

SENTENZA N°: 3280/09 <sup>12</sup>  
REPERTORIO N°: 2683/09

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 31114/06

REG. DEP. N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ  
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

in persona dei magistrati:

dott. Stefano Rosa - presidente  
" Domenico Bonaretti - giudice rel.  
" Claudio Marangoni - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

██████████ spa e da ██████████ spa,

entrambe con l'avv. Giancarlo Cipolla,

Quindi il giudice, ritenuti superflui i mezzi di prova richiesti, invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Mentre la ricordata pronuncia del giudice delle leggi induce a ritenere ormai superata l'eccezione di estinzione del processo sollevata dalle convenute Google in relazione alla dedotta inesistenza o inefficacia della notifica in data 19.1.2007 della memoria predisposta da A. [redacted] (notifica che comunque, a quanto emerge in atti, può ritenersi tempestivamente e ritualmente effettuata), sembra fondata e da accogliere l'ulteriore eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva delle società Google convenute.

Esse, infatti, risultano estranee al rapporto contrattuale e operativo presupposto dell'indebito utilizzo del marchio [redacted] e intervenuto tra [redacted]/[redacted] e Google [redacted] Ltd, quale fornitrice del servizio *AdWords*.

Né può dirsi che il fatto non fosse ragionevolmente conoscibile da parte attrice. Per un verso, le condizioni del servizio *AdWords*, compresa l'individuazione in Google [redacted] del relativo fornitore, risultano dal contratto tipo, visibile a tutti su internet 24 ore al giorno, almeno secondo affermazione delle convenute rimasta *ex adverso* incontrastata (cfr doc. 4 Google).

Per altro verso, il contratto in questione era stato sottoscritto da un soggetto, [redacted], riconducibile all'area dei partners di [redacted] e dunque per nulla

estraneo alla sfera di operatività dell'attrice Win Post, che con ██████ aveva stipulato specifico contratto per la diffusione pubblicitaria del marchio ██████ e che quindi, come aveva ottenuto l'eliminazione della parola chiave e la cessazione dell'illecito sin dal dicembre 2004, avrebbe potuto/dovuto tempestivamente chiedere e ottenere notizie utili all'individuazione del soggetto 'Google' effettivamente legittimato.

Neppure sembra ipotizzabile un intervento di Google Italy a semplice livello di intermediazione, posto che il citato contratto risulta stipulato direttamente *online* dalle parti Beussant-Google Ireland, tutte con sede legale e operativa situata al di fuori del territorio italiano.

La completa estraneità delle società Google convenute all'ambito dell'illecito come dedotto giustifica quindi, già di per sé, l'accoglimento dell'eccezione e il rigetto delle domande attrici nei confronti di tali convenute.

Diversamente è a dirsi per la posizione delle parti convenute contumaci ██████ e ██████, alle quali risulta riferibile, dai documenti acquisiti al giudizio (cfr in particolare le mail sub doc. 12 attrice, doc. 9 ██████.de e doc. 5 Google), la scelta, l'utilizzo e la successiva disabilitazione, tra le tante, della parola target '█████'.

L'impiego di tale parola 'concorrente' per aprire il link sponsorizzato a nome Sixt equivale infatti ad agganciare il sito di quest'ultimo al marchio altrui e a sfruttare l'indubbia notorietà del segno ██████. Il che importa non soltanto

un'ovvia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del marchio, che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente affini, di [REDACTED]. E' infatti pacifico in causa che, 'cliccando' sul marchio [REDACTED] del link sponsorizzato, si venisse reindirizzati al sito [REDACTED], così da rendere concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione.

Gl'illeciti concorrenziali e contraffattori, così ravvisati, sembrano idonei ad assorbire anche le ulteriori doglianze di pubblicità ingannevole (neppure presentate, del resto, con rilievi e profili specifici e autonomi, cfr art. 26/14 D.Lgs. 206/2005) e di violazione della normativa sulla privacy (la cui applicabilità è, tra l'altro, resa problematica dalla collocazione del luogo di trattamento dei relativi dati e strumenti in aree geografiche esterne al territorio dello Stato o comunque soggetto alla sua sovranità, assunto come limite di operatività della disciplina dal disposto dell'art. 5 D. Lgs. 196/2003).

Va peraltro osservato che la situazione di fatto già sopra descritta evidenzia l'impossibilità di considerare unitariamente le posizioni delle due attrici.

E invero, mentre [REDACTED] ha indubbiamente subito gl'illeciti, [REDACTED], licenziataria del marchio [REDACTED], dal comportamento scorretto posto in essere da [REDACTED] ha

oggettivamente tratto benefici economici, sia pure assai limitati (cfr infra pag. 17).

Né a [redacted] può essere riconosciuto un pregiudizio sotto il profilo del danno all'immagine causato dall'iniziativa delle parti convenute.

Per un verso detto pregiudizio, astrattamente ipotizzabile nei rapporti con l'unico soggetto consapevole dell'illiceità dell'iniziativa, ovvero [redacted], risulta in concreto escluso dal riconoscimento della buona fede di [redacted] operato dalla stessa [redacted] attraverso la comune, unitaria instaurazione del presente giudizio.

Per altro verso, sembra davvero problematico per [redacted] dolersi fondatamente, con azione di responsabilità aquiliana, delle iniziative di soggetti a sé legati da precisi rapporti contrattuali, ovvero [redacted] e submandatari, da un lato legittimati alla diffusione del marchio [redacted] anche attraverso la conclusione di contratti con terzi e dall'altro lato sottoposti ai poteri di controllo, direzione e vigilanza della stessa [redacted] (cfr docc. 3 attrici e 8 [redacted]: § 1.3, sulla scelta e visibilità per l'operatore [redacted] dei diversi spazi pubblicitari; § 3.4, sulla facoltà di [redacted] di esaminare e autorizzare o rifiutare le offerte per gli spazi pubblicitari di [redacted]), l'omissione del cui esercizio varrebbe a integrare evidenti profili, quantomeno, di colpa, *in eligendo* o *vigilando*.

In ogni caso, anche in considerazione della limitatezza temporale e quantitativa del lamentato 'sviamento', nessun pregiudizio appare seriamente prospettabile e comunque provato in capo a [redacted].

Venendo alle statuizioni risarcitorie, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** vanno quindi condannate a risarcire alla sola **[REDACTED]** i danni causati, che pare congruo quantificare nell'importo attualizzato di complessivi euro 3.000 (tremila).

Detto importo viene indicato tenendo conto del numero dei visitatori del sito **[REDACTED].com** nel periodo di riferimento (numero indicato in oltre 3.300 e peraltro comprensivo di tutti i visitatori riferibili al nome '**[REDACTED]** IT', dunque anche di quelli non 'sviati', cfr doc. 2 **[REDACTED]**, mentre non sembra presentare alcuna utilità il doc. 13 attrici, che, sia pur in modo del tutto informale, concerne i visitatori del sito **[REDACTED]** del rapporto tra numero dei visitatori e numero dei clienti (gli ordini confermati -'bestätigte Sales'- sono in tutto  $27 + 1 = 28$ , cfr doc. 2 cit., sempre comprensivo dei clienti 'non sviati'), dell'importo medio netto riconoscibile (che pare ragionevole indicare in circa euro 100), nonché del disdoro causato all'immagine del marchio dal suo ingiustificato collegamento con l'attività della concorrente, e, per contro, del limitato periodo di tempo, nel quale il collegamento è stato effettivamente impiegato (poco più di un mese).

La cessazione della condotta illecita pressoché immediatamente ottenuta e la sostanziale carenza d'interesse a una sua reiterazione escludono l'opportunità di una pronuncia inibitoria in questa sede.

Anche la misura accessoria della pubblicazione della sentenza appare eccessiva, in relazione all'entità e durata dell'illecito e al tempo oramai trascorso dai fatti.

Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle attrici nei rapporti con le convenute Google, a carico delle convenute B [redacted] e P [redacted] nei rapporti con [redacted] e compensate per il resto. In ordine alla loro quantificazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del valore effettivo, pare congruo determinarle in complessivi euro 5.660 (di cui euro 2.800 -comprensivi della maggiorazione per la pluralità delle parti ex art. 5/4 Tariffa- per onorari, 2.410 per diritti, 450 per spese) a favore delle società Google e in complessivi euro 3.000 (di cui euro 1.500 per onorari, 1.230 per diritti, 270 per spese) a favore di [redacted], sempre oltre generali (12,5% su diritti e onorari), cpa (2%) e successive occorrente.

#### P Q M

Il tribunale, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando in contumacia delle parti convenute B [redacted] e P [redacted] e nel contraddittorio delle altre parti, così provvede:

- rigetta le domande formulate nei confronti delle parti convenute Google [redacted] srl, Google [redacted] Ltd dalle società attrici, che condanna in solido a rifondere a tali convenute le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.660, oltre generali e oneri di legge;

- dichiara le parti convenute B... Roland e P... Multimedia sari responsabili di concorrenza sleale e di violazione del marchio A... in danno dell'attrice A... spa e le condanna in solido a risarcire a detta attrice i danni causati, che liquida in complessivi euro 3.000, e a rifondere le spese processuali, determinate in complessivi euro 3.000, oltre generali e oneri di legge;

- dichiara interamente compensate tra le altre parti le relative spese.

Milano, 26 febbraio 2009

Il giudice est.

Il presidente

IL CANCELLIERE 02  
Dott. CARMELO GAROFALO

