

N. R.G. 40348/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Gandolfi

Presidente

dott.ssa Silvia Giani

Giudice Relatore

dott.ssa Alima Zana

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **40348/2013** promossa da:

SRL (

;

ATTRICE

contro

(

CONVENUTO

pagina 1 di 16



OGGETTO: Marchi. Concorrenza sleale

CONCLUSIONI

Per l'attore:

- Nel merito:** 1. Accertare e dichiarare che l'uso da parte del Sig. _____ dei segni _____ e _____ SRL” come key-words anche in relazione al servizio AdWords offerto da Google costituisce contraffazione dei diritti di privativa industriale sul segno _____ di titolarità dell'attrice, nonché atto di concorrenza sleale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. Per l'effetto, inibire al Sig. _____ qualsiasi forma di utilizzo del marchio _____ o di segni ad esso simili, in particolare inibendo l'uso dello stesso come keyword anche in relazione al servizio AdWords offerto da Google e/o qualsiasi altro operatore web;
3. Inibire al Sig. _____ la predisposizione, realizzazione, prestazione, offerta in vendita, vendita e la pubblicizzazione di servizi di trasformazione vasca in doccia con il marchio _____ o con segni ad esso confondibili.
4. Ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura dell'attrice e a spese del convenuto su un quotidiano a tiratura nazionale, su due riviste specializzate nel settore di riferimento per estratto, nonché su idonei supporti web (ivi incluso il sito di controparte), a caratteri doppi del normale;
5. Condannare il convenuto a risarcire all'attrice i danni subiti in dipendenza della accertanda contraffazione, danni da liquidarsi in corso di causa.

In via istruttoria:

6. Ordinare al convenuto, ex art. 210 c.p.c. e 121 n. 2 c.p.i., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa a tutti gli account e motori di ricerca internet (quali, a titolo esemplificativo, Google, Yahoo, Bing) a lui riferibili, per il tramite dei quali è stata svolta attività di sponsorizzazione di siti web riferibili al Sig. _____ stesso, utilizzando come parola chiave _____ o composti di essa;



7. Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio sui documenti relativi a tutti gli account e motori di ricerca internet (quali, a titolo esemplificativo, Google, Yahoo, Bing) riferibili al Sig. _____
ove questo Ill.mo Giudicante volesse accogliere la richiesta istruttoria di cui al punto 6 che precede, sui seguenti quesiti:

“Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, sentite le parti, effettuate gli ulteriori accertamenti e verifiche che riterrà opportune:

su quali e quanti motori di ricerca il Sig. _____ è stato presente con annunci pubblicitari nei quali veniva impiegata come ADWord la locuzione _____ o composti di essa;

per quanto tempo il Sig. _____ è stato presente sui motori di ricerca (evidenziati rispondendo al quesito che precede) con annunci pubblicitari nei quali veniva impiegata come ADWord la locuzione _____ o composti di essa;

a quanto ammonta il numero di click effettuati dagli utenti su annunci sponsorizzati del convenuto, a seguito della digitazione della locuzione _____ o composti di essa;

quanti servizi di trasformazione vasca in doccia il Sig. _____ ha effettuato in dipendenza di click effettuati dagli utenti su annunci sponsorizzati del convenuto, a seguito della digitazione della locuzione _____ o composti di essa;

8. Ordinare ex art. 210 c.p.c. e 121 n. 2 c.p.i. al convenuto l'esibizione in giudizio delle scritture contabili e delle fatture di acquisto e di vendite relative ai prodotti e servizi di cui è causa;

9. Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle scritture ed altri documenti contabili che, ove questo Ill.mo Giudicante volesse accogliere la richiesta istruttoria di cui al punto 8 che precede, il convenuto produrrà in corso di causa, sui seguenti quesiti:

“Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, sentite le parti, effettuate gli ulteriori accertamenti e verifiche che riterrà opportune:

a quanto ammonta il fatturato realizzato dai convenuti mediante la prestazione dei servizi di cui è causa negli anni 2012-2013;



a quanto ammonta l'utile realizzato dai convenuti mediante la prestazione dei servizi di cui è causa negli anni 2012-2013; e

quindi l'ammontare del danno patito dalla attrice, secondo i parametri di legge.”

Con il favore delle spese, anche forfettarie, onorari e diritti in giudizio oltre IVA e CPA come per legge.

Per il convenuto:

nel merito: rigettare integralmente le domande *ex adverso* proposte giacché non provate e comunque infondate, tanto in fatto quanto in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.

MOTIVAZIONE

1. Le vicende processuali. Con ricorso cautelare *ante causam* ex artt. 700 c.p.c., 131 CPI e 2599 c.c. depositato il 22 febbraio 2013, la società S.r.l. chiedeva inibirsi il resistente, sig. dal compimento di atti contraffattivi e di concorrenza sleale commessi in suo danno. Il Giudice designato, dott.ssa Giani, pronunciava in data 23 aprile 2013 ordinanza di accoglimento delle richieste di inibendo al Sig. l'utilizzo del segno come key-word in relazione al servizio AdWords offerto da Google e/o da qualsiasi altro operatore web.

Avverso la detta ordinanza veniva proposto reclamo al Collegio, il quale, con ordinanza del 13 giugno 2013, confermava il provvedimento del giudice della prima fase e respingeva il reclamo proposto da nei confronti di S.r.l.

1.1. Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2013, instaurava il presente procedimento di merito, chiedendo che, accertata la sua responsabilità per l'illecito sfruttamento a fini commerciali dell'altrui segno distintivo, sotto il profilo della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale, il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni. Allegava che:



- la società attrice S.r.l., ora GDL S.p.A., svolgeva attività di produzione e installazione di vasche da bagno e di piatti doccia attraverso la sovrapposizione e sostituzione delle medesime. Essa era titolare della registrazione italiana di marchio n. 1456880 del 28 luglio 2011 la cui domanda era stata depositata in data 18 marzo 2011, per i prodotti e i servizi di cui alle classi 19 e 37, sub doc. 2. era anche titolare del *domain name* it”, creato in data 4 dicembre 2002.
- A far data dal mese di settembre 2012, l’attrice constatava che il segno era stato sfruttato da sul motore di ricerca Google attraverso il servizio AdWords.
- I siti 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; in particolare, il utilizzava la parola in questione, al fine di attirare sui propri siti www.quivita.it, www.quivita.com e www.vascanuova.it, i navigatori web interessati all’acquisto di servizi di trasformazione vasca in doccia. In data 21 settembre 2012 la società attrice aveva diffidato il convenuto di cessare la condotta illecita.
- Quanto al funzionamento di AdWords, allorché un utente della rete effettuava una ricerca utilizzando una o più parole chiave, il motore di ricerca mostrava i siti che corrispondevano alle parole chiave inserite, in ordine di importanza decrescente. A fianco dei c.d. “risultati puri” od “organici” della ricerca, Google, mediante il servizio a pagamento chiamato AdWords, consentiva ai clienti di pubblicizzare il proprio sito, qualora vi fosse una corrispondenza tra una o più parole chiave a loro riservate e quelle digitate dall’utente. L’inserzionista pagava un contributo per questo servizio di rimando per ogni click effettuato sul link pubblicitario, calcolato (i) sulla base di un “prezzo massimo per click” che l’inserzionista si impegnava a pagare al momento della conclusione del contratto con Google, nonché (ii) sulla base del numero di volte in cui quel link veniva cliccato dall’utente.



1.2. Con comparsa depositata il 22 ottobre 2013, il convenuto si costituiva nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e contestando l'utilizzo del marchio dell'attrice quale key-word. Deduceva che il servizio Adword di Google pubblicava in automatico gli annunci per parole chiave ad elevata pertinenza, attraverso la funzione denominata "corrispondenza estesa" e che il sig. non era a conoscenza della funzionalità cd. di "corrispondenza inversa" e non poteva pretendersi il suo utilizzo per escludere l'associazione con il segno

1.3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in accoglimento delle relative istanze formulate dall'attrice, il Giudice istruttore ordinava l'esibizione degli account riferibili ai nomi a dominio in oggetto e delle scritture contabili del sig.

relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché disponeva una consulenza tecnica d'ufficio formulando al CTU, ing Giorgio Alberto, il seguente quesito: *"garantendo la massima riservatezza con riguardo all'account che ordina al convenuto di rendere nota al CTU, estraiga i dati relativi alla campagna pubblicitaria effettuata al fine di evidenziare il numero dei click effettuati dagli utenti sugli annunci sponsorizzati dal convenuto a seguito di digitazione della locuzione e il numero di contatti generati nonché, se possibile, fornisca elementi in ordine al numero degli affari conclusi a seguito della digitazione ed ancora le parole chiavi attivate dal sig indicando se vi rientri la parola*

Riferisca con che modalità il soggetto che abbia effettuato l'inserzione pubblicitaria, servendosi del servizio adwords, possa incidere per evitare l'agganciamento".

Ritenuta quindi, la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2015, poi rinviata al 19 gennaio 2016 al fine di tentare una composizione bonaria della controversia. Verificato l'esito negativo della conciliazione, in pari data il Giudice assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, assegnando la causa in decisione al Collegio.

2. La domanda dell'attrice S.r.l. è fondata.



L'attrice ha contestato l'illiceità dello sfruttamento da parte del convenuto, per la promozione dei propri servizi, del segno distintivo di cui la società convenuta è titolare, per mezzo di AdWords.

I siti internet registrati dal convenuto sig. presi in esame nel presente giudizio sono i seguenti:

- 1) *quivita.it*, registrato il 8 marzo 2012; 2) *quivita.com*, registrato il 8 marzo 2012;
- 3) *vasca nuova*, registrato il 30 maggio 2012 (cfr. doc 5 e 6 attrice).

Al fine di valutare la liceità o meno della condotta tenuta dal convenuto è decisivo, nel presente giudizio, stabilire se i messaggi pubblicitari dei servizi offerti sui predetti siti internet, *quivita.it*, *quivita.com* e *vasca nuova*, che compaiono, mediante l'utilizzo del sistema AdWord, qualora l'utente inserisca nel motore di ricerca la parola chiave coincidente con il segno distintivo della società concorrente, che offre servizi identici a quelli offerti dal convenuto, pregiudichino le funzioni del marchio e, in particolare, la funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

In un'ottica pro concorrenziale, invero, il titolare del diritto di esclusiva non può opporsi all'uso, quale parola chiave, di un segno identico al suo marchio qualora non vengano pregiudicate le funzioni del marchio medesimo (sentenza CGE 23/3/10, in C-236/08 e C-238/08, Google France).

Ciò premesso, si ritiene opportuno qualche chiarimento sul servizio AdWord.

3. Il sistema degli annunci AdWords. AdWord è un servizio online di pubblicità che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno delle pagine di ricerca di Google o di altri motori di ricerca. Questi annunci sono visualizzati sotto i risultati di ricerca e sono selezionati da un algoritmo che tiene conto delle parole chiave ricercate dall'utente.

Grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords», qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o tali parole coincidano con



quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati».

Il link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Il link e il messaggio compongono congiuntamente l'annuncio visualizzato nel suddetto spazio dedicato.

L'inserzionista deve pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l'inserzionista ha convenuto di pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.

La scelta della parola chiave viene effettuata dall'inserzionista e dallo stesso usata ai fini del posizionamento che vuole ottenere.

3.1. La Corte di Giustizia è più volte intervenuta sulla questione se l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, corrispondente nel nostro sistema all'art. 20 CPI e, per quanto riguarda i marchi comunitari, all'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio -che il concorrente ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet- un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato. Essa ha ripetutamente affermato che tale diritto sussiste nel caso 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”* (Corte Giustizia UE, 22/09/11 in C-323/09, Interflora; Corte Giustizia UE 23/03 2010, caso Google France; v., altresì, sentenze CE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin).

Anche se nel caso di uso di segno identico per servizi identici la tutela viene definita assoluta, la Corte ha contestualizzato tale qualificazione rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva



mira a consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato che l'esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere 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" (così nella sentenza 22/9/11 in C- 323/09 Interflora, citando la sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club), "oppure di una delle altre funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità" (*ibidem*, con riferimento alla sentenze già citate L'Oréal e a. nonché Google France e Google). Infatti, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.

In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, la Corte ha precisato che "allorché, a partire da una parola chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, concorrente del titolare del marchio", deve valutarsi in concreto il modo in cui tale annuncio è presentato, con la conseguenza che "*sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti, "in una situazione del genere – caratterizzata dal fatto che l'annuncio in questione appare subito dopo l'inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione (sentenza Google France e Google, cit., punto 85)".*



Come ha già affermato anche questo Tribunale, va considerata la funzione principale del marchio che, nell'ambito del commercio elettronico, consiste in particolare nel consentire agli utenti di Internet che scorrono gli annunci visualizzati, risultanti da una ricerca avente ad oggetto un determinato marchio, di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale marchio da quelli di diversa provenienza, sicché detto titolare deve poter vietare la visualizzazione di annunci di terzi che gli utenti di Internet rischiano di percepire erroneamente come provenienti da lui” (Tribunale Milano, 11 giugno 2015 est. Gandolfi).

Ed ancora la Corte di Giustizia ha chiarito che *“qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine di detto marchio. Qualora l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale ad esso allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste violazione della funzione del marchio* (sentenze Google France e Google, cit., punti 89 e 90, nonché Portakabin, cit., punto 35)”

3.2. Applicando i detti principi al caso di specie, ritiene questo Collegio che dall’esame dei numerosi messaggi pubblicitari oggetto del contendere emerga la violazione dell’essenziale funzione d’origine del marchio e, quindi, del pregiudizio arrecato al titolare del diritto con la loro indebita associazione al segno distintivo di cui l’attrice è titolare.

Ed invero, i messaggi pubblicitari rappresentati dai documenti prodotti *“appaiono subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca e sono visibili in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo”* proprio come nell’ipotesi di illecito prospettata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr sentenza citata Google France e Google, cit., punto 85). Il contesto in cui i messaggi sono



collocati, subito dopo quelli del titolare del diritto, le identiche parole contenute nei messaggi pubblicitari, le modalità di uso di tali parole- chiavi, per la loro chiara evidenziazione e sovrapposibilità con quelle contenute nel messaggio pubblicitario del titolare del marchio, senza chiara individuazione del diverso soggetto da cui provengono i servizi, sono elementi tutti idonei a generare confusione nell'utente di Internet sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione (cfr. sentenza Google France e Google, cit., punto 85). Il link promozionale e il messaggio commerciale ad esso allegato sono, quindi, idonei a trarre in errore l'utente di internet, normalmente informato, sull'origine dei servizi, perché riproducono le medesime parole chiave, con riguardo ai medesimi servizi, adombrando collegamenti con la società titolare del segno e, quindi, inducendo in errore l'utente sulla provenienza dei servizi (cfr. doc. 7,8,9,10,11 attore). Né può attribuirsi valenza chiaramente distintiva al nome a dominio, collocato dopo l'ingannevole messaggio pubblicitario e, a sua volta, inserito tra messaggi pubblicitari indicanti servizi resi dalla titolare del segno connotati da molteplicità di nomi a dominio (ad es. aziende.lavori.in.casa.it, dailymotion.com, youtube.com).

Dalla valutazione comparativa dei messaggi pubblicitari provenienti dal convenuto e dall'attrice, si evince l'evidente volontà del convenuto di agganciarsi parassitariamente al segno dell'attrice, con il fine di trarre in errore gli utenti di internet sull'origine dei servizi.

Anche in una prospettiva proconcorrenziale, volta a favorire le alternative sul mercato attraverso gli strumenti pubblicitari, ritiene, quindi, il Collegio che la domanda vada accolta, poiché il convenuto ha fatto uso degli strumenti di comunicazione elettronica in modo non conforme ai principi della correttezza professionale, ingenerando in errore gli utenti di internet sulla provenienza dei servizi e pregiudicando la funzione essenziale del marchio di indicatore della provenienza dei servizi medesimi.

3.3. Il convenuto ha contestato l'uso da parte del convenuto della keyword invocando, a conforto, la CTU, dalla quale risulta che: “tra le parole chiave attivate dal sig.
 non rientra la parola

In proposito, si osserva che:



- L'esame del CTU ha riguardato solo l'account ADWord, che è stato esibito dal sig. [redacted] e che è diretto esclusivamente all'indirizzo www.vascanuova.it, e non ha, invece, ricompreso tutto l'oggetto del contendere, concernente anche i link ai siti menzionati al § 3, *quivita.it*, e *quivita.com*, registrati entrambi il 8 marzo 2012 a nome del convenuto (vedi CTU p 4, ove si specifica il campo dell'indagine, limitato esclusivamente all'analisi dell'account indicata dal convenuto).
- L'ordine di esibizione non era limitato ad un solo account, ma a quelli aventi rilievo con riguardo all'oggetto della controversia, come delimitata dall'attore, che aveva allegato sin nell'atto di citazione tre siti registrati a nome del convenuto.
- L'indagine del CTU è, dunque, incompleta, in quanto ha preso in esame, a seguito dell'unico account esibito dal convenuto, la campagna pubblicitaria sul sito www.vascanuova.it, nulla verificando (o potendo verificare in mancanza di indicazione di altri account) con riguardo agli altri due siti in oggetto.
- Non risulta, quindi, provato all'esito del giudizio che il convenuto non abbia indicato espressamente la parola chiave [redacted] con riguardo agli altri messaggi pubblicitari, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, che rinviano ai siti *quivita.it*, e *quivita.com*; messaggi che compaiono in posizioni privilegiate, addirittura prima del posizionamento di quello del titolare del marchio, con indubbio pregiudizio della funzione essenziale di provenienza del marchio.

3.4. Peraltro, le osservazioni ora compiute non sono neppure decisive per escludere la responsabilità del convenuto.

Quand'anche avesse utilizzato la funzione di corrispondenza estesa applicata dal servizio ADWords secondo le istruzioni ricevute dall'inserzionista, e cioè allargando il campo delle ricerche ed associazioni a termini diversi da quelli indicati specificamente come parole chiavi, ad esse collegate e pertinenti, come da lui sostenuto, il convenuto risponderebbe nei confronti di terzi degli effetti pregiudizievoli connessi all'attivazione del servizio, costituente violazione dei diritti di [redacted] srl sul segno registrato. Anche qualora il sig.



non fosse venuto a conoscenza sin dall'inizio della costante associazione con il segno tale conoscenza è documentata quantomeno dal 21 settembre 2012, data in cui fu diffidato dal proseguire la condotta contestata.

Poiché il sig. era a conoscenza dell'indebita e confusoria associazione con i servizi resi dal concorrente generata con la richiesta del servizio, secondo le istruzioni da lui date, ed era nella possibilità di attivarsi per evitarla, risponderebbe comunque del pregiudizievole uso del segno distintivo altrui, non essendosi attivato per eliminarlo fino all'aprile 2013.

Il giudizio ha, invero, fatto accertato che anche dopo la diffida, il convenuto non si fosse attivato ad eliminare l'illecito agganciamento fino a periodo successivo alla notifica del ricorso cautelare, per esempio utilizzando la funzionalità di corrispondenza inversa fornita dal servizio ADWords o interrompendo il servizio, (cfr verbale cautelare 16 aprile 2013).

Alla luce di tali elementi, quindi, e a prescindere dalle presunte responsabilità del gestore del servizio, che peraltro possono essere ravvisate solo in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n 70/2003, che ha attuato la direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell'informazione con riguardo al commercio elettronico, l'utilizzatore del servizio per le proprie modalità commerciali risponde delle conseguenze dannose del servizio, deve conoscerne le modalità di funzionamento e vigilare che l'uso non sia lesivo di diritto di terzi .

La colposa negligenza imputabile al convenuto consente di attribuirgli, quindi, la diretta responsabilità per lo sfruttamento illecito del segno registrato dalla controparte.

4. Accertato l'illecito, in accoglimento della relativa istanza, il convenuto va pertanto inibito dall'utilizzo del segno in relazione al servizio ADWords, con modalità tali da pregiudicare la funzione del marchio di garanzia della provenienza del prodotto.

L'avvenuta cessazione dopo l'instaurazione del giudizio cautelare non fa venire meno l'interesse ad agire dell'attrice, poiché l'inibitoria è misura che si proietta nel futuro.



5. L'attore non ha chiesto l'applicazione della misura dell'astreinte. Tenuto conto della cessazione dell'illecito successivamente all'instaurazione del giudizio cautelare, non ritiene il Tribunale di applicare d'ufficio la detta misura, come consentito dal codice della proprietà industriale che, a differenza dell'astreinte prevista dall'art. 614 bis c.p.c., non richiede l'istanza di parte.

6. Venendo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, ritiene il Collegio di adottare, in mancanza di altri parametri, il criterio minimale di quantificazione rappresentato dal prezzo presunto del consenso .

La nuova formulazione dell'art 125 CPI, introdotta dall'art. 17 d.lgs. 16 marzo 2006, n 140, in attuazione dell'art. 13 della direttiva 2004/48/CE -cd. Direttiva Enforcement-, infatti, prevede regole volte ad agevolare un ristoro da parte dell'autore della contraffazione in favore del danneggiato.

Nel caso d' impossibilità d'identificare il lucro cessante secondo le regole generali, e cioè attraverso la prova delle mancate vendite del titolare, il codice di proprietà industriale prevede, al secondo comma dell'art. 125, una regola sussidiaria che consente "comunque" la determinazione del lucro cessante, in un importo "non inferiore a quello del compenso che il contraffattore avrebbe dovuto pagare al titolare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso". Si tratta di una criterio che postula presuntivamente *iuris et de iure* il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.

Nel caso in esame non è emerso alcun elemento di prova di mancato guadagno, cioè di vendite perse a seguito della violazione dei diritti di privativa, non essendo stata fornita la prova della diminuzione di fatturato del titolare della privativa, da un lato, e quella del nesso causale della diminuzione con l'attività illecita della controparte, dall'altro.

E' ben vero che il primo comma dell'art. 125 CPI prescrive, per la quantificazione del danno, di tenere conto, oltre che del lucro cessante, anche "dei benefici realizzati dall'autore della violazione", ma i benefici realizzati devono avere nesso causale con l'attività contraffattoria e, nel caso in esame, non è neppure stato accertato che il convenuto



abbia concluso degli affari in conseguenza dell'attività illecita. Il CTU ha invero concluso, sul punto, che “ non si ha evidenza di affari conclusi a seguito della digitazione della locuzione e che i “click generati a seguito della digitazione della parola hanno generato alcun contatto commerciale” (cfr. CTU p 6). Sebbene le conclusioni del CTU siano circoscritte, come è già stato osservato, alla campagna pubblicitaria relativa a uno dei tre siti internet in oggetto, e quindi nulla dicano con riguardo alle altre campagne pubblicitarie, deve concludersi che il danno patrimoniale non possa essere quantificato secondo gli ordinari criteri richiamati ed integrati dall'art. 125 primo comma CPI.

Per tale ragione, il Collegio ritiene congruo ricorrere, quindi, al criterio alternativo di liquidazione del danno da lucro cessante, contemplato dal secondo comma dell'art. 125, del canone virtuale, che consente di quantificare il danno patrimoniale da lucro cessante quantomeno nella misura minima dovuta al soggetto titolare del diritto leso; criterio che nel caso di specie può essere applicato, essendo conosciuto il fatturato del convenuto che, a seguito dell'ordine, ha esibito le scritture contabili, sia pure con riguardo all'anno 2012, dalle quali si evince un fatturato, per i medesimi servizi offerti dal concorrente, pari circa ad euro 500.000,00.

Tenuto conto di tale dato, nonché dell'arco temporale dell'illecito (cessato nell'aprile 2013, nel corso del giudizio cautelare) e, ritenuto di non liquidare danni morali in quanto non “appropriati” nel caso di specie, compiuta una valutazione equitativa globale in conformità al disposto dell'art. 125 secondo comma CPI, tenuto altresì conto del disposto dell'art. 1226 c.c., ritiene il Collegio congrua la liquidazione globale di euro 13.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 30 aprile 2013 al saldo.

7. Tenuto conto della cessazione della condotta illecita, intervenuta nel corso del giudizio cautelare *ante causam*, non ritiene opportuno questo Tribunale, nel caso in esame, in cui sono già irrogate misure inibitorie e risarcitorie, applicare la misura della pubblicazione, che ha anch'essa funzione sia risarcitoria che preventiva.



8. Alla soccombenza del convenuto segue la sua condanna alla refusione integrale delle spese processuali, che si liquidano in favore dell'attrice, tenuto conto dei parametri vigenti e della copiosa attività espletata, in complessive euro 12.500,00 per compensi ed euro 1.000,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, sez A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da SRL nei confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Inibisce al convenuto l'utilizzo del segno in relazione al servizio ADWords, con modalità tali da pregiudicare la funzione del marchio di garanzia della provenienza del prodotto.
- Condanna il convenuto al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in Euro 13.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali, decorrenti, sui capitali rivalutati anno per anno, dal 30 aprile 2013 al saldo.
- Condanna il convenuto a rifondere integralmente alla società attrice le spese di lite, liquidate in Euro 12.500,00 per compensi ed euro 1.000,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.

Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2016

Il Giudice Relatore
dott. Silvia Giani

Il Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi

