

## TRIBUNALE MILANO

8 FEBBRAIO 2002

ESTENSORE: MARANGONI

PARTI: TECHNOFORM CAPRANO  
ALFA SOLARE**Marchio registrato.****Internet**

- **Uso di meta tags** contenente marchio altrui
- **Contraffazione**
- **Inesistenza**
- **Concorrenza sleale**
- **Sussistenza.**

*L'uso di denominazione protetta come marchio registrato al-*

*l'interno di meta tags non costituisce contraffazione di marchio in quanto attraverso tale impiego non si ravvisa un uso del segno in funzione distintiva o in funzione pubblicitaria. L'ipotesi descritta, ricorrendone i presupposti soggettivi, è invece censurabile sotto il profilo dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ.*

**S**ciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2002 nell'ambito del procedimento cautelare promosso da Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg e da Technoform Bautech Italia S.p.A. nei confronti di Alfa Solare s.a.;

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

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

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

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

Ritiene il giudicante che le eccezioni siano fondate in relazione alla sola Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg.

Quanto all'azione di contraffazione di marchi comunitari, deve rilevarsi che l'art. 93, reg. CE n. 40/94 prevede in via generale la competenza del Tribunale dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio, precisando tuttavia che qualora il convenuto non abbia sede o stabile organizzazione in alcuno Stato membro le domande previste dall'art. 92 del regolamento stesso — tra cui le azioni in materia di contraffazione di marchio comunitario — devono essere proposte dinanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l'attore ha il proprio domicilio.

Da ciò deriva che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di contraffazione di marchio comunitario

proposta da Technoform Bautech Italia S.p.A. — che in quanto appartenente al gruppo controllato della Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg, titolare dei marchi, riveste la qualità di licenziataria (quantomeno di fatto) dei marchi stessi — in ragione della nazionalità sanmarinese della convenuta, mentre analoga valutazione non può essere estesa alla Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg con sede in Germania.

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

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

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

In via preliminare deve dunque dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulle domande cautelari avanzate dalla Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg, non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 10, legge n. 281/1995.

3. Quanto al merito delle domande cautelari proposte da Technoform Bautech Italia S.p.A., ritiene il giudicante che la fattispecie in esame — rispetto alla quale non vi è contestazione alcuna in punto di fatto da parte della resistente — non possa fondatamente essere ricondotta all'ipotesi di contraffazione di marchio.

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

Il termine *technoform* non risulta apposto dalla resistente su alcun prodotto né serve ad identificare alcun servizio, tanto che l'utente della rete che avvia una ricerca imperniata su di esso non può riscontrare visivamente tale termine sul sito della resistente, né quindi rendersi conto in alcun modo dell'uso (indebito o meno) del marchio altrui da cui potrebbe derivare il conseguente pericolo di confondibilità.

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

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

Né varrebbe assimilare la situazione in esame ad una forma di pubblicità occulta, posto che occulto — nel senso di non palese all'utente — nel caso di specie è solo il meccanismo tecnico delle modalità di ricerca mediante stringhe ipertestuali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pur prendendo atto della documentazione prodotta dalla resistente — che attesterebbe l'avvenuta comunicazione ai motori di ricerca di provvedere alla cancellazione del termine in questione (v. doc. 11 fasc. resist.) — tuttavia dalla stessa sembra ricavarsi anche la presenza di un'atteggiamento sostanzialmente passivo della medesima (v. doc. 12 fasc. resist.) rispetto alla necessità di una tempestiva esecuzione della cancellazione — confermato dal lungo tempo trascorso (la richiesta di cancellazione risale al novembre 2001) — che appare in netto contrasto con le esigenze cautelari innanzi riscontrate e che inducono a ritenere tuttora necessaria l'emissione del provvedimento di inibitoria al fine di imporre alla resistente l'adozione di tutte le misure necessarie per la sollecita eliminazione degli effetti del comportamento illecito.

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

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

Sussistono giusti motivi per ritenere integralmente compensate le spese tra la Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg e la resistente.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-*septies* e 669-*octies* cod. proc. civ. nonché l'art. 2598, n. 3, cod. civ.:

— respinge il ricorso cautelare proposto da Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg nei confronti di Alfa Solare s.a. non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di merito proposte;

— accoglie il ricorso proposto da Technoform Bautech Italia S.p.A. nei confronti di Alfa Solare s.a. e inibisce alla società resistente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, l'ulteriore utilizzazione della parola *technoform* quale *meta tag* riferibile al sito *web* della medesima disponendone altresì l'eliminazione da tutti i motori di ricerca a cura della stessa;

— assegna alla Technoform Bautech Italia S.p.A. termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito;

— dichiara integralmente compensate le spese del procedimento tra la Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg e la società resistente.

---

**SULLA FUNZIONE  
DISTINTIVA E  
PROMOZIONALE DELLE  
DENOMINAZIONI  
PROTETTE INSERITE NEI  
META TAGS**

---

**1. PREMESSA.**

---

Con l'ordinanza in esame, il Tribunale di Milano si è occupato di una vertenza riguardante una pretesa ipotesi di contraffazione di marchio denominativo registrato utilizzato da un soggetto non titolare all'interno del codice di programmazione delle pagine *web* di un sito Internet ed, in particolare, all'interno di appositi campi od etichette denominate *meta tags*<sup>1</sup>. Oltre alla denuncia di contraffazione di marchio, la società titolare dei diritti sul segno distintivo impiegato dalla società resistente attraverso le suddette modalità, lamentava anche la configurazione di atti contrari alla leale concorrenza.

Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie descritta non potesse essere ricondotta all'ipotesi della contraffazione del marchio e che, tuttavia, la condotta posta in essere dalla società che aveva utilizzato senza l'autorizzazione del suo legittimo titolare il marchio attraverso le suindicate modalità, fosse censurabile unicamente sotto il profilo dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 del cod. civ..

A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha considerato che nell'ipotesi descritta non fosse presente un uso della denominazione protetta in funzione di marchio, cioè in funzione distintiva. Ciò che nel caso di specie non è stato rinvenuto, secondo la motivazione offerta dal Tribunale, è proprio l'apposizione su di un qualche prodotto del termine tutelato dalla legge o l'identificazione attraverso di esso di un qualche servizio dato che l'utente della rete, che avvia una ricerca imperniata su tale termine, non avrebbe la capacità di riscontrare visivamente tale denominazione sul sito Internet, né potrebbe dunque rendersi conto dell'uso (indebito o meno) del marchio altrui da cui potrebbe derivare il pericolo di confondibilità.

In definitiva, si tratta di stabilire se l'uso non autorizzato da parte di terzi di termini protetti come marchio all'interno delle etichette nascoste

---

<sup>1</sup> I *meta tags* sono quei codici alfanumerici posti all'interno delle istruzioni di programmazione di un sito Internet contenenti parole chiave idonee a fornire informazioni sul contenuto delle stesse pagine *web*. I *meta tags* hanno la caratteristica di essere non immediatamente visibili all'utente di Internet, mentre, diversamente essi sono ricercati e riconosciuti dai software

che governano i motori di ricerca che selezionano ed evidenziano le pagine *web* che hanno attinenza, per via delle parole chiave ivi contenute, con la ricerca richiesta dall'utente. Sul punto, sia consentito rimandare a SAMMARCO P., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta tags*, in questa *Rivista*, 2001, 551.

(*meta tags*) presenti nei codici di programmazione delle pagine *web*, possa configurare solo ed esclusivamente un illecito concorrenziale sanzionato dal n. 3 dell'art. 2598 cod. civ., in quanto rappresentante un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda, o possa anche costituire una ipotesi di contraffazione del marchio altrui, sanzionato dalla legge speciale (r.d. 21 giugno 1942 n. 929) od anche, in ultima analisi, una ipotesi di concorrenza sleale riconducibile al n. 1 dell'art. 2598 cod. civ..

## 2. SULLA RILEVANZA DELLA (EFFETTIVA) APPOSIZIONE DEL SEGNO.

Il Tribunale, con la pronuncia in esame, come accennato, ha ritenuto che la denominazione protetta dalla legge come marchio ed impiegata dal soggetto non titolare come parola chiave inserite all'interno di *meta tags*, non svolgesse alcuna funzione distintiva, stante l'inesistenza di una apposizione di tale denominazione protetta su di un qualche prodotto o l'identificazione attraverso di essa di un servizio e ciò proprio perché l'utente della rete non avrebbe la possibilità di percepire visivamente l'uso che di tale termine viene fatto.

Il Tribunale, in verità, ha seguito quella tradizionale impostazione dottrina, secondo la quale la tutela dell'uso esclusivo del marchio opererebbe solo nei limiti della funzione distintiva del segno e presupporrebbe quindi che il segno venga usato in detta funzione, sia cioè apposto ai prodotti o impiegato in pubblicità, producendo, appunto, poiché il segno distingue l'origine, un'attuale o potenziale confondibilità<sup>2</sup>.

Per valutare la fondatezza di tale impostazione, occorre necessariamente partire dalla considerazione sulla funzione che il marchio esplica, la quale è intimamente connessa con il bene giuridico che il diritto al marchio assicura e tutela.

Come è noto, il marchio è destinato a distinguere prodotti o servizi di una determinata impresa, svolgendo dunque una funzione sia di reperimento e sia di individuazione; possono aggiungersi funzioni ulteriori, quali quelle di garanzia e di qualità, proprie della funzione attrattiva del marchio, il quale, proprio per tali enunciati profili, viene ad essere qualificato anche come un « collettore di clientela »<sup>3</sup>. Quest'ultima caratteristica è forse, più che una funzione, lo scopo stesso che il marchio persegue nell'ambito di un sistema incentrato sull'economia di mercato, rappresentato dall'obiettivo di promuovere e quanto più incentivare la vendita del prodotto o del servizio offerto.

Le suddescritte connotazioni generali del marchio sono collegate e condizionate dal profilo di esclusività, vale a dire il diritto del titolare di poter usare egli soltanto quel particolare segno, di tal modo che se non si attribuisse tale caratteristica al marchio, chiunque potrebbe utilizzarlo nella propria attività di impresa e questo più che uno strumento di distinzione, diventerebbe un mezzo di confusione per il pubblico. Si parla, per-

<sup>2</sup> VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, 132.

<sup>3</sup> Espressione usata da GHIRON M., *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1915, 150.

tanto, di *ius prohibendi* o di *ius excludendi alios*, come insieme di posizioni giuridiche che consentono al titolare del marchio registrato di inibire ai terzi ogni utilizzo non autorizzato del segno e che riflettono un diritto assoluto proprio del loro titolare opponibile *erga omnes*.

Proprio per il suo tipico carattere assoluto, il diritto del titolare del marchio è stato dalla dottrina maggioritaria ricompreso nella categoria dei diritti reali, inteso come un diritto di proprietà su beni immateriali<sup>4</sup>. La natura dominicale è stata però in parte criticata dal Franceschelli che ha contestato l'applicazione dello schema della proprietà anche per il titolare del diritto del marchio, preferendo la qualificazione propria della struttura monopolistica, da intendersi, ovviamente, non in senso assoluto atteso che il marchio è strettamente legato alle classi di prodotti o servizi per le quali è stato registrato che influiscono sulle facoltà esclusive del titolare e ne limitano le azioni<sup>5</sup>.

Pur non negando che in tale opinione vi possa essere un aspetto di verità, non può, però, fondatamente disconoscersi il carattere assoluto dei diritti di disposizione concessi dall'ordinamento al titolare del segno registrato, il quale ha un diritto esclusivo su un'idea, rappresentata da una parola, da una figura o da un emblema, del tutto distinto e separato dal diritto sull'oggetto su cui il marchio è materialmente impresso<sup>6</sup>.

Naturalmente, l'idea che sta alla base del segno distintivo selezionata dal suo titolare è tratta dal patrimonio culturale collettivo ed è definibile come *res communis omnium*, in quanto la sua estrinsecazione è data da una parola (per lo più di senso compiuto) o dalla riproduzione di una forma di un qualche oggetto già presente nel mondo esteriore. Ed è altrettanto evidente che appartenendo la parola o la riproduzione della forma di un oggetto alla comune esperienza e conoscenza, chiunque potrà utilizzarle, purché l'impiego che ne venga fatto non arrechi disturbo alla capacità di catalizzare ed attrarre l'attenzione della clientela stimolata dal ti-

<sup>4</sup> L'assimilazione del diritto del titolare del marchio al diritto di proprietà si deve a LA LUMIA I., *Trattato di diritto commerciale*, Milano-Messina, 1940, I, 150, poi ripresa da FERRARA F. Jr., *Teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1948, 153 ed anche da ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 33 ed anche 309 e 318.

<sup>5</sup> FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, Milano, 1988, 243. Sostiene tale autore che « lo schema della proprietà non spiega quello che è l'effetto più caratteristico e forte del diritto di marchio, effetto che consiste in ciò che colui che acquista un prodotto marcato e diventa così proprietario dell'oggetto e del segno materiale che lo fregia, non può fare del segno che trova sul prodotto quello che potrebbe se il diritto di marchio non ci fosse, e cioè copiarlo, riprodurlo per moltiplicazione e usarlo a distinguere uno o tutta una serie di prodotti simili ch'egli fabbrichi o faccia fabbricare per venderli sul mercato ».

Conferma l'adesione alla visione mono-

polistica GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, 126, secondo il quale il titolare dei diritti sul segno distintivo avrebbe un monopolio « a costo zero ». Precisa tale autore che « il monopolio del segno usato in funzione distintiva non comporta alcuna esclusiva di attività industriale o commerciale, bensì, solo, appunto, dell'uso di uno strumento di distinzione: finalità, questa, intimamente pro-concorrenziale ».

<sup>6</sup> Non può pertanto ritenersi condivisibile quanto ha sostenuto CARNELUTTI F., in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, 345, secondo cui « il bene che col diritto al marchio l'ordine giuridico garantisce non è il mezzo di identificazione, ma l'oggetto identificato ». Secondo tale autore, « il marchio, come il nome, sono una specie di barriera elevata intorno all'autore o all'azienda per impedire che altri invada, in una data forma, il loro campo di attività; ma chi dirà che, stabilendo l'inviolabilità di un confine, l'ordine giuridico tuteli il confine e non il fondo che ne è circoscritto? ».

tolare del marchio registrato, sviandola. Infatti, la legge non tutela il godimento esclusivo in sé dell'idea contenuta nel marchio vietandone l'uso a tutti gli altri soggetti, ma solamente tale godimento in quanto questo sia capace di influire sulla clientela<sup>7</sup>.

La tutela dei diritti esclusivi attribuiti al titolare del marchio deve, quindi, essenzialmente e necessariamente essere ricondotta nel solco della tutela contro un possibile sviamento della clientela, già acquista od anche solamente potenziale, che un terzo potrebbe attuare attraverso l'utilizzazione della parola o dell'emblema che costituiscono l'oggetto del segno. Ne consegue che la tutela del marchio non può ritenersi limitata alla semplice protezione del segno identificatore, ma si proietta finalisticamente verso l'utilizzo di esso come mezzo di usurpazione della clientela, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui viene impiegato da coloro che non sono i titolari. Ciò che è decisivo, dunque, non è tanto l'appropriazione in sé dell'elemento denominativo o figurativo che costituisce l'essenza del segno, ma principalmente gli effetti che l'impiego di tale elemento da parte di soggetti diversi dal titolare del marchio, producono nell'attività economica e nei rapporti con la clientela<sup>8</sup>.

Secondo questa più allargata e penetrante concezione della tutela e della funzione del marchio, l'atto di apporre materialmente il segno distintivo su di un oggetto inevitabilmente acquista una valenza giuridica secondaria, in quanto occorre pur sempre valutare principalmente le conseguenze economiche prodotte in capo al titolare del segno derivanti da tale atto, vale a dire i riflessi che una siffatta condotta genera sulla sua clientela.

Infine, l'esigenza di dare preminenza alla effettiva e materiale apposizione del segno sul prodotto e considerare solo tale atto come produttivo di effetti distintivi non sembra avvertirsi in presenza di offerta di servizi innovativi di natura immateriale, propri della società dell'informazione, i quali non sono peraltro sempre, riguardo la provenienza, immediatamente identificabili dal pubblico<sup>9</sup>.

### 3. RAPPORTI TRA LA TUTELA CONCORRENZIALE E LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI TIPICI.

Sulla base della mancata apposizione del marchio sul prodotto o sulla omessa identificazione del servizio, il Tribunale ha ritenuto che la fatti-

<sup>7</sup> In tal senso, AULETTA G.G.-MANGINI V., *Marchio, Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna, 1977, 71.

<sup>8</sup> Efficacemente sostengono AULETTA G.G.-MANGINI V., *Marchio, Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna, 1977, 71 che « quando si parla di diritto al marchio, coll'espressione « marchio non si indica il bene oggetto del diritto, ma l'atto (uso esclusivo del marchio), permesso al titolare del diritto e vietato a tutti gli altri ».

<sup>9</sup> Oltretutto, sono sempre più ampi i settori produttivi in cui si assiste ad una smaterializzazione dell'attività economica, in cui l'offerta di servizi viene presentata al pubblico attraverso sistemi di comunicazione a distanza o attraverso canali telematici ed in cui i servizi stessi hanno ad oggetto l'erogazione di informazioni, sulle quali è difficile poter effettivamente apporre segni distintivi che attestino la provenienza della fonte.



specie in esame non potesse essere qualificata come ipotesi di contraffazione del marchio sanzionata dalla legge speciale (r.d. 929/1942) e neppure ricondotta nell'alveo degli atti di concorrenza sleale sanzionati dal n. 1 dell'art. 2598 cod. civ., ma che, invece, configurasse un caso di concorrenza sleale di cui al n. 3 del menzionato art. 2598 cod. civ..

Il Tribunale, quindi, ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le due azioni, quella di concorrenza sleale (art. 2598 n. 1 cod. civ.) e quella prevista dalla legislazione speciale in tema di marchi contro l'altrui contraffazione (r.d. 929/1942), siano distinte e cumulabili, avendo natura, oggetto e presupposti diversi. Al riguardo, va ricordato che si è ritenuto in giurisprudenza che l'azione di violazione del marchio mediante usurpazione e contraffazione sarebbe un'azione di rivendica di carattere reale, posta a presidio del diritto dell'uso esclusivo del segno distintivo, e cioè a difesa del diritto assoluto sul bene immateriale, mentre l'azione di concorrenza sleale avrebbe carattere personale e tenderebbe a reprimere gli atti di scorrettezza professionale idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente e a danneggiare l'impresa altrui, realizzando per tale via anche l'interesse dei consumatori e del pubblico in genere ad una scelta libera e consapevole dei prodotti posti sul mercato<sup>10</sup>.

Si è ulteriormente precisato, sempre secondo questa impostazione, che il diritto al marchio implicherebbe, ai sensi dell'art. 2569 cod. civ. e degli artt. 1, 13 e 14 del r.d. 929/1942, il divieto di uso di quel segno distintivo da parte di chiunque non sia il titolare del relativo diritto, indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, che rileva, invece, sotto il profilo della concorrenza sleale nella forma prevista dal n. 1 dell'art. 2598 cod. civ., essendone uno degli elementi costitutivi<sup>11</sup>.

L'esposto orientamento è stato fortemente criticato da una parte della dottrina e da altro settore della giurisprudenza e sia l'una che l'altro sostengono che le due azioni di tutela si assorbirebbero ed integrerebbero tra loro o sul piano della fattispecie di responsabilità oppure su quello del regime sanzionatorio applicabile; non si integrerebbero, invece, al solo ed unico scopo di conseguire una doppia qualificazione di illiceità che non avrebbe nessun effetto se non solo nominalistico<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Principio giurisprudenziale risalente a Cass. 18 aprile 1957 n. 1350, in *Riv. Dir. Ind.*, 1959, II, 257 poi affermato più volte dalla Suprema Corte: tra tutte, Cass. 1 marzo 1986 n. 1310, in *Foro It.*, 1986, I, 914.

<sup>11</sup> Così Cass. 22 febbraio 1986 n. 1080, in *Foro It.*, 1986, I, 3064.

Anche parte della dottrina ha aderito alla teoria del cumulo delle due azioni stante la loro ontologica diversità. Ritiene, invero, CALVOSA L., *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: rapporti*, in *Foro It.*, 1986, I, 3065, che « da un preciso dato normativo, e cioè dalla circostanza che la legge, nel sanzionare gli atti di concorrenza sleale, mantiene comunque «ferme le disposizioni che concernono i segni

distintivi: norma, questa, che si ritiene di poter interpretare nel senso che la tutela contro la concorrenza sleale venga ad aggiungersi a quella prevista per i segni distintivi, e non già intervenga solo in mancanza della stessa, e cioè in via meramente sussidiaria o suppletiva ». Nello stesso senso, SCIRÈ F., *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, Milano, 1989, 47.

<sup>12</sup> Così Trib. Milano, 8 marzo 1979, in *GADI*, 1979, 388; Trib. Milano, 24 settembre 1979, in *GADI*, 1979, 694; Trib. Roma, 4 febbraio 1982, in *GADI*, 1982, 338; Trib. Roma, 12 febbraio 1986, in *GADI*, 1986, 387.

GHIDINI G., *Della concorrenza sleale artt. 2598-2601*, in *Commentario al Codice Civile*, Milano, 1991, vede una differenza

Nello specifico, secondo questa costruzione, la disciplina della concorrenza sleale assumerebbe una funzione integratrice rispetto alla tutela dei diritti soggettivi riconosciuta dalla tutela sui segni distintivi. Vi sarebbe, pertanto, un rapporto di complementarietà fra le due azioni nel senso che, mentre la legge speciale tutela il marchio nei limiti della sua funzione distintiva giuridicamente protetta, le norme sulla concorrenza sleale considerano i marchi come mezzi mediante i quali possono essere posti in essere atti di concorrenza sleale. In questa ottica, l'azione di contraffazione, sarebbe esperibile soltanto nelle ipotesi in cui il marchio altrui venisse impiegato per contraddistinguere prodotti di medesimo o affine settore merceologico, mentre, l'azione per reprimere la concorrenza sleale, oltre che posta a tutela dei marchi di fatto, potrebbe essere esercitata nei casi di utilizzazione del marchio altrui in funzione non distintiva per prodotti concorrenti<sup>13</sup>.

Ma altra dottrina si contrappone in modo ancora più netto alla tesi del cumulo delle due azioni, ed è dell'avviso invece che il diritto al marchio registrato ed il diritto alla leale concorrenza avrebbero uguale contenuto e costituirebbero perciò un solo diritto, come unica sarebbe l'azione posta a difesa del diritto, se pure identificata con due nomi diversi (azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale)<sup>14</sup>. Ciò che, secondo quest'ultima posizione rileva, è che sia mediante la tutela del diritto al marchio registrato e sia mediante il divieto degli atti di concorrenza sleale, si mira a garantire l'interesse della clientela, per cui cadono, di fatto, quelle differenziazioni — per lo più create dalla giurisprudenza — che vedono l'azione di contraffazione come un'azione a carattere reale e quella di concorrenza sleale come azione a carattere personale.

Il Tribunale, con la decisione in commento, si è limitato ad osservare che nella fattispecie esaminata la denominazione protetta utilizzata dalla resistente non fosse impiegata in funzione distintiva perché non materialmente ed effettivamente apposta su di un prodotto e fosse, altresì, priva di quel carattere identificatore di un servizio, omettendo di pronunciarsi sulla portata delle azioni a tutela della concorrenza (art. 2598 n. 1 cod. civ.) ed a tutela dei segni distintivi (r.d. 929/1942), nonché, sul rapporto esistente tra tali enunciate azioni.

#### 4. SULLA FUNZIONE PUBBLICITARIA DELLE DENOMINAZIONI INSERITE NEI META TAGS.

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza in esame, ha ritenuto che la denominazione protetta inserita come *meta tag* all'interno dei codici di

---

solo « applicativa » fra le due azioni: « verificata l'affinità dei prodotti, la confondibilità con un marchio registrato fa senz'altro scattare la tutela della legge speciale. La tutela, invece, ex art. 2598 n. 1 cod. civ. postula una ulteriore e più approfondita ricognizione del cosiddetto contesto commerciale in cui si situa l'offerta del prodotto recante un certo segno distintivo: e le cui modalità potrebbero essere tali — ad esempio, in ragione di una certa differenza di fascia di prezzo, di canali distri-

butivi, di ulteriori diversificati elementi formali nella presentazione del prodotto, di un diverso grado e/o tipo di specializzazione della clientela — da elidere in concreto il rischio di confusioni ».

<sup>13</sup> In tal senso, AGHINA G., *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971, 67.

<sup>14</sup> AULETTA G.G.-MANGINI V., *Marchio, Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna, 1977, 115.

programmazione delle pagine *web* non avesse una funzione pubblicitaria, facoltà di utilizzo garantita esclusivamente al titolare del marchio ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del r.d. 929/1942. Osserva il Tribunale che « se non può dubitarsi che il sito *web* di un'azienda possa ritenersi quale messaggio pubblicitario rivolto al pubblico, tuttavia la presenza del *meta tag* in questione non incide in maniera diretta sulla correttezza del messaggio promozionale stesso e né varrebbe assimilare la situazione in esame ad una forma di pubblicità occulta, posto che occulto — nel senso di non palese all'utente — nel caso di specie è solo il meccanismo tecnico della modalità di ricerca ».

Si tratta ora di verificare, partendo dalla stringatissima motivazione offerta dal Tribunale di Milano, se, effettivamente, la funzione svolta da una denominazione utilizzata come *meta tag* possa o meno fondatamente essere equiparata a quella propria di un messaggio promozionale o pubblicitario e, in caso affermativo, se il siffatto impiego di tale denominazione possa incidere sul giudizio circa la liceità di tale comunicazione. Per affrontare tale questione, occorre necessariamente partire dalla disciplina positiva in materia di pubblicità. È stato osservato come la normativa in materia di pubblicità si presenti ormai come un sistema complesso di disposizioni, provenienti da fonti diverse, sovranazionali e nazionali, generali e settoriali. Tale complessità di disciplina si spiega con le particolari finalità delle disposizioni che regolano la pubblicità, finalità attinenti a due esigenze fondamentali, che tra loro si integrano ed interagiscono: la competizione economica e l'interesse pubblico<sup>15</sup>.

Il concetto di pubblicità e di messaggio pubblicitario si è costantemente evoluto, aiutato dallo sviluppo delle tecniche di marketing e dalla nascita di nuovi mezzi di comunicazione, giungendo così a ricomprendere, nel termine di pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale e professionale, diretto alla promozione della domanda di beni o servizi<sup>16</sup>.

Tale visione la si ritrova nella formulazione delle norme preliminari e generali (lett. e) del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria laddove « *il termine pubblicità comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati* »<sup>17</sup>.

Il primo vero dato normativo è tuttavia ricavabile dalla definizione contenuta nell'art. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 74/1992 che stabilisce che è pubblicità « *qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale* ». La formulazione adottata dal legislatore è dunque assai ampia ed allargata fino a ricomprendere ogni forma di comunicazione che si ponga come supporto intenzionale ed interessato ad un'attività economica.

Né la Direttiva Comunitaria n. 2000/31 CE dell'8 giugno 2000, meglio conosciuta come Direttiva sul commercio elettronico, modifica l'orienta-

<sup>15</sup> SAYA F., *Presentazione del Codice della Pubblicità*, (a cura di) Ghidini G.-Ciampi N., Milano, 1993, VI.

<sup>16</sup> In tal senso, UNNIA F., *La pubblicità clandestina*, Milano, 1997, 73.

<sup>17</sup> XXIII edizione, in vigore dall'1 giugno 1996. Il Codice di autodisciplina pub-

blicitaria è una forma di autoregolamentazione settoriale della pubblicità. Si tratta, in particolare, di un complesso di norme comportamentali emanato da un certo numero di soggetti, appartenenti ad una o più categorie professionali abitualmente in rapporti operativi tra loro.

mento del legislatore italiano in materia di pubblicità: all'art. 2, lett. f), infatti, si qualificano come comunicazioni commerciali « *tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione* ».

Sulla scorta di tali dati, possiamo sicuramente affermare che ogni pratica comunicazionale con valenza promozionale, anche indiretta, sia una forma di pubblicità. Nell'ambiente Internet, i *meta tags* svolgono una efficace funzione comunicativa atteso che, essi proprio perché vengono ricercati dai motori di ricerca, offrono all'utente il collegamento con le pagine *web* che hanno attinenza con la richiesta informativa inoltrata. Proprio, dunque, per le loro caratteristiche tecniche, i *meta tags* sono in grado di orientare sia le procedure di ricerca di informazioni attivate dagli utenti della rete che, soprattutto, le scelte commerciali di costoro.

In base a tali rilievi, non può escludersi che le denominazioni inserite all'interno di *meta tags*, abbiano una funzione di richiamo che si esplica inizialmente in modo diretto verso i motori di ricerca e, successivamente, in via indiretta, nei confronti dell'utente della rete: i termini inseriti all'interno di *meta tags*, pertanto, per la loro forza attrattiva rivolta ai motori di ricerca, che si propaga poi indirettamente anche all'utente che fruisce dei risultati informativi offerti dal software, svolgono una funzione promozionale e pubblicitaria, purché, naturalmente, essi siano riferibili ad un operatore economico.

Si tratterebbe di una nuova forma di comunicazione qualificabile come pubblicità atipica che si potrebbe inserire nell'ampia categoria che racchiude in sé le sponsorizzazioni in genere che vanno dal *product placement* alle telepromozioni, tutte caratterizzate dal problema della riconoscibilità della loro natura pubblicitaria.

Contro tale conclusione non vale l'obiezione secondo cui l'utente di Internet, destinatario del messaggio promozionale presentato dal motore di ricerca per effetto del *meta tag*, non si accorgerebbe dell'articolazione e della procedura che c'è dietro il risultato informativo offerto; infatti, il meccanismo con cui operano i *meta tags* è immediatamente percepibile dai software che governano gli elaboratori elettronici, ma, nello stesso tempo, non è del tutto sconosciuto all'utente di Internet. Le denominazioni scelte dal titolare della pagina *web* e contenute all'interno dei *meta tags*, invero, non sono proprio invisibili per l'utente della rete, il quale, ha pur sempre la possibilità di verificare, per ogni pagina *web*, quali siano i termini che il motore di ricerca va a reperire. Si tratta, in effetti, di una funzione presente in pressoché tutti i software di ricerca che consente di visualizzare l'intero complesso dei comandi di programmazione informatica grazie ai quali è possibile ottenere l'esistenza di una pagina *web* e tra essi, si può agevolmente riscontrare la stringa di programmazione riferita ai *meta tags* e verificarne il contenuto, cioè l'insieme delle denominazioni che sono state impiegate<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Ad esempio, riguardo al *browser* più diffuso, l'*Internet Explorer*, la funzio-

ne di cui trattasi può essere attivata grazie al comando « Visualizza HTML ».

Pertanto, i *meta tags* non sono proprio invisibili all'utente, ma, *rectius*, non immediatamente visibili a costui; tuttavia, questa incompleta percezione non consente di riferirsi a tale forma comunicazionale in termini di pubblicità ingannevole, atteso che il meccanismo di funzionamento e comunicazione dei *meta tags* non sembra porsi in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 74/1992 che stabiliscono che la pubblicità debba essere palese, veritiera e corretta e chiaramente riconoscibile come tale e che appaiono riferite per lo più a quelle forme di pubblicità cosiddetta redazionale o di *product placement*.

Né, oltretutto, la suindicata disposizione normativa che prevede che la pubblicità debba essere « chiaramente » riconoscibile come tale può ritenersi insuperabile; infatti, se è pur vero che nel caso dei *meta tags*, come detto, il messaggio non è immediatamente percepibile dall'utente-consumatore, esso, tuttavia, è pur sempre da quest'ultimo accertabile mediante una semplice operazione già prevista nel fascio delle funzionalità del software impiegato. Ed a completamento di tale visione che porta ad escludere il carattere di illiceità di una siffatta modalità di comunicazione, deve comunque osservarsi che il concetto di nascosto, nello spirito della legge, è associato unicamente all'idea di ingannevolezza che non sembra essere presente nelle funzionalità dei *meta tags*<sup>19</sup>.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la denominazione protetta come marchio inserita all'interno dei *meta tags*, oltre a svolgere una funzione distintiva, sicuramente esercita anche una funzione pubblicitaria e, pertanto, il suo impiego costituirebbe una facoltà esclusiva concessa al titolare del segno.

PIEREMILIO SAMMARCO

<sup>19</sup> L'ingannevolezza in senso tecnico del messaggio pubblicitario è il profilo che riguarda messaggi non percepibili come tali e dunque configurabili come una normale informazione, non programmati come tali e confondibili con una comunicazione disinteressata e come tale più incisiva e credibile. La tutela del consumatore contro la pubblicità occulta è ispirata all'esigenza di segnalare immediatamente ai destinatari di un messaggio la natura promozionale dello stesso, consentendogli di attivare i naturali meccanismi di difesa e

reazione. Nello stesso senso FUSI M.-TESTA P.-COTTAFANI P., *La pubblicità ingannevole*, Milano, 1993, 95, secondo cui è « *risaputo che qualsiasi azione persuasiva urta contro la struttura della personalità del ricevente, dando così luogo ad una reazione automatica in chiave critica, mentre quella che non si presenti o non sia riconoscibile come tale o addirittura non sia percepibile a livello sensoriale determina una resistenza assai minore o addirittura nessuna reazione, ed è quindi maggiormente insidiosa* ».