

Il Tribunale di Milano sull'illecito contraffattorio

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (A), ordinanza 23 aprile 2013 (g. Silvia Giani)

ILLECITO CONTRAFFATTORIO - CONDIZIONI

L'uso, non consentito dal titolare, di una parola corrispondente al marchio altrui per aprire un link sponsorizzato, costituisce un illecito contraffattorio ai sensi dell'art. 21, secondo comma c.p.i., in quanto utilizzato con funzione distintiva di servizi e in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi (*Nel caso di specie, il tribunale ha affermato che l'uso del segno identico al marchio da parte del resistente, come parola chiave che lancia la visualizzazione degli annunci a lui riferibili, fosse idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i servizi interessati e il titolare del marchio, potendo ingenerare in errore sull'origine dei prodotti l'utente di internet*).

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 12.03.2013, la società R SRL esponeva che:

- era presente da anni su tutto il territorio nazionale con la produzione e installazione di vasche da bagno e piatti doccia per sovrapposizione, utilizzando un innovativo sistema che permetteva di avere una vasca nuova in poche ore;
- era titolare della registrazione italiana di marchio R del 28 luglio 2011 e del domain name "...", creato in data 4 dicembre 2012;
- a decorrere dal mese di settembre 2012, il segno R era utilizzato dal sig .. sul motore di ricerca Google come adWord;
- il sig . faceva uso del marchio della ricorrente a mezzo web per attirare sui propri siti, ...i navigatori web interessati all'acquisto di servizi di trasformazione vasca in doccia;
- i siti sopra menzionati erano tutti registrati a nome del sig. .., il quale pagava un contributo per il servizio di rimando, per ogni click effettuato sul link pubblicitario;
- la condotta della resistente integrava un illecito sfruttamento a fini commerciali dell'altrui segno distintivo, sotto il profilo della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale;
- in data 21 settembre, la ricorrente aveva diffidato la resistente dal continuare l' illecita attività senza esito.

Ciò premesso, la ricorrente concludeva, chiedendo l'inibitoria di tutte le condotte illecite sopra indicate, la fissazione di una penale e la pubblicazione del provvedimento.

Si costituiva il convenuto, contestando di utilizzare il marchio della ricorrente R quale key-word, deducendo sul punto che il servizio Adword di Google pubblicava in automatico gli annunci per parole chiave ad elevata pertinenza, attraverso la funzione denominata "corrispondenza estesa". Aggiungeva che sarebbe stato impossibile per l'inserzionista intervenire, escludendo l'utilizzazione di parole uguali a marchi registrati da altri.

Dopo un differimento finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere un'eventuale intesa conciliativa, all'udienza del 16 aprile 2013, sentite personalmente le parti, il giudice si riservava sulle richieste cautelari.

2. E' documentato che, fino alla data dell'11 aprile 2013 e cioè anteriormente alla notifica del ricorso, digitando in internet con il motore di ricerca Google la parola R (o R SRL), corrispondente al marchio della ricorrente, appaiono i link sponsorizzati e registrati a nome del resistente sig Mura.

L'utilizzo del segno distintivo della ricorrente, come parola chiave, consente al resistente di attirare i navigatori web sui propri siti, attraverso il servizio di rimando a pagamento, denominato Ad Words. Infatti, il navigatore che effettua una ricerca con il nome corrispondente al marchio della ricorrente, trova, oltre al sito ricercato, i link che rimandano ai siti di titolarità del resistente. Il sig ..., attraverso l'utilizzazione e lo sfruttamento del marchio della ricorrente, ha indirizzato i navigatori sui propri siti, volti alla commercializzazione di servizi dello stesso tipo (consistenti in trasformazione di vasche in docce), ingenerando un rischio di confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi e, così, rendendosi responsabile di contraffazione del marchio di titolarità della ricorrente.

L'uso, non consentito dal titolare, di una parola corrispondente al marchio altrui per aprire un link sponsorizzato, costituisce un illecito contraffattorio ai sensi dell'art. 21, secondo comma c.p.i., in quanto utilizzato con funzione distintiva di servizi e in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi (T MI, 23 novembre 2012; Corte Giustizia UE, 23 marzo 2010, caso Google France).

L'uso del segno identico al marchio da parte del resistente, come parola chiave che lancia la visualizzazione degli annunci a lui riferibili, è idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i servizi interessati e il titolare del marchio, potendo ingenerare in errore sull'origine dei prodotti l'utente di internet.

Tali annunci appaiono dopo che l'utente di internet abbia inserito il marchio come parola da ricercare e, nel caso di specie, sono visualizzati sulla home page subito dopo il marchio ricercato (cfr doc. 7,8,9, 10), oltre che in altre diverse posizioni.

Il resistente si è difeso, attribuendo a Google la responsabilità del collegamento tra la parola corrispondente al marchio R e i servizi identici pubblicizzati sui siti registrati a suo nome poiché, a suo dire, il detto collegamento opererebbe automaticamente e in assenza di alcuna richiesta da parte dell'inserzionista, in forza della funzione denominata "corrispondenza estesa", volta a collegare la parola ricercata da un utente ad una serie di servizi offerti da una pluralità di soggetti.

Al riguardo si osserva che il servizio a pagamento offerto da Google non esclude l'obbligo in capo all'inserzionista di rispettare i diritti di privativa industriale.

Nel caso di specie l'utilizzazione della parola R, corrispondente al marchio della ricorrente, comporta un agganciamento dei siti del resistente, che offrono identici servizi, a quelli della ricorrente R SRL, ingenerando pericolo di confusione circa l'origine dei servizi.

Il resistente è in condizione di evitare l'agganciamento dei suoi siti al segno distintivo della ricorrente, con la funzione cd "corrispondenza inversa", che consente d'indicare espressamente le parole che evitano la pubblicazione di annunci accoppiati ai marchi altrui.

Non è in discussione nel caso di specie la responsabilità del gestore della rete; responsabilità i cui presupposti sono previsti dal d.lgs n 70/2003, emanato in attuazione della Direttiva 2000/31/CE.

Ciò che rileva, piuttosto, è se il resistente abbia lecitamente usato il segno distintivo del ricorrente, consentendo ai navigatori web di agganciare con il marchio del ricorrente i propri siti e, a tale riguardo, si è visto che se, da un lato, tale agganciamento consente un indebito sfruttamento del marchio altrui idoneo a generare confusione sull'origine dei servizi, dall'altro, il resistente, utilizzando correttamente il servizio ADWord, avrebbe ben potuto impedire tale agganciamento.

Ravvisata l'esistenza del *fumus boni iuris*, sotto il profilo della violazione dei diritti di proprietà industriale e della concorrenza sleale, sussiste altresì il *periculum in mora*.

La prosecuzione dell'illecito dopo la diffida, il pericolo di confusione generalizzata sul mercato, considerati gli effetti pregiudizievoli potenzialmente diffusivi, anche in relazione al mezzo elettronico utilizzato, potrebbero causare un turbamento del mercato non suscettibile di riparazione per l'impossibilità di determinarne gli effetti pregiudizievoli.

La cessazione della condotta da parte del resistente successivamente alla notifica del ricorso non esclude il pericolo di reiterazione della condotta illecita, come si desume dalla condotta tenuta dal resistente che ha negato ogni interferenza con il marchio della ricorrente e/o la riferibilità a sé della condotta illecita.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve essere inibito al resistente, in conformità al disposto dell'art. 131 CPI, l'impiego del segno R (e R srl) come keyword di link sponsorizzati. E' fissata la penale di € 25,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione

Considerata la natura anticipatoria del provvedimento, tenuto conto della soccombenza, le spese sono liquidate in favore del ricorrente, come da dispositivo, applicando *ratione temporis* le tariffe previste dal DM n 140/2012 .

PQM

Il giudice designato, dott Silvia Giani, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- inibisce al sig. .. l'utilizzo del segno R, come keyword di link sponsorizzati in relazione al servizio ADWords offerto da Google;
- fissa la penale di € 25,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione;
- condanna il sig. ... alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa, come per legge

Si comunichi.

Milano, 23 aprile 2013.

Il giudice designato
dott. Silvia Giani

IL CASO.it