" Standard for Websites Hosting Infringed Trademarked Content Versus Infringed Copyrighted Content*, in *5 J. Bus. Entrepreneurship & L.* 2011, 179 ss.

A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *EIPR* 2011, 162 ss.

T. BEDNARZ, *Keyword advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, in *IIC* 2011, 641 ss.

T. BEDNARZ, *France: Intellectual Property Code, art.L.713-2; Civil Code, arts.1382, 1383, 1384(1); Consumer Code, art.L.121-2 – "Google v. Auto IES"*, in *IIC* 2011, 744 ss.

S. KULK, *Search engines – searching for trouble?*, in *E.I.P.R.* 2011, pp. 607 ss.

K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, in *Northwestern Journal of International Law & Business* 2011, 37 ss.

M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, in *E.I.P.R.* 2011, 723 s.

P. VAN EECKE, *Online service providers and liability: a plea for a balanced approach*, 48 CMLR 2011, 1455 ss.

S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, in *Il Dir. Ind.* 2010, 329 ss.

M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 5 ss.

M.C. BERNTSEN, *Knowledge and Misfeasance: Tiffany v. eBay and the Knowledge Requirement of Contributory Trademark Infringement*, in *16 B.U. J. Sci. & Tech. L.* 2010, 102.

J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, in *5 JIPLP* 2010, 332 ss.

J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 352 ss.

S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. Telecomm. & High Tech. L.* 2010, 135 ss.

E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., in *28 Cardozo Arts & Ent.* 2010, 115 ss.

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

M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. Ind.* 2010, 429 ss.

J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: an Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering* Tiffany v. eBay, in *50 IDEA* 2009-2010, 129 ss.

L. DENIS-LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, in *C.R.I.* 2008, 108 ss.

M. PEGUERA, *"I just know that I (actually) know nothing": actual knowledge and other problems in ISP liability case law in Spain*, in *E.I.P.R.* 2008, 280 ss.

N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, in *EIPR* 2008, 470 ss.

S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2007, 209 ss.

C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2007, N113 s.

N.L. STANLEY, *Balancing Trademarks and Copyrights: A Better Way to Approach Initial Interest Confusion and Contributory Liability in the Internet Context*, in *4 Set. Hall Cir. Rev.* 2007, 223 ss.

M. BARTHOLOMEW – J. TEHRANIAN, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, in *4 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 1363 ss.

J. KESSLER, *Correcting the Standard for Contributory Trademark Liability Over the Internet*, in *39 Columbia JLSP* 2006, 375.

H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006, 771 ss.

J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, in *Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP* 2006, 1 ss.

B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, in *21 Duke L. & Tech. Rev.* 2005, 1 ss.

P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, in *NYIPLA* 2005, 1 ss.

L. NIVARRA, *L'*enforcement *dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. Dir. Ind.* 2005, 33 ss.

C. RUTZ, *Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits*, in *EIPR* 2005, N 67 s.

F.S. SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in *74 Fordham L. Rev.* 2005, 909 ss.

L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, in *62 Wash. & Lee L. Rev.* 2005, 1365 ss.

G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, in *I contratti* 2004, 88 ss.

S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumers Search Costs on The Internet*, in *41 Hous. L. Rev.* 2004, 777ss.

A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, in *Contratto e Impresa* 2004, 130.

G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli* Internet Service Providers *sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e Responsabilità*. 2004, 832 ss.

G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma … serve maggiore coordinamento*, in *Danno e Resp.* 2003, 809 ss.

V. ZENO-ZENCOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/2003*, in *Dir. Informazione e Informatica* 2003, 505ss.

C. BERNAULT, *Applying old rules to new technology*, in *EIPR* 2002, 220 ss.

4411. Tribunale di Napoli – 26 febbraio 2002 – Playboy Enterprises Inc. c. Mario Giannattassio e C.S. Informatica di Gilda Cosenza e nei confronti del C.N.R., in *GADI* 2002, 652 ss.

J.T. CROSS, *Contributory and Vicarious Liability for Trademark Dilution*, in *80 Or. L. Rev.* 2001, 625 ss.

L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, in *Dir. Inf.* 2000, 829 ss.

R. JULIA-BARCELO, *Online intermediary liability issues: comparing E.U. and U.S. legal frameworks*, in *EIPR* 2000, 105 ss.

Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in Foro it. 2000, 664 ss.

Trib. Roma, 22 marzo 1999 (ord.), INA c. I.net s.p.a., con nota di P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del Provider*, in *Dir. Inf.* 2000, 62 ss.

Trib. Napoli – 8 agosto 1997 (ord.) – Mario Cirino Pomicino S.p.a. c. GE.R.EDIL. s.a.s., Easy Computer & Software s.r.l., K.J.W.S. s.r.l., con nota di V. ALBERTINI, *Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa*, in *Giust. civ.* 1998, 259 ss.

Trib. Roma, 4 luglio 1998, Banca del Salento c. Pantheon S.r.l., S. Restaino, con commento di P. COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dir. Inf.* 1998, 807 ss.

500. Trib. Cuneo, 23 agosto 1997 (ord.), Milano Finanza Editori S.p.a. c. STB Servizi Telematici di Borsa di Beraudo Raffaele, LRC La Rete Civica di Delfino Piergiuseppe & C. s.n.c., in *AIDA* 1997, 942 ss.

P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Riv. Dir. Proc.* 1960, 23 ss.

O.R. MARSHALL, *Anachronism in Equity*, in *Current Legal Problems* 1950, 30 ss.

Sentenze

Sentenze comunitarie

Corte di Giustizia CE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 9 dicembre 2010, Corte di Giustizia CE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel

SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Sentenze nazionali

Trib. Palermo, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636, Maggiore Rent S.p.a. e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. c. SICILY BY CAR S.p.a., Google Inc., Google Ireland Ltd. e Google Italy S.r.l., disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf.

Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., No. 10-2007, 2012 WL 1155143, 6 (4th Cir. Apr. 9, 2012).

Cour d'Appel di Parigi, Google France Sarl v Auto IES SA, 2/02/2011.

Cour de Cassation, SARL Google France et Google Inc. v. SA Louis Vuitton Malletier, 13/07/2010, No. 06-20.230.

Cour de Cassation, SARL Google France v. SA Viaticum et SARL Luteciel 13/07/2010, No. 05-14.331.

Cour de Cassation, SARL Google France v. SARL CNRRH et autres, 13/07/2010, No. 06-15.136.

Cour de Cassation, SARL Google France et autres v. Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (GIFAM), 13/07/2010, No. 08-13.944.

Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F. Supp. 2d 531, 546 (E.D. Va. 2010).

Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d, 93 (2d Cir. 2010).

L'Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).

LG Berlin, 21/07/2009, 16 O 164/09.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/05/2009, RG 07/11365, L'Oréal SA v. eBay France SA.

Case I ZR 73/05 Internet Auction III [2008].

Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 507 (S.D.N.Y. 2008).

Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

Tribunal de Grande Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/02/2007, Laurent C. v. Google.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, Citadines v Google France ,11/10/2006.

Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005.

S.U. della Corte di Cassazione, 23/11/2005, n. 12103.

GEICO v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700, 704 (E.D. Va. 2004).

Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Case 312 0 887/03 (Dist. Ct. Hamburg 2004).

Nemetschet AG v. Google, Inc., Case 33 0 21461/03 (Dist. Ct. Munich 2003).

Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001).

Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2001).

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 22 maggio 2000.

Cour d'Appel di Parigi, 10/02/1999, E. Hallyday c. V. Lacambre.

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.supp. 949, 956 (C.D. Cal. 1997), aff'd, Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 985 (9th Cir. 1999).

Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 8/12/1999, Madame L. c. Multimania Production, France Cybermedia, SPPI, Esterel.

Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 3/02/1998.

Trib. Napoli – 8 agosto 1997 (ord.) – Mario Cirino Pomicino S.p.a. c. GE.R.EDIL. s.a.s., Easy Computer & Software s.r.l., K.J.W.S. s.r.l.

Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).

AG Nagold, 31/10/1995, Ds 25 Js 1348/94.

Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143, 1150 (7th Cir. 1992).

Cass., 29 aprile 1991, n. 4710.

Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984).

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855 (1982).

Cass. n.3462/1972.

Mattel, Inc. v Goldberger Doll Mfg Co., 200 F.Supp. 517, 519 (EDNY 1961).

Att.-Gen. v. Hallet (1947), 16 M & W. 569, 581.

Coca-Cola Co. v Snow Crest Beverages, Inc., 64 F.Supp. 980, 989–990 (D. Mass. 1946), aff 'd, 162 F.2d 280 (1st Cir.), cert. denied, 332 US 809, reh'g denied, 332 US 832 (1947).

Cass. civ., 17/07/1939.

Stetson Co. v. Stephen L. Stetson Co., 14 F.Supp. 74, 83 (DCNY 1936), aff 'd as modified, 85 F.2d 586 (C.C.A.2), cert denied, 299 US 605 (1936).

Donoghue (or McAlister) v. Stevenson, [1932] All ER Rep. 1; [1932] AC 562; House of Lords.

William R. Warner & Co. v Eli Lilly & Co., 265 US 526 (1924).

Hostetter Co. v Brueggman-Reinert Distilling Co., 46 Fed. Rep. 188 (C.C.E.D.Mo. 1891).

Societe Anonyme de la Distillerie de la Liqueur Benedictine de l'Abbaye de Fecamp v Western Distilling Co., 42 Fed. Rep. 96 (C.C.E.D.Mo. 1890).

Jerome v. Ross, Johnson's Ch. 315 (N.Y., 1823).

Altro

M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2012, 5 (1 ss.).

M. GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it* 2011, disponibile su http://www.scigiur.unich.it/gambini/matdid/RespDatPers.pdf.

C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/Image/1253022291.pdf, 2009, 1 ss.

A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 686 ss.

G. ZARANTONELLO, *La responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)*, disponibile su http://www.gianluigizarantonello.it/docs/provider.pdf.

S. KULK, *Search Engine Searching for Trouble?*, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1911038.

O. BIMBASHI, *Trademark Enforcement in Cyberspace*, disponibile su http://www.etd.ceu.hu/2013/bimbashi_olga.pdf.

Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents /INTA%20Keyword%Jurisprudence.pdf.

Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction% 20Sites%20Final%20Report.pdf.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=47045&idstr=20.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf.

http://www.interlex.it/regole/gattei2.htm#30.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=157.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=1566.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1765.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1856.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1995.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3101.

http://www.linksandlaw.de/urteil76-adwords-haftung-markenverletzung.htm.

http://www.linksandlaw.de/urteil77-adwords-haftung-suchmaschine-google.htm.

http://lthoumyre.chez.com/pro/1/resp19990225.htm.

Conclusioni

Internet, intrinsecamente acentrico, atemporale e globale, ha modificato radicalmente i modelli di comunicazione esistenti e ha portato alla nascita di nuove strategie commerciali e di promozione. In questo «spazio monocromatico dove le uniche stelle sono costituite da concentrazioni di dati»[1] è emersa con forza la valenza informazionale del marchio – elemento fondamentale, come più volte sottolineato nel corso della trattazione, per la riduzione dei costi di ricerca dei consumatori –, utilizzato da parte degli stessi titolari e di soggetti terzi (talvolta lecitamente, talvolta illecitamente) allo scopo di raggiungere l'attenzione del consumatore.

L'utilizzo, a tal fine, delle analizzate tecniche di *linking* e *framing*, l'uso del marchio altrui nei *meta-tag*, nei *pop-up* e nella *keyword advertising* e la nascita dei mercati *on-line*, *bazaar* digitali, aperti 24 ore su 24, hanno comportato interessanti e difficili sfide relative all'applicazione del diritto dei marchi.

Dottrina e giurisprudenza si sono, di volta in volta, interrogate in merito all'applicabilità delle nozioni di "uso di marchio" e di "rischio di confusione"; ancora, si sono chieste in quali circostanze gli usi del marchio altrui potessero comportare detrimento alle funzioni giuridicamente tutelate o la violazione delle norme dettate a tutela dei titolari di marchi che godono di notorietà, moderni monoliti di una società fondata sull'immagine. Infine hanno previsto che, in talune circostanze e nel rispetto dei requisiti previsti, gli effetti dei diritti di marchio potessero essere limitati e potessero essere applicate le norme dettate in tema di libere utilizzazioni.

Le risposte esaminate nel corso della trattazione sono state tra loro assai diverse, talvolta a favore dei titolari dei marchi (paradigmatica, in tale senso, la scelta del Nono Circuito di applicare, nel caso *Brookfield Communication, Inc. c. West Coast Entertainment Corp*, la teoria dell'*initial interest confusion* in una fattispecie di uso del marchio altrui nei *meta-tag*), talvolta maggiormente bilanciate nella valutazione dei diversi interessi (importantissima ed innovativa, a questo proposito, la pronuncia della Corte di Giustizia UE nel caso *Google AdWords*, in una fattispecie di *keyword advertising*: essa ha portato, infatti, ad un'evoluzione della nozione di "uso di marchio" – con riguardo alla posizione

[1] W. GIBSON, *La notte che bruciammo Chrome*, Urania, Milano, 1989, 25.

del motore di ricerca – e di "detrimento alle funzioni di marchio" – con riguardo alla posizione degli inserzionisti).

In secondo luogo, è stato evidenziato come, a causa dell'intrinseco anonimato che caratterizza la Rete, le autorità giudiziarie siano state chiamate a pronunciarsi in merito alla responsabilità extracontrattuale dei *provider*, soggetti che svolgono attività fondamentali al funzionamento del Web e protagonisti della sua crescita. Le soluzioni offerte a tale importante questione sono state per lungo tempo contrastanti e sono state parzialmente risolte, per quanto concerne il contesto statunitense, solo grazie all'applicazione in via analogica del *DMCA*; per quanto concerne il contesto europeo, invece, attraverso l'intervento del legislatore comunitario (con le direttive 2000/31, sul commercio elettronico, e 2004/48, relativamente all'*enforcement* dei diritti) e della Corte di Giustizia UE. Grazie a tali norme e alla loro interpretazione giurisprudenziale sono stati posti alcuni importanti limiti alla responsabilità di tali soggetti, individuati secondo le attività svolte; è, inoltre, stata prevista l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza. Tale norma si pone come importante punto di partenza per rispondere al presente quesito: «*"[W]ho should bear the burden of policing" against confusing and economically inefficient uses of trademark owners' brands*»[2]?

A causa delle notevoli difficoltà, in termini di tempo e costi, nella ricerca dei contraffattori da parte dei titolari dei diritti di marchio, è stato, infatti, rilevato come questi ultimi abbiano cercato di spostare l'onere del controllo sui prestatori dei servizi, "rei" di aver fornito i propri servizi, incuranti della possibilità di dare luogo ad un incontrollabile aumento delle violazioni.

A fronte di ciò, nel corso della presente trattazione è stato osservato come le pronunce delle corti adite (principalmente in casi in cui erano convenuti gestori di mercati *on-line*) siano state assai diverse tra loro su tale punto.

A tale riguardo è possibile sinteticamente rilevare tre posizioni principali: una prima, a favore della posizione del *provider*, espressa dalla Corte distrettuale di New York e dal Secondo Circuito nel caso *Tiffany*[3], importante punto di riferimento per la giurisprudenza statunitense; una seconda, figlia di una cultura fortemente protezionistica degli interessi dei

[2] D.H. BERNSTEIN – M.R. POTENZA, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in The Online Marketplace*, *9 Stan. Tech. L. Rev.* 2011, disponibile su http://stlr.stanford.edu/pdf/bernstein-reasonable-anticipation.pdf, 15, citando Tiffany (Nj) Inc. v. Ebay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 469 (S.D.N.Y. 2008).

[3] Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008); Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

titolari dei marchi (*renommée*) delle corti francesi; infine, una terza intermedia del *Bundesgerichtshof*, pronunciatosi nei casi *Internet Auction I*[4], *Internet Auction II*[5] e *Internet Auction III*[6].

Per quanto concerne, in primo luogo, la sentenza statunitense, va rilevato come l'organo giudicante abbia sostenuto che le misure tecniche poste in essere da eBay per contrastare gli illeciti contraffattivi (tra cui, il servizio VeRO) fossero sufficienti, sottolineando come se, da un lato, i titolari dei marchi abbiano interesse a proteggere i propri segni distintivi, dall'altro, gli *ISP* traggano guadagno attraverso la fornitura del proprio servizio e debbano, pertanto, proteggere la propria reputazione.

In secondo luogo, le corti francesi hanno sostenuto che i *provider* convenuti avessero violato l'obbligo di prevenire gli illeciti, rifiutandosi di attuare misure idonee non solo a rimuovere l'illecito, ma anche a prevenire le ulteriori vendite di prodotti contraffatti.

Infine, va rilevata la posizione della Cassazione tedesca, che, partendo dalla nozione di "*Störerhaftung*", ha sostenuto che il convenuto dovesse predisporre "misure ragionevoli".

Bisogna rilevare come tale soluzione sembri offrire un buon compromesso, in quanto prevede che le misure siano atte a prevenire violazioni "simili" (inerenti gli stessi marchi e, forse, anche altri del medesimo titolare) e non debbano essere eccessivamente onerose. Si può, infatti, ritenere che la predisposizione di *software* di filtraggio (attraverso cui individuare, nella descrizione della lista o nel titolo, elementi indicativi dell'illiceità dei prodotti venduti) e un maggior grado di cooperazione tra prestatori dei servizi e titolari dei marchi possa permettere una limitazione dei fenomeni contraffattivi, ferma restando la necessità di garantire non solo la protezione degli interessi dei titolari dei diritti, ma anche di quelli dei consumatori, nonché la concorrenzialità del mercato e la libertà di espressione.

A margine della presente trattazione, va rilevato come le innovazioni in campo tecnologico abbiano reso Internet più rapido, interattivo ed accessibile. Se agli albori del commercio elettronico le strategie commerciali e pubblicitarie delle imprese prevedevano la semplice presenza sulla Rete, oggi tale strategia non è più sufficiente. Al fine di raggiungere i consumatori, infatti, molte società sfruttano *social media*, quali Facebook, Twitter e YouTube, pubblicando i propri profili e rendendoli accessibili ad un numero di utenti in costante crescita.

[4] Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].
[5] Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].
[6] Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008].

In tale contesto, si osserva come i soggetti terzi, concorrenti dei titolari dei marchi, pongano in essere in grande numero di usi non autorizzati di tali segni distintivi attraverso i medesimi strumenti associazionali. Tra gli altri fenomeni, appare, in primo luogo, rilevante quello lo "*username squatting*", consistente nella registrazione di un nome utente corrispondente o comprendente un marchio altrui (spesso notorio), al fine di rivendere lo stesso al titolare del marchio. In secondo luogo, può essere, citata la creazione di pagine non autorizzate sui *social network* attinenti determinati *brand*: se in talune fattispecie, gli usi saranno leciti sulla base delle norme dettate in tema di libere utilizzazioni (si pensi ai casi di pagine create dai fan, permesse o, quantomeno, tollerate dai titolari dei marchi), in altri casi, saranno tali da portare detrimento alle funzioni del marchio e, pertanto, rimovibili. Ancora, appare degno d'interesse l'uso del marchio altrui negli *hashtag*, rispetto al quale potranno aversi fattispecie di uso finalizzato ad esprimere la propria opinione sullo stesso titolare del marchio o sui suoi prodotti (dovendosi ritenere che tale uso sia lecito sulla base delle norme dettate in tema di libere utilizzazioni o di libertà d'espressione), talaltra allo scopo di promuovere i propri.

Dunque, occorrerà osservare come la giurisprudenza si sia pronunciata e si pronuncerà su tali importanti questioni, come possibile studio futuro della presente dissertazione.

Bibliografia

Monografie

A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013.

M. DURANTE – U. PAGALLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012.

G. ALPA, *Manuale di Diritto privato*, CEDAM, Padova, 2011.

S.W. HALPERN – C.A. NARD – K.L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Kluwer Law International, London – New York, 2011.

G.B. DINWOODIE – M.D. JANIS, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law & Business, Austin – Boston – Chicago – New York – The Netherlands, 2010.

P. AUTERI – G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual property law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET, Torino, 2009.

M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Giuffrè, Milano, 2009.

C. SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cornwall, 2009.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

G. ALPA – M.J. BONELL – D. CORAPI – L. MOCCIA – V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, *Diritto privato comparato: istituti e problemi*, Laterza, Bari, 2008.

L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG, *Trade Marks and Brands: an interdisciplinary critique*, Cambridge University press, Cambridge, 2008.

N. MCBRIDE – R. BAGSHAW, *Tort Law*, Pearson Education Limited, Edimburgh, 2008.

R. STROSS, *Planet Google. One Company's Audacious Plan to Organize Everything we Know*, New York-London-Toronto-Sydney, 2008.

W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ALPIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007.

H. MAC QUEEN, C. WAELDE, *Contemporary intellectual property: law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007.

L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007.

P. GALLO, *Diritto Privato*, Giappichelli, Torino, 2006.

J.T. MCCARTHY, *McCarthy on the Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, New York, 2005.

J. PHILLIPS, I. SIMON, *Trade mark use*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, CEDAM, Padova, 2005.

R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

R.E. SCHECHTER – J.R. THOMAS, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, Thomson West, St. Paul, 2003.

E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet: dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milano, 2003.

Atti del Convegno di Ferrara, 26-28 settembre 1996, *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, CEDAM, Padova, 2002.

G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, IPSOA, Milano, 2002.

G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet Providers*, Giappichelli, Torino, 2002.

G. AJANI – P.G. MONATERI, *Casi e materiali di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2001.

G. COMANDÉ – S. SICA, *Il commercio elettronico: profili giuridici*, Giappichelli, Torino, 2001.

C. GALLI, *I* Domain names *nella giurisprudenza*, in A. VANZETTI (a cura di), *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2001.

P. GARRONE – S. MARIOTTI, *L'economia digitale*, Il Mulino, 2001.

L. MARINI, *Il commercio elettronico: profili di diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2000.

W. VAN GERVEN – J. LEVER – P. LAROUCHE, *Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2000.

P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 1998.

V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, CEDAM, Padova, 1998.

K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduction to comparative law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

F. CAIRNCROSS, *The death of Distance: How the communication devolution will change our lives*, Harvard Business School press, Londra,1997.

C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

W. GIBSON, *Neuromancer*, Harper Voyager, Londra, 1995.

J.E. STIGLITZ, *Principi di Microeconomia*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.

J.T. MCCARTHY, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property* 1991.

G. LIPOVETSKY, *L'impero dell'effimero. La moda nelle società moderne,* Garzanti, Milano, 1989.

R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982.

A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria del diritto italiano,* Giuffrè, Milano, 1974.

E. H.T. SNELL, *Principles of Equity,* Sweet & Maxwell, London, 1966.

Articoli

A. BLYTHE, *Searching Questions: Issues Surrounding Trade Mark Use on the Internet*, in *EIPR* 2013, 507 ss.

D.J. FRANKLYN – D.A. HYMAN, *Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado about Something*, in *26 Harv. Jour. L. & Tech.* 2013, anche disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=21103363, 1 ss.

I. LLOYD, UK: *Keywords Advertisement as Trademark Infringement*, in *4 CRI* 2013, 114 ss.

R. MONTAGNON – A. LERICHE, *Interflora: UK Victory for Trade Mark Owners on Keyword Advertising, but for how long?,* in *9 EIPR* 2013, 546 ss.

A. RENVERT, *BHG – Beate Uhse: Bekannte Marke als Schlüsselwort im Rahmen einer Adwords-Anzeige*, in *IPkompact* 2013, anche disponibile su http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/Betrifft-Unternehmen/Arbeitshilfen/Fachbeitraege/BeateUhse.pdf, 10 ss.

M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli* internet service providers, in *Il diritto industriale* 3/2013, 237 ss.

E. BONADIO, *Trade marks in online marketplaces: the CJEU's stance in L'Oreal v eBay*, in *CTLR* 2012, 37 ss.

J. CORNTHWAITE, *Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v. Mark & Spencer*, in *EIPR* 2012, 127 ss.

T. HEADDON, *Beyond liability: on the availability and scope of injunctions against online intermediaries after* L'Oreal v Ebay, in *EIPR* 2012, 137 ss.

T. HOEREN – S. YANKOVA, *The Liability of Internet Intermediaries – The German Perspective*, in *IIC* 2012, 501 ss.

R.G. ISRAELSEN, *Searching for a Trademarks Test: The Nine Circuit's Query in Network Automation*, in *Brigham Young University L. Rev.* 2012, 525 ss.

M. LEISNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, in A. OHLY (ed.), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 117 ss.

V. LIAKATOU – S. MANIATIS, *Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law*, in *EIPR* 2012, 1 ss.

S. JAMES, *Bananabay, BergSpechte and Beyond*, in *E-commerce Law and Policy* 2012, 6 ss.

B. MOLLOY – S. THEVARAJAHA – P. PATE, *Brand wars in cyberspace*, in *CTLR* 2012, 237 ss.

C. MORCOM, *Trade Marks and the Internet: where are now?*, in *E.I.P.R.* 2012, 40 ss.

G. PSAROUDAKIS, *In search of the trade mark functions: keyword advertising in European law*, in *EIPR* 2012, 33 ss.

K. SANGSUVAN, *Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising*, in *89 UDM L. Rev.* 2012, 137 ss.

F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, 81 ss.

P.F. STIBBE, *Pushing the Boundaries of the Trademark Dilution by Tarnishment Claim: The Tarnishment Claim in an Ever-Expanding Keyword Search Market*, in *17 Virginia J. L.&Tech.* 2012, 247 ss.

N. VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-06*, anche disponibile su http://ssrn.com/abstract=2041936, 1 ss.

D. MALACHOWSKI, *Search Engine Trade-Marketing: Why Trademark Owners Cannot Monopolize Use of Their Marks in Paid Search*, in *22 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.* 2011 – 2012, 369 ss.

R.N. AGRESS, *Is There Ever a Reason to Know? A Comparison of the Contributory Liability "Knowledge" Standard for Websites Hosting Infringed Trademarked Content Versus Infringed Copyrighted Content*, in *5 J. Bus. Entrepreneurship & L.* 2011, 179 ss.

S. ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, in *Dir. Ind.* 2011, 451 ss.

A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online market place (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *E.I.P.R.* 2011, 162 ss.

S. BECHTOLD, *Google AdWords and European Trademark Law: is Google violating Trademark Law by operating its AdWords system?*, in *54 Communications of the ACM* 2011, 30 ss.

T. BEDNARZ, *Keyword Advertising before the French Supreme Court and beyond – calm at last after turbulent times for Google and its advertising clients?*, in *IIC* 2011, 641 ss.

T. BEDNARZ, *France: Intellectual Property Code, art.L.713-2; Civil Code, arts.1382, 1383, 1384(1); Consumer Code, art.L.121-2 – "Google v. Auto IES"*, in *IIC* 2011, 744 ss.

A. BEM, *L'usage d'une marque comme meta tags est ni une contrefaçon ni un acte de concurrence deloyane*, disponibile su http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/usage-marque-comme-meta-tags-200.htm#.UfOeIW3AEhl, 2011.

D.H. BERNSTEIN – M.R. POTENZA, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in The Online Marketplace*, *9 Stan. Tech. L. Rev.* 2011, disponibile su http://stlr.stanford.edu/pdf/bernstein-reasonable-anticipation.pdf, 1 ss.

P. EMERSON, *"I'm Litigatin' It": Infringement, Dilution and Parody Under The Lanham Act*, in *9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 2011, 477 ss.

France: Intellectual Property Code, art.L.713-3; Civil Code, art.1382 – "Google v CNRRH", in *IIC* 2011, 737 ss.

T. FRINCHABOY, *Free versus Osmozis*, disponibile su http://junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=5066, 2011.

E. GILLET, *Noms de domaine ou méta-tags, les techniques de référencement servent-elles la vie des affaires?*, disponibile su http://www.domainesinfo.fr/chronique/351/emmanuel-gillet-noms-de-domaine-ou-meta-tags-les-techniques-de-referencement-servent-elles-la-vie-des-affaires.php, 2011.

C.S. HILLIARD – E.R. HEYER, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, in *205 New Jersey L.J.* 2011, 1 ss.

L. JYRKKIÖ, *"But I Still Haven't Found What I'm Looking For" – The ECJ and The Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising*, in *1 Helsinki L. Rev.* 2011, 129 ss.

S. KULK, *Search Engines – searching for trouble?*, in *EIPR* 2011, 607 ss.

B.N. LOVEJOY, *Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared*, in *26 Berkeley Tech. L.J.* 2011, 623 ss.

K.M. SAUNDERS – G. BERGER-WALLISER, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, in *Northwestern Journal of International Law & Business* 2011, 37 ss.

M. SENFTELEBEN, *Trade mark protection – a black hole in the intellectual property galaxy?*, in *I.I.C.* 2011, 383 ss.

M. SCHRIJVERS, *European Court rules on the position of eBay regarding sale of infringing products: L'Oreal v. eBay*, in *E.I.P.R.* 2011, 723 s.

L.E. SIMS, *When Enough Control Is Not Enough: The Conflicting Standards of Secondary Liabilty in* Rosetta Stone, in *26 Berkely Tech. L.J.* 2011, 655 ss.

P. VAN EECKE, *Online service providers and liability: a plea for a balanced approach*, 48 CMLR 2011, 1455 ss.

S. ALVANINI, *La responsabilità dei* service providers, in *Il Dir. Ind.* 2010, 329 ss.

V.K. AHER, *Is it infringement of trade mark law for the operator of an online marketplace (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold?*, disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1797006, 2010, 1 ss.

M. BAGNALL – D. FYFIELD – C. REHAG – M. ADAMS, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out*, in *1 INTA Bulletin* 2010, 5 ss.

M.C. BERNTSEN, *Knowledge and Misfeasance: Tiffany v. eBay and the Knowledge Requirement of Contributory Trademark Infringement*, in *16 B.U. J. Sci. & Tech. L.* 2010, 102.

J.L. BIKOFF – K. A.F. JOHNSTON – D.K. HEASLEY – P.V. MARANO – A. LONG, *Hauling in the middleman: contributory trade mark infringement in North America*, in *5 JIPLP* 2010, 332 ss.

J. CORNTHWAITE, *To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases*, in *EIPR* 2010, 352 ss.

S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in *8 J. On Telecomm. & High Technology L.* 2010, 135 ss.

C. GIELEN, *EU: trade marks – use of adwords*, in *EIPR* 2010, N 99 ss.

K. KEMNITZER, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, in *25 Berkeley Tech. L.J.* 2010, 401 ss.

R. KENNEY, *Infringement Theories in The Online Marketplace*, in *WIPR* 2010, anche disponibile su http://www.bskb.com/docs/WIPRMayJuneUS-Trademarks.pdf, 1.

L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords), in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffré, Milano, 2010, 471 ss.

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

E. MERCADO, *As long as "it" is not counterfeit: holding eBay for secondary trademark infringement in the wake of* LVMH *and* Tiffany Inc., in *28 Cardozo Arts & Ent.* 2010, 115 ss.

J.N. NAFZIGER – J.L. HERNANDEZ, *Heads You Win, Tails You Lose: Striving to Make Sense of Keyword Advertising Cases Post-Rescuecom*, in *4 Landslide* 2010, 24 ss.

A. OHLY, *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trademark infringement does not function*, in *IIC* 2010, 879 ss.

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

T. SMITH, *Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising*, in *46 Texas Int. L.J.* 2010, 231 ss.

M. TAVELLA – S. BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. ind.* 2010, 429 ss.

J. CIULA, *What Do They Know? Actual Knowledge, Sufficient Knowledge, Specific Knowledge, General Knowledge: An Analysis of Contributory Trademark Infringement Considering Tiffany v. eBay*, in *50 IDEA* 2009-2010, 129 ss.

C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/Image/1253022291.pdf, 2009, 1 ss.

J. CORNTHWAITE, *AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade mark infringement*, in *EIPR* 2009, 347 ss.

J.J. DARROW – G.R. FERRERA, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, in *17 Tex. Intell. Prop. L.J.* 2009, 223 ss.

C. GIELEN, *On Adwords and Metatags: Trademark Implications in the Benelux and in the Rest of Europe*, disponibile su http://charlesgielen.com/doc/gielen.pdf, 2009, 365 ss.

A. KLETT, *Google AdWord Advertising and German Trademark Law: Is Use of a Third-Party Trademark as a Keyword Infringing?*, in *INTA Bulletin* 2009, 6 s.

J. A.E. MCKINNEY, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a Conscious Analytical Shift*, in *95 Iowa L. Rev.* 2009, 281 ss.

I. PEIKER-GIANNOTTI, *Question on AdWords' Trademark Infringement Submitted to ECJ*, in *World Intell. Prop. Rep.* 2009, 8 s.

Tribunale di Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc.,Google UK Ltd. e c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l., in *GADI* 2009, 770 s.

M. VIEFHUES – J. SCHUMACHER, *Country Correspondent: Germany*, in *World Trademark Rev.* 2009, 62 ss.

W. BAARS – T. WESSING, *Federal Court of Justice Uphold case law on Trademark Use in Metatags and White-on-white writing*, in *INTA Bulletin* 2008, 7.

S. BLAKENEY, *Keyword Advertising: Will the ECJ provide an answer?*, in *C.T.L.R.* 2008, 209 ss.

L.R. BRADFORD, *Emotion, Dilution and the Trademark consumer*, in *23 Berkeley Tech. L.J.* 2008, 1227ss.

L. DENIS - LEROY, *Liability for AdWords services in France. How French case law maintains pressure on Google*, in *C.R.I.* 2008, 108 ss.

R.N. ENG, *A likelihood of infringement: the purchase and sale of trademarks as AdWords*, in *18 Alb. L.J. Sci. & Tech.* 2008, 493 ss.

G. FIBBE – T. MORROW, *Trademarks and the Internet: Keyword Advertising and Online Secondary Markets*, in *State Bar of Texas: 22nd Annual Intellectual Property Law Advanced Course* 2008, anche disponibile su http://www.ywcllp.com/news/trademarks_internet.pdf, 1 ss.

C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. Ind.* 2008, 425.

GIFAM v Google France, Decision of the Paris Court of Appeal (4th Division, Section B), 1 February 2008 – Case no. 06/13884, in *I.I.C.* 2008, 999 ss.

P. GILLIERON, *Online advertising business models and distinctive signs – should one rethink the concept of confusion?*, in *I.I.C.* 2008, 688 ss.

N.L. LEHMANN, *Clear guidelines needed for keyword advertising*, in *Managing Intellectual Property* 2008, disponibile su http://valea.episerverhosting.com/PageFiles/1153/MIP2008BM-KeywordAdvertising-reprint.pdf, 2 ss.

L. PARISIO, *Dal banditore alla Rete: le* Internet Auctions *tra risultati tradizionali e nuovi spunti teorici*, in *Politica economica*, 2008, anche disponibile su http://www.luciaparisio.it/materiale%20didattico /Corsi/Regolamentazione/04_parisio.pdf.

M. PEGUERA, *"I just know that I (actually) know nothing": actual knowledge and other problems in ISP liability case law in Spain*, in *E.I.P.R.* 2008, 280 ss.

G.B. RAMELLO, *Semiotica, Diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e Politica Industriale* 2008, 107ss.

N. SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google keywords advertising and trademark use*, in *EIPR* 2008, 470 s.

L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet* 2008, 303 ss.

S. BLAKENEY, *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google AdWords*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2007, 83 ss.

Decision of the Paris Court of Appeal, 28 June 2006, France: Intellectual Property Code, Arts. L. 713 – 2, L. 713 – 3 – "Google v Louis Vuitton", in *I.I.C.* 2007, 116 ss.

G. B. DINWOODIE – M. D. JANIS, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, *92 Iowa L. Rev.* 2007, 1597 ss.

S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use, 92 Iowa L. Rev.* 2007, 1669 ss.

G. LASTOWKA, *Google's Law*, in *Rutgers School of Law* 2007, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1017536, 1 ss.

M.A. NASER, *Rethinking the Foundation of Trademarks*, in *5 Buff. Intell. Prop. L.J.*, 2007, 1 ss.

M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.* 2007, 69 ss.

C. RÜTZ, *Germany: trademarks – auction sites' liability for counterfeits*, in *E.I.P.R.* 2007, N113 s.

N.L. STANLEY, *Balancing Trademarks and Copyrights: A Better Way to Approach Initial Interest Confusion and Contributory Liability in the Internet Context*, in *4 Set. Hall Cir. Rev.* 2007, 223 ss.

N.K. WOODS, *Initial interest confusion in metatag cases: the move from confusion to diversion*, in *22 Berkeley Tech. L.J.* 2007, 393 ss.

M. BARRETT, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, in *39 U.C. Davis L. Rev.* 2006, 371 ss.

M. BARTHOLOMEW – J. TEHRANIAN, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, in *4 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 1363 ss.

M. DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, in *E.I.P.R.* 2006, 413 ss.

A. GÁMEZ, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement, 21 Berkeley Tech. L.J.* 2006, 403 ss.

R. GARNETT, *Cross-border internet trade mark litigation: towards a model of co-existence and parallel use*, in *E.I.P.R.* 2006, 213 ss.

J. KESSLER, *Correcting the Standard for Contributory Trademark Liability Over the Internet*, in *39 Columbia JLSP* 2006, 375.

I. PEIKER-GIANNOTTI, *Use of Third Party's Tradename in the Metatag Considered as Infringement, Says German Federal Supreme Court*, in *Patens & Licensing* 2006, 28 s.

H. ROSLER, *Anti-counterfeiting in online auctions from the perspective of consumers' interests*, in *IIC* 2006,771 ss.

J. RUBIN, *Pop-Up Ads and Trademark Infringement: WhenU.com Litigation, 24 Cardozo Arts & Ent.* 2006, 323 ss.

J.R. TIFFANY II – R.B. BURLINGAME, *Trademarks on the Internet: Fair Play or Fair Games?*, in *Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP* 2006, 1 ss.

J. HANDY, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle BetweenTrademark Infringement and Consumer Choice Online*, in *16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2005-2006, 567 ss.

B. AITKEN, *Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement and Google's Contributory Liability*, in *21 Duke L. & Tech. Rev.* 2005, 1 ss.

P. GARRITY – R. KRAUSE, *The Use or Non-use of Trademarks in Pop-up Advertising and Keyword Advertising*, in *NYIPLA* 2005, 1 ss.

E. GOLDMAN, *Deregulating relevancy in Internet trademark law*, in *Emory L.J.* 2005, 507 ss.

J.L. LERNER, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, *20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 229 ss.

M.G. MACAW, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results*, in *32 Rutgers Computer & Tech. L.J.* 2005, 1 ss.

J.V. MARRA, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: Making Confusion a Requirement for Online Initial Interest Confusion*, in *20 Berkeley Tech. L.J.* 2005, 209 ss.

L. NIVARRA, *L'*enforcement *dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. Dir. Ind.* 2005, 33 ss.

C. RÜTZ, *Germany trademarks – auction sites' liability for counterfeits*, in *E.I.P.R.* 2005, N67 s.

SUNDERJI, *Protecting Online Auction Sites From the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, in *74 Fordham L. Rev.* 2005, 909 ss.

4902. Tribunale di Milano, 14/11/2005, EDIS Srl c. CSP Prefabbricati Spa., in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2005.

L. TROXCLAIR, *Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?*, in *62 Wash. & Lee L. Rev.* 2005, 1365 ss.

U. WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of the Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.* 2004-2005, 603 ss.

A. ARNOLD, *United Kingdom: Electronic Commerce – Intellectual Property*, in *Computer & Telecomm. L.R.* 2004, N41 s.

B. BEEBE, *The semiotic analysis of Trademark law*, in *51 UCLA Law Review* 2004, 621ss.

G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei* providers*: verso la creazione di un novello "censore telematico"*, in *I contratti* 2004, 88 ss.

S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in *41 Hous. L. Rev.* 2004, 777 ss.

G. LE LU, *France: Search Engine Operator's Liability*, in *C.R.I.* 2004, 116 ss.

A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, in *Contratto e Impresa* 2004, 130.

G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli* Internet Service Providers *sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e Responsabilità*. 2004, 832 ss.

M. RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, II, 1243 ss.

S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti: Proprietà Intellettuale e concorrenza – Tomo II*, Giuffrè, Milano, 2004, 1376ss.

Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano, in *GADI*, 4658, caso *Ferrari Club Milano*.

G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma … serve maggiore coordinamento*, in *Danno e Resp.* 2003, 809 ss.

A.M. PINTO, *No Secrets Allowed: The Supreme Court Holds That The Federal Trademark Dilution Act Requires Proof of Actual Dilution in* Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., in *1 Jour. L. Tech. & Pol.* 2003, 289 ss.

4536. Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, 20/12/2002, Nokia c. Liciano Camissa, in *GADI* 2003.

V. ZENO-ZENCOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/2003*, in *Dir. Informazione e Informatica* 2003, 505ss.

K.M. SAUNDERS, *Confusion is the key: a trademark law analysis of the keyword banner advertising*, in *71 Fordham L. Rev.* 2002-2003, 543 ss.

C. BERNAULT, *Applying old rules to new technology*, in *EIPR* 2002, 220 ss.

M.C. DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, in G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Ipsoa, Milano, 2002, 936 ss.

Y. DUNAEVSKY, *Don't Confuse Metatags with Initial Interest Confusion, 29 Fordham Urb. L.J.* 2002, 1349 ss.

C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Diritto industriale* 2002, 103.

S. MEANI, *Possibili tutele contro l'uso distorto di termini corrispondenti a marchi altrui nei meta-tag dei siti web*, in *Corriere Giuridico* 2002, 1609 ss.

E. 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 *Rivista di diritto industriale* 2002, 350 ss.

4411. Tribunale di Napoli – 26 febbraio 2002 – Playboy Enterprises Inc. c. Mario Giannattassio e C.S. Informatica di Gilda Cosenza e nei confronti del C.N.R., in *GADI* 2002, 652 ss.

4341. Tribunale di Roma, 18/01/2001, Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel c. Crowe Italia, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2002.

M. KELLEY, *Is liability just a link away? Trademark dilution by tarnishment under the Federal Trademark Dilution Act of 1995 and hyperlinks on the World Wide Web,* in *9 J. Intell. Prop. L.* 2001-2002, 370 ss.

G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano,* in *Corriere Giuridico* 2001, 1087 ss.

J.T. CROSS, *Contributory and Vicarious Liability for Trademark Dilution,* in *80 Or. L. Rev.* 2001, 625 ss.

C.J. DOELLINGER, *Trademarks, Meta-tags and Initial Interest Confusion: a Look into the Past to Reconceptualize the Future, 41 IDEA* 2001, 173 ss.

P.J. MACKEY, *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.: The Legal World's First Step in Determining Trademark Infringement and Dilution in Banner Advertising on the Internet,* in *11 DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 2001, 157 ss.

S. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag,* in *Corriere Giuridico* 2001, 1625 ss.

Cass. civ., sez I, 19 aprile del 2000, n. 5091, in *Foro It.* 2001, 1340 ss.

P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags,* in *Dir. Inf.* 2001, 551 ss.

4223. Corte di Appello di Milano – 28 aprile 2000 – Armando Pollini c. Calzaturificio Pollini s.p.a., in *GADI* 2001.

L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider. Una sintesi di diritto comparato*, in *Dir. Inf.* 2000, 829 ss.

R. JULIA-BARCELO, *Online intermediary liability issues: comparing E.U. and U.S. legal frameworks*, in *EIPR* 2000, 105 ss.

R. MANN, *Sale of keywords: trademark violation, unfair competition or proper e-advertising*, in *EIPR* 2000, 378 ss.

S.U. PAYLAGO, *Search Engine manipulation: creative use of metatags or trademark infringement?*, in 40 *IDEA* 2000, 451 ss.

A. RIDOUT, *Trade marks – meta-tags as infringing use of marks*, in *EIPR* 2000, N152 s.

D. THUM - T. BETTINGER, *Territorial trademark rights in the global village: international jurisdiction, choice of law and substantive law for trademark disputes on the Internet*, in *I.I.C.* 2000, (Parte I) 162ss., (Parte II) 285 ss.

E. TOSI, *Nomi a dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "meta-tag"*, in *Rivista di diritto industriale* 2000, 162 ss.

Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in Foro it. 2000, 664 ss.

Trib. Roma, 22 marzo 1999 (ord.), INA c. I.net s.p.a., con nota di P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del Provider*, in *Dir. Inf.* 2000, 62 ss.

N.L. TSILAS, *Minimizing Potential Liability Associated with Linking and Framing on the World Wide Web*, in 8 *CommLaw Conspectus* 2000, 85 ss.

D. YAN, *Virtual reality: can we ride Trademark Law to surf Cyberspace?*, in *10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 1999-2000, 773 ss.

Trib. Napoli, 5 novembre 1998, ordinanza, Est. Giudice Casaburi, con nota di C. BELLOMUNNO, *Il marchio come strumento di comunicazione*, in *Il Dir. Ind.* 1999, 138ss.

R.S. BROWN, *Advertising and the public interest: legal protection of the trade symbols*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1619.

M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, in *108 Yale L.J.* 1999, 1687 ss.

G. LUNNEY, *Trademark Monopolies*, in *48 Emory L. J.* 1999, 367 ss.

O'ROURKE, *Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World*, in *82 Minn. L. Rev.* 1998, 609 ss.

Trib. Napoli – 8 agosto 1997 (ord.) – Mario Cirino Pomicino S.p.a. c. GE.R.EDIL. s.a.s., Easy Computer & Software s.r.l., K.J.W.S. s.r.l., con nota di V. ALBERTINI, *Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa*, in *Giust. civ.* 1998, 259 ss.

Trib. Roma, 4 luglio 1998, Banca del Salento c. Pantheon S.r.l., S. Restaino, con commento di P. COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dir. Inf.* 1998, 807 ss.

A. VANZETTI, *La funzione del marchio in regime di libera cessione*, in *Dir. Ind.* 1998, 71ss.

J.R. KUESTER, P.A. NIEVES, *Hyperlinks, Frames and Metatags: an Intellectual Property analysis*, in 38 *IDEA* 1997-1998, 243 ss.

M.A. O'ROURKE, *Defining the limits of free-riding in cyberspace: trademark liability for meta-tagging*, in 33 *Gonz. L. Rev.* 1997-1998, 277 ss.

500. Trib. Cuneo, 23 agosto 1997 (ord.), Milano Finanza Editori S.p.a. c. STB Servizi Telematici di Borsa di Beraudo Raffaele, LRC La Rete Civica di Delfino Piergiuseppe & C. s.n.c., in *AIDA* 1997, 942 ss.

S.M. WEINBERG, *Cyberjinks: Trademark Hijinks in Cyberspace Through Hyperlinking and Metatags, 87 Trademark Rep.* 1997, 576 ss.

E.A. PRAGER, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion, 7 Fordham Intellectual Prop. Media & Ent. L.J.* 1996, 120.

W.M. LANDES – R.A. POSNER, *The Economics of Trademark Law*, in *78 Trademark Rep.*, 1988, 277ss.

G.A. AKERLOF, *The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism*, in *84 QJE* 1970, 488ss.

P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Riv. Dir. Proc.* 1960, 23 ss.

O.R. MARSHALL, *Anachronism in Equity*, in *Current Legal Problems* 1950, 30 ss.

R.S. BROWN, JR., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, in *57 Yale L.J.* 1948, 1165 ss.

F. SCHECHTER, *The rational basis of trademark protection*, in *Harv. L. Rev.* 1927, 813 ss.

Sentenze

Sentenze comunitarie

Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 24 marzo 2011, Corte di Giustizia UE 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flower Direct online Ltd, caso «Interflora».

Conclusioni dell'Avvocato Generale N. Jääskinen, 9 dicembre 2010, Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox e Rukhsana Bi, caso «eBay».

Corte di Giustizia UE 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin Ltd e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin».

Corte di Giustizia UE 26 marzo 2010, causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft mbH, caso «Bananabay».

Corte di Giustizia UE 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso «Bergspechte».

Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Conclusioni dell'Avvocato Generale M.P. MADURO, 22 settembre 2009, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-Ad-Words».

Corte di Giustizia UE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., caso «L'Oréal».

Corte di Giustizia UE 29 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America Inc. c. Brandtraders NV, caso «UDV North America».

Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-52/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel».

Conclusioni dell'Avvocato Generale E. Sharpston, Corte di Giustizia CE 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel».

Corte di Giustizia CE 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, caso «Céline».

Corte di Giustizia CE 12 giugno 2007, causa C-334/05, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo».

Corte di Giustizia CE 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, caso «modellini in miniatura».

Corte di Giustizia CE 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, caso «Picaro».

Corte di Giustizia CE 17 marzo 2005, in causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, caso «Gillette».

Corte di Giustizia CE 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, caso «Budvar».

Corte di Giustizia CE del 28 aprile 2004, in causa C-3/03, Matratzen Concord Gmbh c. UAMI, caso «Matratzen».

Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004, in causa T-355/02, Muelhens GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Zirh».

Corte di Giustizia CE 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, caso «Gerolsteiner Brunnen».

Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs, Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld».

Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, caso «Euro».

Corte di Giustizia CE 20 marzo 2003, in Causa C-291/00, LTJ SA e Sadas Vertbaudet SA, caso «Arthur».

Corte di Giustizia CE 9 gennaio 2003, in causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, caso «Durffee».

Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso «Arsenal».

Conclusioni dell'Avvocato Generale D. R.J. COLOMER, 13 giugno 2002, Corte di Giustizia CE 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, caso «Arsenal».

Corte di Giustizia CE 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, caso «Hölterhoff».

Corte di Giustizia delle CE 22 giugno 2000, Marca Mode Cv c. Adidas AG e altro, caso «Marca Mode-Adidas».

Corte di Giustizia CE 14 settembre 1999, in causa C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon SA, caso «General Motors».

Corte di Giustizia delle Comunità europee 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, caso «Lloyd».

Corte di Giustizia CE 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik, caso «BMW».

Corte di Giustizia CE 29 settembre 1998, in causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., caso «Canon».

Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, caso «Sabel».

Corte di Giustizia CE 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, caso "Hag II".

Sentenze nazionali

BGH, Urteil v. 20.02.2013, Az. I ZR 172/11.

Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited [2013] EWHC 1291 (Ch).

Trib. Palermo, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636, Maggiore Rent S.p.a. e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. c. SICILY BY CAR S.p.a., Google Inc., Google Ireland Ltd. e Google Italy S.r.l.

Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., No. 10-2007, 2012 WL 1155143, 6 (4th Cir. Apr. 9, 2012).

Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 janvier 2012, Webangelis / Laurent I.

OGH, GRUR Int 2011, 173 – Bergspechte.

Consumerinfo.com, Inc. v. One Techs. LP, No. 09-3783 (C.D. Cal. Jan. 12, 2011).

Cour de cassation, IIC, 737 (2011), Google v CNRRH.

Cour d'appel de Paris, IIC, 744 (2011) - Google v Auto IES et al.

Binder v. Disability Group, Inc., 772 F. Supp. 2d 1172, 1176 (C.D. Cal. 2011).

Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1154 (9th Cir. 2011).

Helmet Corp. v. Nanal, Inc., 2011 WL 39058 (W.D. Wash. Jan. 3, 2011).

Trib. Roma, 11 febbraio 2011, Team S.r.l. c. Renault Italia S.p.a.

Burberry Ltd. v. Designers Imports, Inc., No. 07 Civ. 3997(PAC), 2010 WL 199906, 7 s. (S.D.N.Y. Jan. 19, 2010).

Cour de Cassation, SARL Google France et Google Inc. v. SA Louis Vuitton Malletier, 13/07/2010, No. 06-20.230.

Cour de Cassation, SARL Google France v. SA Viaticum et SARL Luteciel 13/07/2010, No. 05-14.331.

Cour de Cassation, SARL Google France v. SARL CNRRH et autres, 13/07/2010, No. 06-15.136.

Cour de Cassation, SARL Google France et autres v. Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (GIFAM), 13/07/2010, No. 08-13.944.

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd., [2010] EWCA Civ. 535.

Roederer v. J. Garcia Carrión, S.A., 732 F. Supp. 2d 836 (D. Minn. 2010).

Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., Decision of the District Court of the Eastern District of Virginia (August 3, 2010).

Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).

Tribunal de Grande Instance de Paris 29 octobre 2010, Free v. Osmozis, caso "Free".

Trib. gr. inst. di Parigi, 11/02/2010, S.A. Louis Vuitton Malletier c. Société eBAY International AG.

Fair Isaac Corp. v. Experian Information Solutions Inc. , 645 F. Supp. 2d 734, 760 (D. Minn. 2009).

Interflora, Inc & Anor v Marks & Spencer Plc & Anor [2009] EWHC 1095 (Ch) (22 May 2009).

L'Oreal SA v eBay International AG, [2009] EWHC 1094 (Ch).

Mary Kay, Inc. v. Weber 601 F. Supp. 2d 839, 2009 WL 426470 (N.D. Tex. Feb. 20, 2009); 2009 WL 3147888 (N.D. Tex. Sept. 29, 2009).

Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc**.,** 588 F.3d 97 (2d Cir. Dec. 3, 2009).

LG Berlin, 21/07/2009, 16 O 164/09.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/05/2009, RG 07/11365, L'Oréal SA v. eBay France SA.

Tribunale di Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc.,Google UK Ltd. e c. Beaussant Roland e Rodea Multimedia s.a.r.l., Zanox.de AG, Zanox s.r.l.

BGH, Case I ZR 125/07, 22/01/2009, "bananabay".

BGH, Case I ZR 30/07, 22/01/2009, "Beta Layout".

BGH, Case I ZR 139/07, 22/01/2009, “PCB-POOL”.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 7/01/2009, Voyageurs du Monde et Terres d'Aventure v Google.

Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

Designer Skin, LLC v. S & L Vitamins, Inc. 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008).

Finance Express LLC v. Nowcom Corp., 564 F. Supp. 2d 1160, 1177 (C.D. Cal. 2008).

Standard Process, Inc. v. Total Health Discount, Inc. 559 F. Supp. 2d 932 (E.D. Wis. 2008).

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008).

Case I ZR 73/05 *Internet Auction III* [2008].

OLG Berlin, Case 5 U 163/07, 9/09/2008.

OLG Frankfurt, Case 6 W 17/08, 26/02/2008.

Tribunal de Commerce di Parigi, 30/06/2008, RG No.2006077807, Christian Dior Couture SA v eBay Inc eBay International AG.

Tribunal de Grand Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

Cour d’Appel di Parigi, 1/02/2008, Gifam et al. v. Google France, Google Inc., Google Ireland.

Wilson v Yahoo! UK Ltd [2008] EWHC 361 (Ch).

Tribunal de Grande Instance di Troyes, Docket 06/0264, 4/06/2008, Hermes v. eBay.

Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory, Inc., 74 U.S.P.Q. 2d 1385 (N.D. Cal. 2007); U.S. Dist. LEXIS 32450 (N.D. Cal. Apr. 18, 2007).

Hamzik v. Zale Corp. , 2007 WL 1174863 (N.D.N.Y. 2007).

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 13/02/2007, Laurent C. v. Google.

S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc., 521 F. Supp. 2d 188 (E.D.N.Y. 2007).

Tribunale di Milano, 15 ottobre 2007 (ord.), Key 21 Italia Trading Company c. Multiutility S.p.a.

J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership v. Settlement Funding LLC, 2007 WL 30115 (E.D. Pa. 2007).

Case I ZR 35/04 *Internet Auction II*, [2007].

OLG Cologne, Case 6 U 76/07, 12/10/2007.

OLG Cologne, Case 6 U 48/07, 31/08/2007.

OLG Stuttgart, Case 2 U 23/07, 26/07/2007.

Site Pro-1, Inc. v. Better Metal, LLC 506 F. Supp. 2d 123 (E.D.N.Y. 2007).

Tribunal de grande instance di Strasburgo, 1e ch., Atrya v. Google Fr., 20/07/2007.

OLG Dusseldorf, Case I-20 U 79706, 23/01/2007.

OLG Braunschweig, Case 2 W 23/06, 5/12/2006.

800 JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc., 437 F.Supp.2d 273 (D. N.J. 2006).

Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC , 459 F.Supp.2d 310 (D.N.J. 2006).

Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

Nautilus Group, Inc. v. Icon Health & Fitness, Inc. 2006 WL 3761367 (W.D. Wash. Dec. 21, 2006).

Rescuecom Corp. v. Google Inc., No. 5:04-CV-1055 NAM/GHL (N.D.N.Y, Sep. 28, 2006).

Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, No. Civ. 04-4371JRTFLN, 2006 WL 737064, at *6 (D. Minn. Mar. 20, 2006).

Cour d'Appel di Versailles, 12e ch., Overture v. Accor, 2/11/2006.

Tribunal de grande instance di Parigi, Citadines v. Google Fr., 11/10/2006.

Tribunal de grande instance di Parigi, 12/07/2006, Gifam et al. v. Google France.

BGH, 8.02.2007 - I ZR 77/07, caso “Aidol”.

Cour d’Appel di Parigi, 28/06/2006, Louis Vuitton Malletier v. Google France.

BGH, 18.05.2006 - I ZR 183/03, caso “Impuls”.

Cour d’Appel di Versailles, 12e ch., Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger., 23/03/2006.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.2.2006, I-20 U 195/05, caso “Snow24”.

Enterprise Rent-A-Car v Eurodrive Car Rental [2005] EWHC 1429 (Ch).

Case I ZR 304/01 *Internet Auction I*, [2005].

LG Hamburg, Urteil vom 13. Dezember 2005 Az. 312 O 632/05, caso “Erento”.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005.

OLG Dresden, Case 14 U 498/03, 30/08/2005.

Google, Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc., No. C 03-05340JF, 2005 WL 832398 (N.D. Cal. Mar. 30, 2005).

S.U. della Corte di Cassazione, 23/11/2005, n. 12103.

Tribunal de grande instance di Parigi, 3e ch., Kertel v. Google Fr., 8/12/2005.

Trib. Milano – 14 novembre 2005 (ord.) – Paola Pezzi, Ubaldo Leone, Lucio Leone e EDIS Elaborazione Dati per l’Ingegneria Strutturale ed Infrastrutturale s.r.l. c. CSP Prefabbricati s.p.a.

Tribunal de grande instance di Parigi, 3e ch., La Société Agence des Medias Numériques v. Espace 2001, 24/06/2005.

Cour d’Appel di Versailles, 10/03/2005, RG 03/00051, Viaticum-Luteciel v Google France.

Tribunal de grande instance di Parigi, 4/02/2005, RG 04/05745, Louis Vuitton Malletier v Société Google, Inc. et SARL Google France.

Cour d'Appel Parigi 12 gennaio 2005, Dreamnext c. Kaligona.

Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc. 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004); 77 U.S.P.Q.2d 1841 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542 (2004).

Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Case 312 0 887/03 (Dist. Ct. Hamburg 2004).

Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp. 2003 U.S. Dist. LEXIS 13981 (S.D.N.Y. Aug. 12, 2003), aff'd, 390 F.3d 158 (2nd Cir. 2004).

Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2004] EWCA Civ 159; [2004] E.T.M.R. 56 (C.A., Civ. Div.).

Tribunal de grande instance di Nanterre, 16/12/2004, RG 04/03772, Société des Hotel Meridien v. Google France.

Tribunal de grande instance di Nanterre, Pierre Alexis T. v. Google France et Tiger, 14/12/2004.

Tribunal de grande instance di Nanterre, 3/08/2004, Viaticum-Luteciel v Google France.

LG München I, Urteil vom 24. Juni 2004, AZ: 17HK 0 10389/04, caso "Impuls".

OLG Hamburg, Urteil vom 06.05.2004, Az. 3 U 34/02, caso "Aidol".

Cour d'Appel di Parigi, 3 marzo 2004, caso SA Finaxa, SA AXA c/ SA Online, SARL Mescal y Tequila, SA Free.

1-800 Contacts, Inc v WhenU.com and Vision Direct, Inc 309 F.Supp. 2d 467 (S.D.N.Y 2003), revised in part and remanded--F.3d (2d.Cir. 2005).

Electrocoin v Coinworld [2004] EWHC 1498 (Ch).

OLG Düsseldorf, Urteil v. 15.07.2003, Az. 20 U 21/03, caso "Impuls".

Bayer Corp. v. Custom School Frames, LLC 259 F. Supp. 2d 503 (E.D. La. 2003).

Corte d'Appello di Parigi 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso.

Hertz Corp. v. The Gator Corp., 250 F. Supp. 2d 421, 423 (D.N.J. 2003).

Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

Nemetschet AG v. Google, Inc., Case 33 0 21461/03 (Dist. Ct. Munich 2003).

Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano.

U-Haul International Inc v WhenU.com, Inc 279 F.Supp.2d 723 (E.D. Va. 2003).

Voice-Tel Enters., Inc. v. JOBA, Inc., 258 F. Supp. 2d 1353 (N.D. Ga. 2003).

Wells Fargo & Co v WhenU.com, Inc 293 F.Supp.2d 734 (E.D. Mich. 2003).

Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd [2002] EWHC 2772.

Trib. Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore – 20 dicembre 2002 (ord.) – Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia.

Tribunal de Grande Instance de Paris 29 ottobre 2002, ODIN c. Le Ludion, caso "Odin".

TGI Nanterre 25 giugno 2002, Louis Vuitton c. François D, SA Free.

Trib. Milano – 8 febbraio 2002 (ord.) – Technoform Bautec Italia s.p.a. e Technoform Caprano + Brunnhofer OHG c. Alfa Solare s.a.

Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d, 512 (7th Cir. 2002).

Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001).

Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2001).

LG Stuttgart, Urteil vom 3.12.2001 – 41 KfH O 131/01, caso "Playmate".

Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.142 F. Supp. 2d 1029 (N.D. Ill. 2001).

Trib. Monza – sez. distaccata di Desio – ordinanza 14 maggio 2001, Doctor Glass Group s.r.l. c. Nexia s.a.s. di Villa Daniele s.a.s. e c. Daniele Giuseppe Villa.

Trib. Roma – 18 gennaio 2001 (ord.) – Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a c. Crowe Italia s.r.l.

Ely lilly & Co. v. Natural Answers, Inc (233 F. 3d 456, 7th Cir. 2000).

LGH Hamburg 16/02/2000, Estee Lauder Companies Inc v Excite Inc.

Morrison & Foerster, LLP v. Wick, 94 F. Supp. 2d 1125, 1127 (D. Co. 2000).

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767.

Reed Elsevier, Inc. v. Innovator Corp., 105 F. Supp. 2d 816 (S.D. Ohio 2000).

Roadtech Computer Systems Ltd v Mandata (Management and Data Services) Ltd [2000] E.T.M.R. 970 (Ch D).

Tribunale di Parigi 26 dicembre 2000, Havas et Cadre *on-line* c. Keljob.

Trib. Genova 22 dicembre 2000, nel caso Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l.

Tribunale di Rotterdam 22 agosto 2000, PCM c. Kranten.com.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 22 maggio 2000.

OLG München, 06.04.2000 - 6 U 4123/99, caso “Hanseatic”.

Ticketmaster Corp. c. Tickets.com Inc. (C.D. Cal. 27 marzo 2000).

Archdiocese of St. Louis v. Internet Entm't Group, Inc., No. 499CV275NL 1999 WL 66022 (E.D. Mo. 1999).

Brookfield Communication, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. 174 F. 1036, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999), affd. 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999).

Playboy Enters., Inc. v. Welles, 78 F. Supp. 2d 1066 (S.D. Cal. 1999), *rev'd in part by* 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).

Estee Lauder Inc. v. Frangrance Counter Inc., 189 F.R.D. 269 (S.D.N.Y. 1999).

Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 8/12/1999, Madame L. c. Multimania Production, France Cybermedia, SPPI, Esterel.

Cour d'Appel di Parigi, 10/02/1999, E. Hallyday c. V. Lacambre.

Applied Anagramic Inc. c. Futuredentics Inc. (D.C. Cal., 30 gennaio 1998).

Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161, 1168 (C.D. Cal. 1998).

Playboy Enterprises Inc. v. AsiaFocus International, Inc., No. Civ. A.97-734-A, 1998 WL 724000 (E.D. Va. Apr. 10, 1998).

Playboy Enters., Inc. v. Universal Tel-A-Talk, Inc., 1998 U.S. Dist. LEXIS 17282 (E.D. Pa. Nov. 2, 1998).

Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, 3/02/1998.

ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 836 (E.D. Pa. 1996), *affd.*, 521 U.S. 844 (1997).

Corte di app. Torino, 9 gennaio 1997, in *Giur. It.* 1997, 716 ss.

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.supp. 949, 956 (C.D. Cal. 1997), aff'd, Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 985 (9th Cir. 1999).

Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles, Civ. No. C-97-3204 (N.D. Cal. 8 settembre 1997).

Insituform Technologies Inc. v. National Envirotech Group, L.L.C., Civ. No. 972064 (E.D. La., 27 agosto 1997).

Oppendhal & Larson v. Advanced Concepts, Civ. No. 97-Z-1952 (D.C. Colo., 23 luglio 1997).

Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1156 (N.D. Cal. 1997).

Ticketmaster Corp. c. Microsoft Corp., n. 97-3055 DDP (C.D. Cal., 29 aprile 1997).

Washington Post. Co. v. Total News Inc., no. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. , 20 febbraio 1997).

Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), aff'd., 141 F.3d 1311 (9th Cir. 1998).

Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).

Seven-Up Co. v. Coca-Cola Co., 86 F.3d 1379, 1384-86 (5th Cir. 1996).

AG Nagold, 31/10/1995, Ds 25 Js 1348/94.

Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 70 F3d 267 (2d Cir. 1995).

Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. 64 f.3d 1055 (7th Cir. 1995).

Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143, 1150 (7th Cir. 1992).

New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d, 306 (9th Cir. 1992).

Cass., 29 aprile 1991, n. 4710.

Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc., 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989).

Paramount Pictures Corp. v. Video Broadcasting Sys., Inc., 724 F. Supp. 808, 816 (D. Kan. 1989).

Plasticolor Molded Prods., Inc. v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 1332 (C.D. Cal., 1989).

Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984).

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855 (1982).

AMF v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1342 (2d Cir. 1975).

Cass. n.3462/1972.

R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F2d 262 (9th Cir. 1968).

Mattel, Inc. v Goldberger Doll Mfg Co., 200 F.Supp. 517, 519 (EDNY 1961).

Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

Att.-Gen. v. Hallet (1947), 16 M & W. 569, 581.

Coca-Cola Co. v Snow Crest Beverages, Inc., 64 F.Supp. 980, 989–990 (D. Mass. 1946), aff 'd, 162 F.2d 280 (1st Cir.), cert. denied, 332 US 809, reh'g denied, 332 US 832 (1947).

Cass. civ., 17/07/1939.

Stetson Co. v. Stephen L. Stetson Co., 14 F.Supp. 74, 83 (DCNY 1936), aff 'd as modified, 85 F.2d 586 (C.C.A.2), cert denied, 299 US 605 (1936).

Donoghue (or McAlister) v. Stevenson, [1932] All ER Rep. 1; [1932] AC 562; House of Lords.

William R. Warner & Co. v Eli Lilly & Co., 265 US 526 (1924).

Saxlehner v. Wagner, 216 U.S. 375, 380-81, 30 S.Ct. 298, 54 L.Ed. 525 (1910).

Hostetter Co. v Brueggman-Reinert Distilling Co., 46 Fed. Rep. 188 (C.C.E.D.Mo. 1891).

Societe Anonyme de la Distillerie de la Liqueur Benedictine de l'Abbaye de Fecamp v Western Distilling Co., 42 Fed. Rep. 96 (C.C.E.D.Mo. 1890).

Jerome v. Ross, Johnson's Ch. 315 (N.Y., 1823).

Altro

O. BIMBASHI, *Trademark Enforcement in Cyberspace*, disponibile su http://www.etd.ceu.hu/2013/bimbashi_olga.pdf.

F. BONGIOVANNI, *L'uso del marchio altrui*, disponibile su http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/2146/1/L%27uso%20del%20marchio%20altrui.pdf.

A.M. CARDANI, *Relazione annuale 2013 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Presentazione del Presidente dell'Autorità*, Roma, 2013.

Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM (97) 157, *Un'iniziativa europea in materia di Commercio Elettronico*.

http://ipkitten.blogspot.it/2013/05/say-it-with-flowers-interflora-wins.html.

http://www.sjberwin.com/insights/2013/05/22/high-court-finds-marks-and-spencers-use-of-interflora-advertising-keyword-is-trade-mark-infringement.

Cases Addressing the Use of Another Party's Mark as a Keyword to Generate Sponsored Links in Internet Search Engines, disponibile su http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf.

G. HOPKINS, *The Net Closes in on eBay*, disponibile su http://www.farrer.co.uk/Global/Briefings/-04%20IP%20Commercial%20briefings/The%20Net%20Closes%20in%20on%20eBay.pdf, 1 ss.

M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2012, 5 (1 ss.).

M. GAMBINI, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it* 2011, disponibile su http://www.scigiur.unich.it/gambini/matdid/RespDatPers.pdf.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, Munich, 2011.

V. SCHMID, *The Use of Trade Marks and Its Challenges Regarding Keyword Advertising*, in *WIPO Academy* 2011, 1 ss.

C.M. CLAYTON – L.E. EMHARDT, *Outside Counsel: Ironing Out eBay's Obligations to Brand Owners*, disponibile su http://www.gibbonslaw.com/UserFiles/Image/1253022291.pdf, 2009, 1 ss.

S. KULK, *Search Engine Searching for Trouble?*, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1911038.

D. NAFFZIGER, Google Modifies Global AdWords Trademark Policy, disponibile su http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy, 2009.

A. RÜHMKORF, *eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay*, rilasciato con *Creative Commons License* 2009, anche disponibile al sito http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp, 685 s.

M. SENFTLEBEN, *Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape – Lessons to Learn From Keyword Advertising*, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Trademarks and Unfair competition Committee, *Online Auction Sites and Trademark Infringement liability*, disponibile su http://www.nycbar.org/pdf/report/Online% 20Auction%20Sites%20Final%2 0Report.pdf.

U. WIDMAIER, *Second Circuit Largely Affirms Tiffany v. eBay Judgment That eBay Did Not Infringe or Dilute the TIFFANY Trademark by Using it in Auctions*, disponibile su http://www.pattishall.com/pdf/4-1-10_E-Bay_v_Tiffany_Blog_Post.pdf, 1 ss.

G. ZARANTONELLO, *La responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)*, disponibile su http://www.gianluigizarantonello.it/docs/provider.pdf.

141 Congressional Record (29/12/1995).

Udienze dinanzi alla Commissione per i Brevetti del Congresso, 72° Congresso, Prima Sessione 15 (1932).

http://www.altalex.com/index.php?idnot=47045&idstr=20.

http://www.andreo-avocat.fr/blog/droit-des-nouvelles-technologies.html?start=5.

http://www.blog-lamon-associes.com/meta-tags-et-marques-une-souplesse-salutaire.

http://www.easydroit.fr/Internet/Vie-du-Site/Referencement/contrefacon.htm.

http://elenafalletti.wordpress.com/2013/09/02/contraffazione-del-marchio-dynamic-keyword-insertion-e-responsabilita-dellinternet-service-provider/.

http://ebay.about.com/od/ebaylifestyle/a/el_history.htm.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12295.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12397.

http://www.finnegan.com/bayercorpvcustomschoolframesllc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12637.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12482.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12550.

http://www.finnegan.com/playtexproductsincvgeorgiapacificcorp/.

http://www.finnegan.com/consumerinfocomincvonetechslp/.

http://www.finnegan.com/merckandcoincvmediplanhealthconsultinginc/.

http://www.finnegan.com/sitepro1incvbettermetalllc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12298.

http://www.finnegan.com/rescuecomcorpvgoogleinc/.

http://www.finnegan.com/governmentemployeesinsurancecovgoogleinc/.

http://www.finnegan.com/googleincvamericanblindandwallpaperfactoryinc/.

http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12515.

http://www.finnegan.com/standardprocessincvtotalhealthdiscountinc/.

http://www.finnegan.com/slvitaminsincvaustraliangoldinc/.

http://www.finnegan.com/marykayincvweber/.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9538.pdf.

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case421.cfm.

http://www.interlex.it/regole/gattei2.htm#30.

http://ipkitten.blogspot.it/2004/07/electrocoin-its-slots-of-fun.html.

http://www.ipwatchdog.com/2011/09/08/internet-trademark-law-101-dont-metatag-me-bro/id=19037/.

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/cgi/expert/impression_article.php?f_id_article=51603.

http://www.leagle.com/decision/2006827425FSupp2d402_1790.

http://www.legalis.net/spip.php?article3069.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=157.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=1566.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1765.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1856.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1995.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3101.

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3064.

http://www.linksandlaw.de/urteil76-adwords-haftung-markenverletzung.htm.

http://www.linksandlaw.de/urteil77-adwords-haftung-suchmaschine-google.htm.

http://lthoumyre.chez.com/pro/1/resp19990225.htm.

http://pages.ebay.com/community/chatter/2006January/insideebay.html.

http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html.

http://pages.ebay.it/help/sell/businessfees.html.

http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html.

http://vero.ebay.it/.

http://vero.ebay.it/iscriviti.html.

http://www.marchiodimpresa.it/marchio/protezione-del-marchio-in-internet/.

http://www.ogilvy.com/.

http://seekingalpha.com/article/18858-google-q3-2006-earnings-call-transcript.

https://support.google.com/adwords/answer/3205250?hl=en&ref_topic=3122868.

https://support.google.com/adwords/answer/1704410?hl=it&ref_topic=3121763.

https://support.google.com/adwords/answer/2454041?hl=en.

http://us.practicallaw.com/7-530-0226?q=&qp=&qo=&qe=#null.