

Fatto P.Q.M. Correlazioni

ESTREMI

Autorità: Tribunale Milano

Data: 08 febbraio 2002

Numero:

CLASSIFICAZIONE

CONCORRENZA (Disciplina della) In genere

INFORMATICA INTERNET

MARCHIO Contraffazione e imitazione in genere

(Torna su) **FATTO**

Il Giudice Designato;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2002 nell'ambito del procedimento cautelare promosso da **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG e da **Technoform** Bautech Italia S.p.a. nei confronti di Alfa Solare SA;

letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, osserva quanto segue.

1. I ricorrenti hanno fondato il ricorso cautelare sulla contestazione di un'ipotesi di contraffazione di due marchi comunitari relativi al termine **Technoform** di cui la società tedesca è titolare nonché in relazione ad illecito concorrenziale, violazioni conseguenti all'uso del medesimo termine di cui ai predetti marchi da parte della resistente nella stringa ipertestuale del file sorgente in linguaggio HTML relativa al proprio sito web.

L'utilizzazione del predetto termine quale meta-tag - cioè come una delle parole chiave di ricerca nascoste all'utente normale, che però indirizzano la selezione del sito da parte dei vari motori di ricerca presenti sul web - consentirebbe alla società resistente di comparire insieme alla società ricorrente allorché venga impostata da un qualsiasi utente della rete una ricerca imperniata sul termine **technoform**.

2. Occorre in via preliminare affrontare le questioni di giurisdizione sollevate dalla Alfa Solare SA, società avente sede nella Repubblica di San Marino.

Ritiene il giudicante che le eccezioni siano fondate in relazione alla sola **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG.

Quanto all'azione di contraffazione di marchi comunitari, deve rilevarsi che l'art. 93, reg. CE n. 40 del 1994 prevede in via generale la competenza del Tribunale dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio, precisando tuttavia che qualora il convenuto non abbia sede o stabile organizzazione in alcuno Stato membro le domande previste dall'art. 92 del regolamento stesso - tra cui le azioni in materia di contraffazione di marchio comunitario - devono essere proposte dinanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l'attore ha il proprio domicilio.

Da ciò deriva che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di contraffazione di marchio comunitario proposta da **Technoform** Bautech Italia S.p.a. - che in quanto appartenente al gruppo controllato dalla **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG, titolare dei marchi, riveste la qualità di licenziataria (quantomeno di fatto) dei marchi stessi - in ragione della nazionalità sanmarinese della convenuta, mentre analoga valutazione non può essere estesa alla **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG con sede in Germania.

Quanto alla domanda di concorrenza sleale l'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 consente alla **Technoform** Bautech Italia S.p.a. di rivolgere le proprie istanze al giudice italiano, posto che il luogo in cui l'evento è avvenuto può essere identificato in via alternativa o in quello ove è insorto il danno o in quello ove si è verificato l'evento dannoso (v. Corte di giustizia CE nella causa C-21/76).

Se per un verso è indubbio che la società resistente pubblicizzi e commercializzi i propri prodotti (anche) in Italia (v. estratto rivista Nuova Finestra del dicembre 2001 prodotta dalle ricorrenti in udienza), sotto altro profilo la diffusività estrema della rete telematica internet consente di ritenere sussistente l'evento dannoso consistente nell'ipotizzato sviamento di clientela nell'ambito del territorio italiano e dunque (anche) presso la sede della società **Technoform** Bautech Italia S.p.a. ove il paventato pregiudizio economico può concretamente realizzarsi.

Anche in relazione alle domande di illecito concorrenziale, sulla base dei criteri ora esposti, non può dunque ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano per ciò che riguarda la società ricorrente avente sede in Germania.

In via preliminare deve dunque dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulle domande cautelari avanzate dalla **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG, non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 10, l. n. 218 del 1995.

3. Quanto al merito delle domande cautelari proposte da **Technoform** Bautech Italia S.p.a., ritiene il giudicante che la fattispecie in esame - rispetto alla quale non vi è contestazione alcuna in punto di fatto

da parte della resistente - non possa fondatamente essere ricondotta all'ipotesi di contraffazione di marchio.

Invero ciò che sembra difettare nell'uso quale meta tag da parte della resistente del termine protetto dai brevetti in questione sembra essere proprio l'uso del segno in funzione di marchio e cioè in funzione distintiva.

Il termine **technoform** non risulta apposto dalla resistente su alcun prodotto né serve ad identificare alcun servizio, tanto che l'utente della rete che avvia una ricerca imperniata su di esso non può 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 potrebbe derivare il conseguente pericolo di confondibilità.

Pur prendendo atto di alcune prime riflessioni della dottrina sul punto - che peraltro sembra giungere a qualificare come contraffazione di marchio l'uso di meta tag riproducenti altrui marchi sulla base della sola considerazione dell'ambito esclusivo delle facoltà riconosciute al titolare del marchio - non pare tuttavia al giudicante che l'utilizzazione del termine oggetto di privativa altrui come meta tag possa essere nemmeno direttamente ricondotto ad una funzione pubblicitaria che rientrerebbe nell'esclusiva garantita al titolare del marchio dal comma 2, dell'art. 1, legge marchi.

Se non può dubitarsi che il sito web di un'azienda possa ritenersi quale messaggio pubblicitario rivolto al pubblico (sulla base della definizione di cui alla lett. a), dell'art. 2, D.Lgs. n. 74 del 1992), tuttavia la presenza del meta tag in questione non incide in maniera diretta sulla correttezza del messaggio promozionale stesso.

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.

4. Sembra dunque al giudicante che il comportamento della società resistente possa ritenersi più fondatamente censurabile sotto il profilo dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.

Premessa la diretta concorrenzialità delle contrapposte società - entrambe operanti nel campo dell'estrusione di materie termoplastiche per la produzione di barrette per taglio termico per serramenti in alluminio (v. estratto rivista Nuova Finestra del dicembre 2001 prodotta dalle ricorrenti in udienza) - deve essere rilevato che l'utilizzazione del meta tag riproducente il marchio (o la denominazione sociale) della ricorrente determina un'interferenza ripetuta e costante nell'attività della ricorrente, quantomeno nell'ambito della sua attività promozionale e di contatto con i (potenziali) clienti posta in essere tramite il suo sito web.

Invero l'effetto dell'inserimento del termine in questione nell'ambito delle parole chiave che indirizzano la ricerca dei motori di ricerca sul sito della Alfa Solare SA consiste nella visualizzazione del riferimento al sito della resistente insieme a quello della ricorrente ogniqualvolta l'utente imposti la ricerca sui siti specializzati utilizzando il termine **technoform**.

Tale effetto - evidentemente diverso sul piano della correttezza commerciale laddove invece esso consegua ad una ricerca impostata su altri termini attinenti in generale al comune settore di attività delle società - appare lesivo dei diritti della ricorrente in quanto esso si verifica nei confronti di soggetti che verosimilmente intendono prendere contatto proprio con la società ricorrente e che, in ragione del costante accoppiamento del sito della resistente con quello della ricorrente, possono essere indotti ad immaginare collegamenti tra di esse o comunque ad essere distolti dall'oggetto dell'originaria ricerca.

In tal modo la resistente determina un ingiustificato e costante agganciamento con le iniziative promozionali della ricorrente e conseguentemente con la notorietà della stessa, idoneo a determinare la possibilità di un effetto di sviamento della clientela.

D'altra parte nessuna plausibile spiegazione è stata di fatto offerta dalla Alfa Solare SA al fine di dare diverso fondamento e giustificazione all'utilizzazione del termine in questione.

A tale proposito la lettura di tutte le parole chiave predisposte dalla resistente al fine di indirizzare sul proprio sito le ricerche dei vari motori consente agevolmente di verificare che il termine **technoform** risulta l'unico privo di una effettiva connotazione tecnica riferibile al settore di attività della Alfa Solare SA (v. doc. 7 fasc. ricorr.), con ciò dovendosi respingere - quantomeno sulla base della congiunzione sommaria propria della fase cautelare - la prospettazione della buona fede della resistente.

5. Alla positiva affermazione del *fumus boni iuris* relativo al riscontrato illecito concorrenziale si affianca altresì l'effettiva sussistenza del *periculum in mora* connesso all'eventualità del protrarsi del comportamento della resistente - o comunque alla mancata eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli ancora in essere - in quanto l'indebita interferenza nell'attività promozionale della ricorrente appare idonea a determinare un pregiudizio non compiutamente determinabile e risarcibile in termini esclusivamente monetari all'esito della causa di merito, attenendo esso direttamente alla sfera dell'avviamento commerciale della **Technoform** Bautech Italia S.p.a.

Tale pregiudizio appare tuttora sussistente in quanto la ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che fino al giorno precedente l'udienza di discussione i principali motori di ricerca non avevano eliminato il meta tag in questione.

Pur prendendo atto della documentazione prodotta dalla resistente - che attesterebbe l'avvenuta comunicazione ai motori di ricerca di provvedere alla cancellazione del termine in questione (v. doc. 11 fasc. resist.) - tuttavia dalla stessa sembra ricavarci anche la presenza di un atteggiamento sostanzialmente passivo della medesima (v. doc. 12 fasc. resist.) rispetto alla necessità di una

tempestiva esecuzione della cancellazione - confermato dal lungo tempo trascorso (la richiesta di cancellazione risale al novembre 2001) - che appare in netto contrasto con le esigenze cautelari innanzi riscontrate e che inducono a ritenere tuttora necessaria l'emissione del provvedimento di inibitoria al fine di imporre alla resistente l'adozione di tutte le misure necessarie per la sollecita eliminazione degli effetti del comportamento illecito.

Al provvedimento di inibitoria non può tuttavia essere altresì associato l'ordine diretto alle società titolari dei motori di ricerca di provvedere alla eliminazione del meta tag in questione, non essendo esse parti nel presente procedimento, mentre non vi è necessità di autorizzare la ricorrente a comunicare alle predette il contenuto del presente provvedimento, rientrando tale comunicazione - se eseguita in forma corretta - nelle normali facoltà della parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare.

Non ritiene il giudicante di accogliere la richiesta di pubblicazione del provvedimento, in considerazione della eccessiva diffusione che ne conseguirebbe - trattandosi comunque di provvedimento di natura provvisoria - rispetto all'obiettivo ampiezza dell'illecito riscontrato.

Sussistono giusti motivi per ritenere integralmente compensate le spese tra la **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG e la resistente.

(Torna su) **P.Q.M.**

P. Q. M.

- visti gli artt. 669-septies e 669-octies c.p.c. nonché l'art. 2598, n. 3, c.c.:
- respinge il ricorso cautelare proposto da **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG nei confronti di Alfa Solare SA non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di merito proposte;
- accoglie il ricorso proposto da **Technoform** Bautech Italia S.p.a. nei confronti di Alfa Solare SA e inibisce alla società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'ulteriore utilizzazione della parola **technoform** quale meta tag riferibile al sito web della medesima disponendone altresì l'eliminazione da tutti i motori di ricerca a cura della stessa;
- assegna alla **Technoform** Bautech Italia S.p.a. termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito;
- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento tra la **Technoform** Caprano + Brunnhofer OHG e la società resistente.