

TRIBUNALE NAPOLI

28 DICEMBRE 2001

GIUDICE: NAPOLITANO

PARTI: PHILIPS S.P.A.

(Avv. Di Nanni)

INFOSTRADA S.P.A.

(Avv. ti Floridia, Esposito

TELECOM ITALIA S.P.A.

(Avv. ti D'Ercole, Bocchini E.,
Bocchini R.)

IMPROTA MARIA ROSARIA

(Avv. Schifio)

BORRELLI

CICINO R.

CICINO C.

BALZAMO

MARFELLA

PONE

GRUNDIG ITALIANA S.P.A.

(Avv. Di Nanni)

**Internet • Registrazione di
nome a dominio • Meta****tags • Uso di marchio
altrui • Concorrenza sleale**

- Sussistenza
- Conoscenza abuso
- **Provider • Mancato
intervento**

- **Corresponsabilità**
- Sussistenza

La registrazione su Internet come nome a dominio di un marchio protetto e l'uso di quest'ultimo all'interno di meta tags o di pagine web da parte del non titolare per uno scopo commerciale e promozionale integrano una condotta illecita che rientra nella concorrenza sleale, di cui il provider deve risponde-

re come corresponsabile, qualora esista già la conoscenza dell'abuso ed il provider stesso non intervenga per eliminarlo.

PREMESSO IN FATTO. — Con ricorso del 5 giugno 2001 la società S.p.A. PHILIPS (di seguito PHILIPS), premesso di essere licenziataria del marchio registrato a Ginevra presso l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dalla NW Philips Gloeilampenfabrieken di Eindhoven — società capogruppo —, avente il n. 310460, brevetto che non risulta rifiutato dall'Italia, marchio comprendente il nome PHILIPS in carattere maiuscolo ed adoperato per contraddistinguere i propri prodotti ed il servizio di assistenza alla propria clientela, pubblicizzato anche a mezzo Internet, esprimeva che in detta rete era stata immessa da alcuni giorni una pagina intestata PHILIPS ITALIA né predisposta né autorizzata dall'istante.

Descritte quindi le caratteristiche di detta *home page*, recante un elenco di « centri di assistenza domiciliari » siti a Milano, Roma, Napoli, Avelino, Bergamo, Catania, con relativi indirizzi e numeri telefonici, poneva in evidenza come sul margine destro di detta pagina fossero annotati, accanto ad un indirizzo, tre numeri telefonici contraddistinti con il prefisso 1780 ed una e-mail {HYPERLINK « *mailto:philipservice@libero.it* »}.

La pagina si chiudeva quindi con l'annotazione « *clicca qui per conoscere il mondo Philips* », operazione attraverso la cui esecuzione era quindi possibile aprire la pagina del sito ufficiale della società ricorrente.

Attraverso alcuni rinvii (« *chi siamo* », « *novità* », « *servizi* », « *contattaci* », « *dove siamo* ») ra possibile quindi l'accesso ad altre pagine nelle quali erano riprodotti i medesimi indirizzi e numeri telefonici, con l'aggiunta di una presunta articolazione di servizi di assistenza e servizi legali

forniti da personaggi sconosciuti alla deducente; cliccando sul *link* era ancora possibile aprire un'ulteriore pagina nella quale, sempre sotto il nome *Philips Italia*, erano indicati i centri riferiti alle più note marche di apparecchi radiotelevisivi (*Sony, Panasonic, Loewe, Nordmende, Saba, Grundig, Nokia*), oltre ad un rinvio alle *Pagine Gialle* e *Pagine Utili*. Aprendo le relative pagine, si ritrovavano sempre i medesimi indirizzi e numeri telefonici, ma con rinvio ai siti delle singole società produttrici.

Esponendo ancora la società ricorrente che in calce a tutte queste pagine era posta l'annotazione « *tutti i servizi sono una esclusiva Philipsitalia divisione consumer/on line* », cosa non rispondente al vero, almeno per quanto riguarda la PHILIPS, che pure ha una *divisione consumer*.

Dalle successive ricerche esperite si apprendeva che il dominio « *philipsitalia.service.it* » era stato registrato da tale Giuseppe Borrelli della BG Service, domiciliato in Napoli alla Via Taletto n. 27, al quale, secondo l'Italian Network Information Center erano riferiti due numeri telefonici, dei quali però uno (081/2397044) non risultava in elenco, l'altro (081/2399373) risultava intestato a tale Maria Rosaria Improta, via Nino Bixio 70 Napoli.

Inoltre i numeri telefonici indicati nelle suddette pagine *Web* erano costituiti, nella quasi totalità, dal prefisso 1780- che non ne consente l'individuazione attraverso il servizio 1412 della Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom).

Neppure era possibile individuare gli intestatari corrispondenti agli altri numeri telefonici recanti il prefisso 081, poiché detti numeri, secondo quanto riferito dal servizio 1412, non erano in elenco ovvero non erano collegati.

Deduceva infine la ricorrente che solo al n. 081/2422570 era possibile ottenere risposta diretta, mentre a tutti gli altri numeri rispondeva un disco che invitava a lasciare un messaggio registrato con indicazione del proprio indirizzo e numero di telefono. Il suddetto numero 081/2422570 corrispondeva peraltro ad indirizzo inesistente (Via Poggioreale 79 - Napoli).

Ad altro numero (081/2397044) corrispondevano invece due diversi indirizzi di Napoli.

Ciò premesso e dato atto che il servizio di posta elettronica « *libero.it* » è gestito dalla S.p.A. Infostrada, (di seguito Infostrada) la PHILIPS lamentava di subire un'aggressione alla propria attività sotto il profilo della concorrenza sleale, configurando i fatti esposti illecito concorrenziale, generando, attraverso l'utilizzazione di pubblicità menzognera, il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori e degli utenti dei propri prodotti e servizi di assistenza.

Deduceva altresì che di tale illecito dovevano ritenersi responsabili in via solidale le società Infostrada e Telecom: nel caso d'Infostrada, dovendo ravvisarsi la responsabilità del *provider* nella colpa consistita nel difetto di diligenza nella raccolta della pubblicità e nell'omissione del dovere di controllo sulla verità dei messaggi diffusi; nel caso di Telecom, nell'aver consentito che venissero attribuiti diversi numeri telefonici corrispondenti ad indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco, circostanze che rendono impossibile individuare il gestore del servizio pubblicitario attraverso il sito gestito dal sig. Borrelli, e quindi nell'aver concesso numeri telefonici utilizzati per lo svolgimento dell'attività concorrenziale illecita.

La società ricorrente concludeva quindi affinché il Tribunale adito emettesse in via d'urgenza, *inaudita altera parte*, nei confronti del sig. Giuseppe Borrelli, di Telecom ed Infostrada, inibitoria dell'ulteriore diffusione sulla rete Internet di tutti i messaggi che comportassero utilizzazione dei segni distintivi riservati in esclusiva alla S.p.A. PHILIPS, o imitazione delle sue iniziative imprenditoriali e delle opere dell'ingegno, o appropriazione di pregi o qualità della sua impresa o dei suoi prodotti, nonché dei suoi collaboratori e dei suoi centri di assistenza, o che falsamente affermassero l'esistenza di rapporti con la ricorrente e che fossero comunque idonei a creare nel pubblico confusione con i segni distintivi o con l'attività della S.p.A. PHILIPS e determinare lo sviamento di clientela; con conseguente ordine alla Telecom di disattivazione di tutti i numeri che compaiono nelle pagine Internet innanzi descritte e pubblicazione sulla rete Internet, a spese dei convenuti, dell'emanando provvedimento.

Fissata per il 26 giugno 2001 l'udienza per la comparizione delle parti, in detta udienza spiegava intervento volontario a mezzo dello stesso difensore la S.p.A. Grundig Italiana, titolare di un proprio sito ufficiale sulla rete Internet con l'utilizzazione del *domain name* {HYPERLINK « <http://www.grundig.it> »}, deducendo di avere scoperto la diffusione in rete di una pagina intestata « *Grundig Italia divisione assistenza tecnica tv color/video* » non predisposta né autorizzata dall'esponente, che con meccanismi di collegamento analoghi a quelli innanzi descritti, integrava un illecito concorrenziale ai danni dell'esponente ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e 2 c.c. e 109 L.d.A.

Alla medesima udienza la PHILIPS depositava ricorso integrativo con il quale estendeva la domanda cautelare nei confronti delle persone collegate con il sig. Giuseppe Borrelli, indicate in epigrafe, che risultavano avere registrato i domini analiticamente menzionati a pag. 5 del ricorso integrativo (che si abbiano di seguito per espressamente trascritti) e che egualmente, per le ragioni esposte, costituivano nei confronti della PHILIPS atti di concorrenza sleale.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Telecom ed Infostrada, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, resistendo all'avversa domanda cautelare e chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì la sig.ra Maria Rosaria Improta, la quale eccepiva la sua assoluta estraneità ai fatti esposti, deducendo che il numero telefonico 081/2399373, indicato da parte ricorrente come numero di fax della ditta BG Service di Giuseppe Borrelli, era in uso alla suddetta sig.ra Improta dal 29 settembre 1997 per la propria abitazione in Napoli alla via Bixio n. 70, senza che mai ella avesse autorizzato a farne uso diverso.

Le altre parti, ritualmente citate, restavano contumaci.

All'udienza del 4 ottobre 2001 l'avv. Di Nanni dichiarava di rinunciare alla domanda proposta nei confronti della sig.ra Improta.

La società Infostrada deduceva inoltre di avere oscurato i siti segnalati dalla ricorrente e dall'intervenitrice attraverso i quali era posta in essere l'attività denunciata di concorrenza sleale.

Chiesti al riguardo gli opportuni chiarimenti con ordinanza del 23 ottobre 2001 e ribadito dal procuratore della ricorrente e dell'intervenitrice che i lamentati abusi erano tuttora in atto, potendosi accedere attraverso i motori di ricerca a pagine che pubblicizzavano i servizi che indebita-

mente e variamente si avvalevano dei segni distintivi PHILIPS e Grundig, all'udienza del 22 novembre 2001, il G.D. si riservava la decisione, concedendo termine per deposito di note scritte.

OSSERVA IN DIRITTO. — Preliminarmente va dato atto della rinuncia all'azione da parte del difensore della società ricorrente ed interventrice nei confronti della sig.ra Maria Rosaria Improta, a seguito della costituzione della stessa in giudizio e della riconosciuta assoluta estraneità della suddetta resistente all'illecito concorrenziale nel quale era stata ipotizzata una sua compartecipazione, sul presupposto, che il numero telefonico 081/23993373, — risultato essere effettivamente attribuito all'utenza domestica della sig.ra Improta sin dal 1997, figurasse tra quelli riferiti al sig. Giuseppe Borrelli (precisamente come fax della ditta BG Service di Giuseppe Borrelli).

Consequentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e l'interventrice da un lato e la resistente Maria Rosaria Improta dall'altro, con estromissione di quest'ultima dal giudizio e con integrale compensazione delle spese della presente procedura cautelare tra le suddette parti, atteso che la citazione in giudizio dell'Improta da parte ricorrente è ascrivibile ad errore di fatto non alla stessa imputabile.

Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nella presente fase cautelare della società Grundig Italiana S.p.A., peraltro non contestata da alcuno dei contraddittori.

Venendo quindi alla domanda cautelare proposta nei confronti del Borrelli e degli altri soggetti allo stesso collegati, la società ricorrente e l'interventrice hanno documentato che, nonostante il parziale oscuramento dei siti denunciati da parte del *provider* Infostrada, può dirsi ancora in atto, alla data dell'ultima udienza celebratasi il 22 novembre 2001, l'attività di concorrenza sleale ai danni della ricorrente e dell'interventrice, mediante la possibilità di accedere ai siti indebitamente appropriatisi dei segni distintivi PHILIPS e Grundig attraverso *links* aperti in altre pagine apparentemente recanti il nome di case concorrenti, o attraverso motori di ricerca, digitando come parole chiave i suddetti nomi.

La stessa Infostrada, nelle note successive del 6 dicembre 2001, non esclude d'altronde che, nonostante gli ulteriori dedotti oscuramenti, altri siti possano utilizzare illecitamente i marchi PHILIPS e Grundig.

Ciò premesso, la domanda cautelare proposta va accolta per quanto di ragione nei confronti dei resistenti contumaci e della società Infostrada.

Sembra potersi, infatti, fare applicazione nella vicenda in oggetto dei principi che la giurisprudenza di merito, ormai prevalente, è venuta elaborando nella materia *de qua*.

Il nome di dominio registrato nella rete Internet non può essere considerato alla stregua di un mero indirizzo telematico, ma ha attitudine di segno distintivo. Come tale la regola propria della rete (*first come, first served*), deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al segno distintivo è attribuita secondo le leggi civili.

Colui il quale consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al marchio protetto di azienda concorrente pone dunque in essere attività di concorrenza sleale.

Nella fattispecie in oggetto sussiste il *fumus boni iuris* circa il diritto dedotto in giudizio, apparendo sussimibile l'attività posta in essere dal Bor-

relli e dagli altri soggetti rimasti contumaci nella presente fase cautelare in ciascuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 2598 cod. civ. Invero la diffusione di pagine nel sistema Internet che sfruttano indebitamente a vantaggio dei suddetti soggetti la notorietà dei segni distintivi di PHILIPS e Grundig è idonea a generare confusione negli utenti, introducendoli a credere che i reclamizzati servizi di assistenza siano dalle stesse fornite; costituisce appropriazione dei pregi dei prodotti delle suddette imprese, avvenendo tutto ciò attraverso l'impiego di una forma pubblicitaria non conforme ai principi della correttezza professionale.

Quanto alla dedotta corresponsabilità d'Infostrada quale *provider*, che la società ricorrente configura in relazione alle norme di cui agli artt. 2055 c.c. e 7 comma 13, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, la natura cautelare del presente procedimento esime dallo svolgimento di più puntuali considerazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

In proposito deve tuttavia osservarsi, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, che, ove anche si aderisca al più restrittivo orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo Trib. Firenze, 7 giugno 2001, edita, in controversia Dada S.p.A. c. Novomarine 2 S.p.A.), secondo il quale, — affermata in via di principio la natura extracontrattuale della responsabilità del *provider* nei casi di violazione di quelle norme comuni di prudenza, diligenza e perizia, individuate secondo i parametri dell'agente medio, quando da dette violazioni siano derivati danni a terzi, detta responsabilità in fatto possa configurarsi in casi eccezionali, ove cioè l'illecito concorrenziale riguardi l'abuso di marchi o nomi celebri —, difficilmente potrebbe escludersi, almeno in termini di probabilità, propri della valutazione che compete al giudicante nella presente fase cautelare, la responsabilità solidale d'Infostrada nella commissione dell'illecito.

A prescindere da ogni altra considerazione in punto di dovere di vigilanza o controllo che farebbe capo al *provider* che consente l'utilizzazione della rete al cliente, sulla veridicità di quanto in rete pubblicato, deve osservarsi come in ogni caso nella fattispecie in oggetto Infostrada non pare avere adoperato tutta la diligenza che ci si aspetterebbe da un operatore professionale, necessaria per evitare, una volta indiscutibilmente resa edotta degli abusi commessi, l'ulteriore perpetrazione degli stessi, provvedendo all'oscuramento non solo dei siti contenenti direttamente i segni distintivi abusivamente utilizzati, ma anche all'oscuramento di tutti quei siti non autorizzati che contengano nei propri *metatag* (termine che sta ad indicare le parole chiave utilizzate dai motori di ricerca per individuare i vari siti presenti in rete) le parole in contestazione.

Secondo quanto esposto dalla ricorrente a verbale di udienza del 22 novembre 2001, l'illecito concorrenziale in oggetto è continuato mediante l'utilizzazione in mala fede di siti che hanno utilizzato come *metatag* i marchi PHILIPS e Grundig senza avere nulla a che fare con i segni distintivi in questione. Appare dunque correttamente richiamata in termini, con riferimento alla fattispecie in esame, una recente pronuncia del Tribunale di Roma (18 gennaio 2001) che ha ritenuto costituire « atto di concorrenza sleale l'uso nelle pagine *web* di *metatags*, ossia quelle parole chiave, codificate nel linguaggio di programmazione HTML e non immediatamente visibili sulla pagina *web* che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i siti presenti sulla rete corrispondenti al nome d'impresa concorrente, allo scopo di far comparire, tra i risultati della ricerca della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul

mercato grazie alla notorietà raggiunta nel settore dell'impresa concorrente detentrica di una rilevante quota di mercato ».

Circa la sussistenza del *periculum in mora*, esso appare imminente alla permanenza dell'illecito, tale da determinare uno sviamento di clientela la cui determinazione in termini meramente economici appare difficilmente quantificabile, con conseguente irreparabile pregiudizio per le società istanti.

A diverse conclusioni si deve pervenire riguardo alla domanda cautelare proposta nei confronti di Telecom.

È di chiara evidenza che detta ultima società non è compartecipe dell'attività di concorrenza sleale posta in essere dai soggetti rimasti contumaci nel presente giudizio mediante la pubblicizzazione in rete di siti contenenti l'abusiva utilizzazione dei segni distintivi della ricorrente e dell'interveniente.

Come si è visto, il ruolo di *provider* nella vicenda in oggetto è stato svolto esclusivamente da Infostrada.

Di ciò sono ben consapevoli le stesse società ricorrente ed interveniente, che individuano la responsabilità per illecito aquilano di Telecom nell'aver consentito che fossero attribuiti diversi numeri telefonici che corrispondono ad indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco.

Ciò pur in presenza di precedenti giudiziari, richiamati e documentati in atti, che avevano sanzionato, dinanzi a questo stesso Tribunale, iniziative di alcuni dei medesimi soggetti convenuti nel presente giudizio, che avevano abusato dei marchi PHILIPS e Grundig.

Sennonché sul punto pertinente è l'osservazione della difesa Telecom secondo cui nei precedenti giudizi, che avevano comportato in sede cautelare l'ordine, poi confermato con la decisione di merito, di cancellazione di taluni numeri telefonici attribuiti dall'allora SIP sugli elenchi telefonici in quanto erroneamente riferiti alla PHILIPS, ciò che era qualificato come atto di concorrenza sleale non era la mera attribuzione del numero telefonico ai soggetti richiedenti, ma la pubblicazione in elenco di quei numeri come relativi all'attività di assistenza svolta dalle società istanti.

Nella fattispecie in esame Telecom si è limitata, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di servizio, che qualificano come obbligatorio il servizio in oggetto, ad attribuire dei numeri telefonici a richiedenti persone fisiche.

La vicenda della sig.ra Improta, suo malgrado coinvolta nella presente controversia attraverso un'indebita indicazione nei siti richiamati dell'utenza telefonica alla stessa in uso esclusivo dal 1997, costituisce riprova della fondatezza dell'assunto difensivo della Telecom, estranea all'illecito concorrenziale posto in essere dai resistenti contumaci.

Da ultimo, è il caso di evidenziare che alcuna utilità in termini di riparazione del pregiudizio sofferto dalle società istanti potrebbe venire dalla richiesta disattivazione dei numeri telefonici analiticamente indicati in ricorso e nella comparsa d'intervento, posto che per espressa ammissione delle società istanti, detti numeri telefonici sono non collegati o non in elenco né portano ad alcun utente.

Quanto ai numeri pubblicati in Pagine Gialle o Pagine Utili che indebitamente si riferiscono a PHILIPS e Grundig in ogni caso la richiesta di cancellazione non potrebbe avere come legittimato passivo la Telecom ma le società editrici di detti elenchi, che non sono parti del presente giudizio.

La domanda cautelare così come proposta nei confronti della Telecom S.p.A. va pertanto disattesa.

Motivi di equità in relazione alla novità delle questioni trattate ed alla complessità della vicenda inducono a compensare interamente le spese della presente procedura cautelare limitatamente ai rapporti tra la società ricorrente e l'intervenitrice e la resistente Telecom.

Ritiene infine il giudicante che, all'esito della presente fase cautelare, per le ragioni sopra esposte appaia totalmente satisfattiva per la tutela del diritto invocato dalle società istanti l'ordine ai resistenti contumaci ed al *provider* Infostrada di cancellare dalla rete tutte le pagine in cui, direttamente o tramite collegamenti palesi o occulti, siano illegittimamente utilizzati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A. Grundig Italiana.

Va fissato come da dispositivo il termine per l'inizio del giudizio di merito.

P.Q.M. — Dichiaro l'ammissibilità dell'intervento nella presente fase cautelare della società S.p.A. Grundig Italiana.

Visti gli artt. 700 cod. proc. civ. e 2598 cod. civ.;

Ordina ai resistenti contumaci di cessare dall'illecito concorrenziale in danno delle società PHILIPS S.p.A. e Grundig Italiana S.p.A. ed al *provider* Infostrada S.p.A. di provvedere all'immediata cancellazione dalla rete d'Internet di tutte le pagine attivate dal Borrelli direttamente o a mezzo degli altri resistenti contumaci in cui, direttamente o a mezzo di collegamenti palesi o occulti, siano illegittimamente usati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A. Grundig Italiana.

Fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dichiara cessata la materia del contendere tra la società PHILIPS S.p.A. e la Grundig Italiana S.p.A. e la sig.ra Maria Rosaria Improta, per sopravvenuta rinuncia all'azione.

Dichiara conseguentemente l'estromissione della sig.ra Improta dal presente giudizio, con compensazione integrale delle spese tra le parti della presente fase cautelare.

Rigetta la domanda cautelare così come proposta dalle società PHILIPS S.p.A. e Grundig Italiana S.p.A. nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento cautelare tra le parti.

**ATTI DI CONCORRENZA
SLEALE ATTRAVERSO
INTERNET E
RESPONSABILITÀ DEL
PROVIDER**

1. PREMESSE.

Con un ricorso d'urgenza, la società Philips chiedeva al Tribunale di Napoli la cessazione di atti ritenuti lesivi della concorrenza e dei diritti posti a tutela dei propri segni distintivi, perpetrati da diversi soggetti, ognuno in ragione delle singole condotte realizzate. Gli atti lamentati dalla società ricorrente, tutti posti in essere per mezzo di Internet, erano, nella specie, indicati nella adozione come nome a dominio di una denominazione conte-

nente al suo interno anche il marchio della stessa società ricorrente (*www.philipsitaliaservice.it*), nella realizzazione di pagine *web* contenenti e pubblicizzanti un elenco di « centri di assistenza domiciliare » non autorizzati presenti in varie città d'Italia con relativi indirizzi e numeri telefonici ed un collegamento ipertestuale ad un indirizzo di posta elettronica (*philipservice@libero.it*), oltre all'inserimento come parola chiave della denominazione corrispondente al marchio della società ricorrente all'interno del codice di programmazione delle relative pagine *web*. Attraverso la compilazione ed i collegamenti presenti nelle pagine elettroniche del sito oggetto della richiesta di censura, in sostanza, si intendeva offrire al pubblico un servizio di assistenza tecnica per le riparazioni degli apparecchi radio-televisivi prodotti però anche da ditte diverse dalla società ricorrente.

Nell'ambito di un siffatto quadro informativo, le pagine *web* oggetto di lamentela da parte della Philips presentavano un ulteriore collegamento ipertestuale con il sito Internet ufficiale della società ricorrente, facendo, pertanto, credere al pubblico che tale attività commerciale fosse una diretta emanazione di quella svolta dalla società ricorrente.

Non essendo stata tale attività informativa e commerciale autorizzata, la società ricorrente denunciava l'illegittimità della stessa e chiamava a risponderne la persona fisica che risultava essere, secondo i registri della *Registration Authority*, il titolare della registrazione, oltre i soggetti che, a vario titolo, avevano consentito, sotto il profilo tecnico, la comunicazione al pubblico. Nel dettaglio, dunque, venivano ritenuti responsabili dalla ricorrente, la società Telecom Italia S.p.A. che aveva fornito i numeri telefonici presenti nelle pagine *web* utilizzati come elemento di contatto per il pubblico in favore dei centri di assistenza domiciliare, numeri telefonici caratterizzati dal prefisso 1780 che non consentiva di risalire all'individuazione dei soggetti assegnatari e la società Infostrada, quale *provider* ospitante sui propri *server* le informazioni ritenute lesive ed, altresì, in qualità di soggetto fornitore del servizio di posta elettronica adottato dai realizzatori delle pagine *web* oggetto di contestazione.

In particolare, secondo la società ricorrente, la responsabilità dell'Internet *provider* nasceva dal difetto di diligenza nella raccolta della pubblicità e nell'omissione del dovere di controllo sulla verità dei messaggi diffusi.

Il Tribunale accoglieva il ricorso proposto ed ordinava ai resistenti la cessazione degli atti lesivi, rigettando, però la domanda cautelare proposta nei confronti della società Telecom Italia.

La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale di Napoli presenta alcuni aspetti meritevoli di attenzione, in quanto con la realizzazione delle pagine *web* contestate sono stati posti in essere diversi atti di concorrenza sleale. Essi possono essere così enucleati: (i) una violazione dei diritti sul marchio della società ricorrente utilizzato per formare la registrazione del nome a dominio del sito *web* attraverso cui venivano pubblicizzati i centri di assistenza domiciliare; (ii) la promozione per mezzo del sito *web* di centri di assistenza tecnica non autorizzati dalla società ricorrente che utilizzavano il marchio della società ricorrente anche con collegamenti ipertestuali; (iii) l'utilizzo di *meta tags* nei codici di programmazione delle pagine *web* contestate contenenti la denominazione del marchio della società ricorrente.

Di questi atti, secondo il Tribunale adito, oltre ai soggetti titolari del sito *web*, veniva ritenuto responsabile per non aver debitamente vigi-

lato, l'Internet *provider* che aveva consentito ed agevolato la diffusione delle informazioni illecite e che aveva altresì concesso l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale si inviavano e ricevevano comunicazioni e non anche il soggetto gestore del servizio telefonico che aveva messo a disposizione i particolari numeri telefonici con cui si ricevevano le chiamate dal pubblico.

2. SULLA REGISTRAZIONE DI UN NOME A DOMINIO CONTENENTE IL MARCHIO ALTRUI.

Il nome a dominio è l'indirizzo telematico scelto liberamente dall'utente di Internet per la sua reperibilità, riferibilità ed identificazione sulla rete. Esso assolve ad una funzione distintiva assai rilevante, riuscendo a sommare e portare in sé tutte le singole funzioni esplicate dai segni distintivi tradizionali¹.

Nel caso in cui il nome a dominio utilizzato da un soggetto vada a conflaggere, per identità o somiglianza, con un segno distintivo tipico legittimamente utilizzato da terzi, vi è un orientamento pressoché consolidato della dottrina e della giurisprudenza secondo il quale il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l'uso di quest'ultimo come nome a dominio. Con precipuo riferimento al caso della registrazione di un nome a dominio riprodotto o contenente il marchio altrui, la giurisprudenza ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo tangibile, sancendo, nel contempo, che l'uso di un nome a dominio sulla rete che riproduca un marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie della contraffazione del marchio in quanto comporterebbe l'immediato beneficio di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio². E, pertanto, sulla scorta di tale principio, solamente il titolare di un marchio registrato avrebbe il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e quindi anche in Internet o all'interno del proprio sito, o, come nome a dominio.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, con la decisione in esame, ha correttamente sanzionato l'utilizzo da parte di uno dei soggetti resistenti del nome a dominio contenente il marchio registrato della società ricorrente che, nel caso di specie, gode anche di particolare risonanza³.

¹ Nel mondo della rete il nome a dominio può assumere la funzione dell'insegna o della ditta se impiegato da un operatore economico o, altrimenti, del nome proprio, da intendersi, pertanto, come il sistema e lo strumento di riconoscimento ed identificazione all'interno del contesto telematico. Il nome a dominio, inoltre, può essere utilizzato anche da coloro che hanno interesse ad avere una rappresentazione sulla rete del proprio prodotto o servizio identificato con il marchio.

² *Ex multis*, tra le prime pronunce si segnala Trib. Roma 2 agosto 1997, in *Foro It.*, 1998, I, 923; Pret. Valdagno 27 maggio 1998, in *Giur. It.*, 1998, 1875; Trib. Verona 25 maggio 1999, in *Foro It.*, 1999, I, 3061. Per una rassegna più completa sulle pronunce giurisprudenziali, si segnala GALLI C., *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.

³ L'adozione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre (o contenente detta denominazione) è un

3. L'OFFERTA DI SERVIZI TRAMITE LE PAGINE WEB.

Nel caso di specie accadeva anche che con la pubblicazione delle pagine *web* all'interno del sito Internet oggetto di contestazione, venivano offerti al pubblico i servizi di assistenza domiciliare per la riparazione di apparecchiature elettroniche. Queste pagine *web* — facenti parte del sito che ricordiamo era denominato anche con il marchio registrato della società ricorrente — contenevano espressi e precisi riferimenti all'attività imprenditoriale esercitata dalla nota società ricorrente, rappresentati dall'impiego del suo marchio all'interno dell'indirizzo di posta elettronica e da un collegamento ipertestuale con il suo sito Internet ufficiale.

In sostanza, per mezzo di una tale realizzazione di pagine *web*, si pubblicizzava il servizio di assistenza domiciliare per le riparazioni delle apparecchiature, lasciando intendere che detta attività fosse esercitata da una articolazione della società ricorrente. Infatti, attraverso una siffatta modalità informativa, l'utente della rete era indotto a credere che il servizio di assistenza domiciliare in questione fosse stato organizzato dalla società ricorrente attraverso l'attivazione di centri di assistenza tecnica distribuiti sul territorio. Questo convincimento si rafforzava nel pubblico per mezzo dell'impiego del marchio della Philips in una annotazione presente in calce a tutte le pagine *web* che informava l'utente che « *tutti i servizi sono una esclusiva Philipsitalia divisione consumer/on line* ».

Sulla base di tali elementi, non vi è dubbio che così come veniva pubblicizzato il servizio di assistenza tecnica, si lasciava intendere che esso fosse stato organizzato o quanto meno autorizzato dalla società ricorrente, la quale a sua volta aveva già attivato un proprio analogo servizio di assistenza tecnica domiciliare ripartito sul territorio. È evidente, pertanto, che, con la realizzazione di un siffatto sito *web*, si produceva un illecito concorrenziale con il concreto rischio per il pubblico di essere ingannato circa l'origine del servizio offerto. Si tratta, nello specifico, delle ipotesi nn. 1) e 3) dell'art. 2598 cod. civ., essendo stati impiegati nomi e segni distintivi di esclusivo uso della società ricorrente e posti in essere, con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, degli atti idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente⁴.

Naturalmente la *ratio* della norma citata va ravvisata unicamente nella esigenza di garantire la veridicità della identificazione della fonte produttiva dei beni o dei servizi immessi sul mercato⁵.

espedito usato per attirare indebitamente il pubblico attraverso la forza evocativa del segno, il tutto a svantaggio del suo legittimo titolare. In presenza di marchi di rinomanza, si tende ad evitare ogni ipotesi di collegamento, anche solo potenziale od anche meramente psicologico tra i segni e ciò vale anche per i settori di attività o per settori merceologici non propriamente affini.

⁴ Va ricordato che l'atto di concorrenza sleale è un illecito di pericolo in quanto la repressione si attua non già perché un danno si è prodotto, ma anche soltanto perché un atto è, per sua stessa natu-

ra, potenzialmente idoneo a creare un danno. Pertanto, l'atto confusorio è sanzionato dal legislatore non già sotto il profilo della effettiva e concreta confusione, quanto per quello della mera confondibilità. *Ex multis*, Cass. 16 aprile 1983, n. 2634, in *Giur. It.*, 1984, I, 1, 1342 e *Foro It.*, 1984, I, 535; Cass. 21 febbraio 1990, n. 1301, in *GADI*, 1990, 33; Cass. 9 agosto 1991, n. 8691, in *GADI*, 1991, 122.

⁵ Così GHIDINI G., in *Della concorrenza sleale - artt. 2598-2601*, in *Commentario al codice civile*, (diretto da) SCHLESINGER P., Milano, 1991, 111, secondo cui la

In aggiunta a tali osservazioni, nella fattispecie in oggetto, va ravvisato un ulteriore elemento suscettibile di accrescere il grado di confondibilità circa la provenienza dei servizi offerti e l'identità dei soggetti: esso è rappresentato dal collegamento ipertestuale con il sito *web* della società ricorrente, circostanza questa che provoca nell'utente della rete la sensazione che tutte le pagine visitate siano direttamente congiunte ed associate tra loro⁶. Non vi è dubbio, infatti, che la creazione di un collegamento ipertestuale tra pagine *web*, ancorché facenti parte di siti Internet diversi, generi un convincimento negli utenti della rete sulla esistenza di un rapporto di correlazione e connessione tra le stesse, imposto dal loro titolare o da costui tollerato.

4. META TAGS LESIVI.

La società ricorrente ha, altresì, lamentato l'uso da parte dei titolari del sito oggetto di contestazione del proprio marchio come parola chiave inserita nei codici di programmazione delle pagine *web* nei confronti delle quali chiedeva la concessione della misura cautelare. In questo modo, i motori di ricerca presenti su Internet, interrogati dagli utenti desiderosi di ricercare delle informazioni sulla rete attinenti alla società ricorrente, fornivano come risultato anche l'indicazione del sito *web* di cui trattasi⁷.

portata del divieto si circoscrive esclusivamente alla repressione degli inganni riferiti alla identificazione della fonte produttiva e non anche ad altri inganni riferibili, in particolare, alla qualità dei beni o dei servizi.

⁶ Potremmo definire l'ipertesto come un testo organizzato in modo non lineare, senza un inizio ed una fine, rappresentato da una struttura costituita da nodi (nuclei di contenuto) collegati tra loro da *link* che consentono di passare da uno all'altro scegliendo fra i molti percorsi possibili. Il *link* è, come è noto, una funzionalità presente in ogni ipertesto che consente di accedere a una parte diversa dello stesso testo od anche ad un altro testo come nel caso del mondo del *web*.

L'elaborazione completa dell'idea dell'ipertesto si deve a NELSON T.H. in *Literary Machines*, Mindful Press, USA, 1987 (prima edizione del 1981), che sviluppò tale concetto con la teorizzazione di *Xanadu*, un enorme database della cultura mondiale nel quale ogni testo o documento potesse essere raggiunto attraverso determinate parole chiave (*hyperlink*). Si trattava in verità di una anticipazione di quanto poi sarebbe accaduto con l'avvento del *world wide web* in cui ogni documento è collegato ad altri attraverso parole o immagini

(*link*). Per approfondimenti sul tema, NELSON T.H., *Computer Lib / Dream Machines*, Microsoft Press, USA, 1987; NIELSEN J., *Hypertext and Hypermedia*, San Diego Academic Press, USA, 1991; BOLTER J.D., *Writing space: the Computer, Hypertext and History of Writing*, Lawrence Erlbaum ed., USA, 1991; LANDOW G.P., *Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology*, Johns Hopkins University Press, USA, 1992.

⁷ Il motore di ricerca operante su Internet può essere definito come un programma per elaboratore che consente di trovare un'informazione all'interno di un database. Sorprende leggere che qualcuno abbia potuto definire il motore di ricerca come un grande database. Suscita perplessità, infatti, CASSANO G., *Orientamento dei motori di ricerca, concorrenza sleale e meta-tag*, in *Dir. Aut.*, 2001, 437, il quale ritiene che « i motori di ricerca sono degli enormi data-base che indicizzano i testi sulla rete e che offrono agli utenti un accesso per la consultazione », confondendo il software necessario per la gestione ed il funzionamento di una banca di dati con la banca di dati stessa.

In dettaglio, il motore di ricerca opera e fornisce i risultati all'utente secondo due differenti modalità: una volta immesse le

È noto che gli accorgimenti tecnici che consentono l'operatività di tali parole chiave sono definiti, secondo il linguaggio informatico, « *meta tags* ». I *meta tags* sono codici alfanumerici posti all'interno delle istruzioni di programmazione di un sito *web* contenenti parole chiave idonee a fornire informazioni sul contenuto delle pagine *web* del sito stesso⁸.

L'uso di marchi, il più delle volte dotati di rinomanza e sui quali non si hanno i diritti, come parole chiave ricercate dai motori di ricerca, costituisce una nuova modalità di attuazione della concorrenza sleale. Oltre, naturalmente, all'evidente aspetto illecito rappresentato dalla violazione della norma di legge che attribuisce al titolare del segno la facoltà di farne un uso esclusivo, vi è in questa particolare ipotesi un abusivo ed indebito sfruttamento della notorietà raggiunta da un altro concorrente. Quest'ultimo, infatti, tramite il richiamo del proprio segno distintivo inserito nei *meta tags*, che non necessariamente deve essere il marchio, ma può essere anche l'insegna o la ditta, concede all'altro concorrente un vantaggio indebito, rappresentato dalla possibilità di essere contattato dall'utente della rete per effetto dei risultati raggiunti dal primo.

Proprio per tali ragioni, la giurisprudenza di merito, nell'unico precedente in materia, ha statuito che costituisce atto di concorrenza sleale l'uso nelle pagine *web* di *meta tags* corrispondenti al nome di un'impresa concorrente allo scopo di far comparire, tra i risultati della ricerca dell'utente della rete, il proprio sito e dunque la propria presenza sul mercato grazie alla notorietà raggiunta nel settore dall'impresa concorrente⁹. In questo tracciato si inserisce la decisione in commento che ha correttamente sanzionato l'uso del nome della società ricorrente come parola chiave inserita nei *meta tags* delle pagine *web* del sito Internet che pubblicizzava i centri di assistenza tecnica domiciliare non autorizzati, riconoscendo, altresì, in tal modo, Internet come ambiente e veicolo di propaganda commerciale.

5. RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER.

Secondo la ordinanza resa dal Tribunale di Napoli oggetto del nostro esame, la società Infostrada, *provider* che ha ospitato sui propri elaboratori le informazioni lesive e che ha assegnato un indirizzo di posta elettro-

parole chiave della ricerca richiesta, il motore di ricerca può attivarsi, esplorando tutta la rete, per reperire delle pagine che contengano dei riferimenti precisi con le parole chiave selezionate, oppure, il programma informatico può fornire degli indici sistematici fondati su di una catalogazione delle informazioni per materia, settore, specialità o genere, richiamati dalla parola chiave in precedenza designata. Il motore di ricerca è uno strumento assai utile di cui molto si giovano gli utenti di Internet; esso, se l'impostazione della ricerca attraverso l'indicazione delle parole chiave è stata effettuata correttamente, permette di ottenere, in bre-

vissimo tempo, le informazioni richieste.

⁸ Per un approfondimento sull'operatività dei *meta tags*, ci sia consentito richiamare SAMMARCO P., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta tags*, in questa *Rivista*, 2001, 551. I *meta tags* hanno la caratteristica di essere invisibili all'utente di Internet, mentre, diversamente, essi sono ricercati ed immediatamente riconoscibili ai software dei motori di ricerca che selezionano e fanno risultare le pagine *web* che hanno attinenza, per via delle parole chiave ivi contenute, con la ricerca richiesta.

⁹ Trib. Roma 18 gennaio 2001, in questa *Rivista*, 2001, 550.

nica (*philipservice@libero.it*) ai soggetti che ponevano in essere gli atti di concorrenza sleale, deve ritenersi corresponsabile per omesso controllo e per la violazione di quelle norme comuni di prudenza diligenza e perizia. Secondo il giudizio del Tribunale, infatti, la società Infostrada non avrebbe adoperato tutta la diligenza che ci si aspetterebbe da un operatore professionale, necessaria ad evitare, una volta indiscutibilmente resa edotta dagli abusi commessi, l'ulteriore perpetrazione degli stessi, provvedendo all'oscuramento non solo dei siti *web* contenenti direttamente i segni distintivi abusivamente utilizzati, ma anche all'oscuramento di tutti quei siti non autorizzati contenenti nei propri *meta tags* le parole in contestazione.

Ora, l'art. 2043 cod. civ. stabilisce che in presenza di un fatto illecito che abbia provocato un danno ingiusto, cioè una lesione di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento nella forma di diritto soggettivo, vige l'obbligo per colui che l'ha commessa a risarcire il danno.

L'obbligazione risarcitoria del soggetto presuppone, in linea di principio, la paternità del fatto produttivo del danno e, l'imputazione della responsabilità in capo al soggetto autore rimane ferma pur in presenza di una o più concause che sono intervenute ed anche nell'ipotesi del concorso di un altro od altri soggetti nella produzione del danno. Così, infatti, nel caso in cui il fatto illecito sia imputabile alla condotta di più soggetti, cioè sia stato prodotto a causa del comportamento di più persone che, in misura uguale o diversa, hanno contribuito al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., tutti quanti saranno ritenuti responsabili solidalmente¹⁰.

Sulla scorta di tali rilievi, la portata della norma contenuta nell'art. 2043 cod. civ. induce a considerare che quando l'evento dannoso è in rapporto di causalità materiale con una pluralità di azioni od omissioni ascrivibili a più persone, ciascuna delle quali abbia posto in essere uno stato di cose che ha condizionato l'evento, la responsabilità grava su tutte le persone predette.

Ma oltre al rapporto di causalità materiale occorre, affinché l'illecito extracontrattuale si concreti, la sussistenza dell'elemento psicologico e cioè il dolo o la colpa. Ora, con riferimento all'elemento psicologico della colpa, questa va intesa come violazione od inosservanza di una regola di condotta, che farebbe derivare l'affermazione della responsabilità del *provider*.

¹⁰ Come chiaramente illustra BIANCA C.M., *La responsabilità*, Milano, 1994, 646, i presupposti per la responsabilità solidale sono l'unicità del danno e la sua imputabilità a più persone, cioè che vi sia una pluralità di responsabili in relazione al medesimo evento lesivo. La Corte di Cassazione con sentenza del 4 marzo 1993 n. 2605, in *Giur. It.*, 1994, I, 1, 1606, ha precisato che per il sorgere della responsabilità dei danneggianti, l'art. 2055 cod. civ. richiede

solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Le regole di condotta, come è noto, vanno individuate sulla base di un criterio oggettivo della prevedibilità e prevenibilità dell'evento secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore. Esse vanno ravvisate in rapporto ai diversi tipi di attività e nell'ambito dello stesso tipo di attività possono essere ulteriormente specificate in rapporto ai diversi tipi di soggetti. Ora, per salvaguardare l'autonomia della colpa quale reale forma di colpevolezza non è sufficiente la oggettiva inosservanza delle acquisite regole precauzionali di condotta, occorrendo, invece, che essa sia all'agente anche soggettivamente imputabile e rimproverabile. La migliore dottrina penale sostiene che nella colpa il fatto è rimproverabile all'autore, in quanto pur non avendolo voluto, doveva — perché poteva — impedirlo. E in tanto poteva impedirlo in quanto da lui poteva pretendersi l'osservanza delle regole di condotta, impositive del fatto¹¹.

Il punto centrale della questione è dunque stabilire quando tale osservanza poteva pretendersi, cioè in quali casi l'ordinamento ritiene possibile e doverosa l'attuazione di una condotta che l'agente non ha esplicato. Sostiene il Mantovani che « *il problema centrale della colpa è il punto di equilibrio tra il non soggettivarla fino a renderla inattuabile e il non oggettivarla fino a svuotarla come criterio di imputazione soggettiva* »¹².

Per determinare in concreto la prevenibilità e la prevedibilità dell'evento lesivo occorre basarsi sul parametro relativistico dell'agente modello, cioè del soggetto giudizioso *ejusdem professionis et conditionis*¹³.

È alla stregua degli enunciati principi che va valutata la responsabilità del *provider*. Il *provider* non è tenuto, di regola, e ciò proprio per la natura del servizio che mette a disposizione degli utenti di Internet, a compiere degli accertamenti circa la liceità o meno delle informazioni che immette sulla rete; pertanto, tale soggetto non può erigersi a controllore dell'operato di quanti utilizzano la rete, in quanto costoro rispondono direttamente e personalmente degli eventuali abusi commessi nei confronti dei terzi. Sennonché vi sono dei casi palesi ed evidenti di illecito, come nell'ipotesi di impiego di marchi o di nomi assai celebri, che dovrebbero senza dubbi indurre lo stesso *provider* ad astenersi dall'eseguire le prestazioni richiestegli. Allo stesso modo, deve essere riconosciuta la responsabilità del *provider* in tutte quelle ipotesi in cui lo stesso sia stato informato dell'illecito perpetrato attraverso i propri *server* e non si sia adoperato per porre rimedio, rimuovendo le informazioni lesive¹⁴.

In questi casi, l'obbligo del *provider* di intervenire nasce dall'esigenza di evitare che il danno a carico dei terzi venga portato a compimento o che gli effetti pregiudizievoli di esso aumentino e, quindi, il suo comportamento omissivo è censurabile.

¹¹ MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, 1992, 345.

¹² MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, 1992, 345.

¹³ Nello specifico, per l'affermazione della responsabilità extracontrattuale occorre l'accertamento di una doppia misura della colpa: quella oggettiva, che tende prima ad accertare quale condotta sia secon-

do l'agente modello obiettivamente doverosa per prevenire l'evento e quella soggettiva, tendente a constatare in concreto se tale condotta fosse realmente esigibile dal soggetto agente in base alle sue maggiori o minori conoscenze e capacità individuali.

¹⁴ È questo il caso specificamente previsto dall'art. 14, lett. b) della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

La più recente giurisprudenza si è orientata appunto nel senso di ritenere che la corresponsabilità extracontrattuale del *provider* nei confronti dei terzi per gli illeciti contraffattori commessi tramite Internet, sia configurabile solo in casi particolari, se non proprio eccezionali, stante la minore evidenza dell'illecito rispetto ad altri tipi, e cioè in presenza di abusi di marchi e di nomi celebri¹⁵.

Proprio in applicazione di questi criteri interpretativi, il Tribunale di Napoli ha escluso la responsabilità del fornitore del servizio di fonia vocale (Telecom Italia S.p.A.) atteso che tale soggetto non era tenuto a compiere controlli sul *modus* in cui il servizio telefonico veniva usufruito dai propri utilizzatori e, d'altra parte, neppure era venuto preventivamente a conoscenza che le informazioni veicolate concorrevano al compimento di un atto illecito.

PIEREMILIO SAMMARCO

¹⁵ Trib. Firenze 21 maggio 2001, in *Diritto Industriale*, 2001, 393.