



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Marketing e Comunicazione

Tesi di Laurea

**Internet e web marketing:
casi di concorrenza sleale e violazioni del marchio**

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Alessandra Zanardo

Laureanda

Veronica Munarin

Matricola 883026

Anno Accademico

2020 / 2021

PREMESSA	4
CAPITOLO 1 - MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE.....	6
1. CENNI SULLA CONCORRENZA SLEALE: I PRESUPPOSTI DELL'ILLECITO	6
2. IL MARCHIO D'IMPRESA	9
2.1 <i>Le funzioni del marchio</i>	9
3. LE FONTI DEL DIRITTO D'ESCLUSIVA	11
3.1 <i>Diritto nazionale</i>	11
3.2 <i>Diritto dell'unione europea</i>	12
3.3 <i>Diritto internazionale</i>	13
4. IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI E IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ.....	13
5. IL WORLD WIDE WEB.....	15
6. ILLECITI CONCORRENZIALI ONLINE.....	16
CAPITOLO 2 - DOMAIN GRABBING.....	18
1. IL DOMAIN NAME SYSTEM: DESCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA SUA CAPACITÀ DISTINTIVA	18
2. DOMAIN NAMES: TIPOLOGIE DI ILLECITI.....	24
2.1 <i>Cybersquatting (o Domain Grabbing)</i>	24
2.1.1 Il caso Mondadori.....	25
2.2 <i>Typosquatting</i>	27
2.2.1 Il caso Sephora	29
2.2.2 Il caso Reuters	29
2.3 <i>Punycod</i> e.....	30
2.3.1 Il caso Ikea.....	31
3. LINKING, FRAMING E ATTIVITÀ CONFUSORIE	32
4. LA TUTELA GIURIDICA DEI NOMI A DOMINIO	34
4.1 <i>Il ruolo dell'I.C.A.N.N. e la riassegnazione dei nomi a dominio</i>	34
4.2 <i>Il Codice della proprietà industriale</i>	37
4.3 <i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>	40
CAPITOLO 3 – SEO: META-TAG E ADWORDS	41
1. L'OTTIMIZZAZIONE SUI MOTORI DI RICERCA	41
2. L'UTILIZZO DI META TAG.....	43
2.1 <i>Il caso Genertel</i>	44
2.2 <i>Il meta tagging come forma di pubblicità occulta</i>	46
3. IL «KEYWORD ADVERTISING»	47

3.1 <i>Il Caso Google e Google France</i>	49
3.2 <i>Il caso Interflora</i>	51
3.3 <i>I ragionamenti delle Corti di Giustizia</i>	51
3.3.1 <i>Doppia identità</i>	52
3.3.2 <i>Rischio di confusione: parola chiave simile o identica al marchio per prodotti o servizi simili o identici</i>	56
3.3.3 <i>Utilizzo di parola chiave corrispondente al marchio che gode di rinomanza</i>	57
3.4 <i>La responsabilità dei prestatori dei servizi internet. Il caso l'Oréal contro eBay</i>	59
CAPITOLO 4 - SOCIAL NETWORK: DIRITTO DEL MARCHIO E ILLECITI CONCORRENZIALI	63
1. CONTRAFFAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	64
1.1 <i>Il caso Syemme v. Syprem</i>	67
2. LA DENIGRAZIONE COMMERCIALE E APPROPRIAZIONE DI PREGI MEDIANTE ACCOUNT DI SOCIAL NETWORK	69
3. LE AZIONI DI TUTELA DA PARTE DI FACEBOOK	71
4. LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA TRAMITE SOCIAL NETWORK: L'INFLUENCER MARKETING 73	
4.1 <i>Il Caso Alitalia e Aeffe S.p.a.</i>	75
4.2 <i>Il Caso Peugeot e Newtopia</i>	76
4.3 <i>Il product placement</i>	77
4.4 <i>Gli organi di tutela: la Digital Chart</i>	78
4.5 <i>L'utilizzo illecito di un marchio altrui da parte di un influencer. Il caso Ferrari</i>	80
4.6 <i>Il ruolo degli hashtag</i>	83
CONCLUSIONI	86
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:	89

PREMESSA

Con la continua crescita della presenza di internet nelle nostre vite, anche le attività commerciali si sono sempre più spostate nel mondo virtuale.

Per le aziende è diventato un imperativo lo sviluppo di una presenza online per il proprio marchio sia per la vendita dei propri prodotti, che per attività pubblicitarie e di marketing. Tuttavia, internet, nonostante sia un mezzo estremamente potente per chi vuole raggiungere il maggior numero di persone possibile a costi ridotti, costituisce terreno fertile per illeciti di tipo concorrenziale e violazioni del marchio, non interamente regolamentati nel nostro ordinamento.

Nella seguente trattazione si intende analizzare le principali tipologie di comportamenti che hanno luogo online aventi ad oggetto violazioni di marchi registrati e che costituiscono concorrenza sleale.

Dopo una breve introduzione sulla concorrenza sleale e il marchio d'impresa, come questi sono regolamentati nel nostro ordinamento e quali sono i principi alla base della loro regolamentazione, ciascun capitolo sarà dedicato alla trattazione degli illeciti più frequenti, supportata dalla presentazione di alcuni casi esemplificativi.

Nel primo capitolo si tratterà degli illeciti che hanno ad oggetto i nomi a dominio e la loro natura di segni distintivi. La fattispecie del domain grabbing (o cybersquatting), in particolare, ha ad oggetto la registrazione di un nome a dominio coincidente con un marchio registrato. Questo può avvenire in vari modi ed è per questo che si tratteranno anche sfumature del cybersquatting, come il typosquatting e il punycode, ma soprattutto quali strumenti, giudiziari ed extragiudiziari, vengono messi a disposizione dal sistema ai fini della risoluzione di questa tipologia di controversie.

Il nome a dominio costituisce, potremmo dire, l'indirizzo virtuale di un'impresa, ma per attrarre un alto numero di visitatori ed essere visibile è necessario operare anche sulle cosiddette keyword, cioè le parole chiave.

Nell'ambito dell'indicizzazione nei motori di ricerca, dunque, sarà brevemente trattato nel secondo capitolo l'utilizzo di un marchio altrui come meta tag così da poter migliorare la posizione di un sito nei motori di ricerca, quindi, la trattazione si concentrerà sul keyword advertising.

Google, infatti, mette a disposizione delle imprese sistemi pay-per-click, quale Google Adwords, per permettere alle aziende di migliorare la propria posizione nella serp (la

pagina dei risultati nel motore di ricerca). L'indicizzazione si basa anche sulle parole chiave ed è per questo che inserendo tra di esse un marchio molto ricercato aumentano le possibilità che gli utenti visualizzino il proprio sito.

Infine, nell'ultimo capitolo ci si soffermerà su uno strumento che rappresenta per certi versi un emblema delle attività degli utenti nel web: i social network.

Facebook, Instagram, Twitter, sono piattaforme nelle quali gli utenti spendono la maggior parte del loro tempo e per questo motivo sono anch'esse sempre più utilizzate dalle imprese per intercettare potenziali consumatori. Si parlerà dunque della contraffazione attraverso i social network e di come in essi vengano perpetrati illeciti di tipo concorrenziale.

Ci si soffermerà, infine, su una forma di product placement tipica di queste piattaforme, ovvero l'influencer marketing e si porterà come esempio il caso di Alitalia e Alberta Ferretti, che ha posto le basi per una maggiore regolamentazione di tale forma pubblicitaria.

CAPITOLO 1 - MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE

SOMMARIO: 1.1. Cenni sulla concorrenza sleale: i presupposti dell'illecito – 1.2. Il marchio d'impresa – 1.2.1. Le funzioni del marchio – 1.3. Le fonti del diritto d'esclusiva – 1.3.1. Diritto nazionale – 1.3.2. Diritto dell'unione europea – 1.3.3. Diritto internazionale – 1.4. Il principio di unitarietà dei segni distintivi e il principio di territorialità – 1.5. Il World Wide Web – 1.6. Illeciti concorrenziali online.

1. CENNI SULLA CONCORRENZA SLEALE: I PRESUPPOSTI DELL'ILLECITO

In materia di concorrenza sleale, la normativa di riferimento è l'articolo 2598 del codice civile, nel quale si stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Le condizioni di applicabilità della disciplina prevedono che i soggetti siano imprenditori e che tra di essi sussista un rapporto di concorrenza. Per “rapporto di concorrenza” ci si riferisce alla circostanza per cui i soggetti offrono nello stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare i medesimi bisogni. Lo stesso mercato è riconducibile ad una comunanza di clientela indispensabile affinché si configuri l'illecito di concorrenza sleale regolamentato dall'art. 2598 cc.

Se, nel mondo virtuale, non è difficile stabilire sotto il profilo merceologico quando i prodotti o servizi offerti sono identici, diventa invece difficile delineare l'estensione territoriale del mercato di riferimento, in quanto data la vastità di internet esso sarebbe

potenzialmente riconducibile al mondo intero, non esistendo delle attività definibili come “locali”.

Con il diffondersi dell'utilizzo del web nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, si rende necessaria un'estensione della tutela del marchio, in quanto si configurano nuove fattispecie di illecito non ancora tipizzate.

Un requisito indispensabile affinché si configuri l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c., è l'imprenditorialità e la sussistenza di un rapporto di concorrenza; tuttavia, nella nuova era digitale accade che qualcuno gestisca un'attività in rete rendendo fruibili agli utenti dei contenuti gratuitamente e che il guadagno provenga dalle cosiddette sponsorizzazioni, ovvero dalla vendita di spazi pubblicitari. Sono dunque anch'essi imprenditori? Ai sensi dell'art. 2082 c.c. si può affermare che lo siano in quanto svolgono un'attività volta allo scambio di beni e servizi.

Data la continua evoluzione della situazione nel web e il configurarsi di nuove fattispecie di illeciti, non ogni casistica può rientrare nella clausola generale riguardante le fattispecie non tipizzate.

Le fattispecie non tipizzate sono di norma regolamentate dall'art.2598 n.3 c.c., tuttavia nell'ambito degli atti di concorrenza che hanno luogo online si possono riscontrare illeciti che integrano, almeno in senso lato, l'art. 2598 n.1 e 2, di cui sarà oggetto la presente trattazione.

Esaminando nel dettaglio l'articolo 2598, rileviamo che nel primo comma si fa riferimento alle fattispecie confusorie, il cui intento è quello di trarre in inganno il consumatore sull'origine dei prodotti utilizzando nomi o segni distintivi altrui.

Per tale ragione, quando si parla di concorrenza confusoria, questa viene normalmente associata alla contraffazione del marchio la cui tutela è prevista nel codice della proprietà industriale, nello specifico all'art. 20 c.p.i. che sancisce la possibilità di vietare a terzi l'utilizzo di un marchio uguale o simile al proprio per prodotti identici o simili riservando a sé stessi il suo uso esclusivo.

I nomi o segni distintivi ai quali si fa riferimento nell'articolo consistono in qualsiasi elemento idoneo ad individuare un prodotto e distinguerlo dagli altri analoghi provenienti da un diverso imprenditore, così che non vi sia confusione sull'origine dei prodotti. Attraverso detti segni viene comunemente perpetrato l'illecito confusorio, poiché il loro fine primario è quello di identificare, agli occhi dei consumatori, l'attività dell'imprenditore e distinguerla dalle altre. La capacità distintiva è un elemento fondamentale affinché i segni siano considerati validi.

I segni distintivi principali di un'impresa sono il marchio, la ditta e l'insegna. Vediamo ora brevemente quali sono le differenze tra i segni per poter meglio comprendere come si inserisce nel contesto normativo il nome a dominio.

La ditta è un segno di tipo denominativo, disciplinata dagli artt. 2563 e ss. c.c. Essa è volta a identificare l'imprenditore e può essere variamente formata posto che in essa siano contenuti "almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore", come recita l'art. sopra citato del Codice civile. È ammessa tuttavia la registrazione della ditta "irregolare", così definita perché non contenente né il cognome né la sigla dell'imprenditore, ma nonostante sia di pura fantasia le viene ugualmente riconosciuta tutela¹.

L'insegna, invece, nonostante goda ugualmente di tutela in quanto segno distintivo, è disciplinata dal solo art. 2568 c.c., che rimanda a parte delle norme che disciplinano la ditta, e si differenzia dalla ditta e dal marchio d'impresa poiché permette di individuare il luogo fisico nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore.

Infine, il marchio, che viene disciplinato dagli artt. 2569 e seguenti c.c. e, soprattutto, dal codice della proprietà industriale. Esistono varie tipologie di marchi e con diverse funzioni, che si possono ricondurre a quella principale di distinguere i prodotti e servizi per i quali è stato registrato.

La tutela ai sensi dell'art. 2598 cc. è prevista per ogni tipo di segno, pertanto la legge tutela anche altrove la ditta, l'insegna e il marchio registrato. La ditta e l'insegna rientrano infatti tra "gli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato", che viene espressamente tutelato nel codice della proprietà industriale.

Spesso, nella prassi, il marchio coincide con la ditta e il legislatore all'art. 22 c.p.i., codificando il principio di unitarietà dei segni distintivi, stabilisce che è vietata "l'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio [...]"². In tale articolo viene anche introdotto il nome a dominio che è

¹ Cfr. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2018, VIII

² Art. 22 c.p.i.

chiaramente identificato come segno distintivo dell'impresa, che in quanto descrittivo dell'attività d'impresa è soggetto a concorrenza sleale confusoria. Esso costituisce il luogo digitale nel quale sono commercializzati i prodotti e servizi dell'imprenditore.

2. IL MARCHIO D'IMPRESA

Il marchio viene considerato il segno distintivo più rilevante, ed è essenziale per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in quanto identifica e distingue i prodotti e servizi di un imprenditore da quelli dei concorrenti; proprio per questa ragione è sottoposto a particolare disciplina secondo il codice della proprietà industriale.

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.³

Il marchio deve essere dotato di tre caratteristiche fondamentali: novità, liceità e capacità distintiva, disciplinate rispettivamente dagli artt. 12, 13, 14 del c.p.i.

Nel mondo reale così come nel mondo virtuale, il marchio è spesso soggetto ad un utilizzo scorretto da parte dei concorrenti, il che potrebbe comportare una sua diluizione o svilimento, specialmente nel web, una realtà in continua evoluzione. Sul punto si tornerà nel prosieguo del lavoro.

2.1 Le funzioni del marchio

Analizzando i requisiti necessari per la registrazione del marchio è possibile comprendere quale sia la sua funzione principale: la funzione distintiva.⁴

Come già detto precedentemente in questo capitolo, infatti, il marchio ha la principale funzione di identificare e distinguere i prodotti e servizi di un imprenditore da quelli dei concorrenti. “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni [...] atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

³ Cfr. sito del Ministero dello sviluppo economico, “Marchi” (<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi>)

⁴ Cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, 2015, 45 ss.

[...]”⁵, e ancora in base all’art. 2569 Codice civile si parla di “marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi”.

È implicito, dunque, che la normativa opera solamente nel momento in cui l’adozione di un marchio registrato possa creare un rischio di confusione per il pubblico e venga meno la sua natura distintiva. Alla base di questo ritroviamo la volontà di garantire il corretto funzionamento del mercato in cui il consumatore deve operare scelte consapevoli. Un’altra funzione giuridicamente tutelata del marchio è quella di attrarre la clientela: a questo proposito, infatti, gli si riconosce una importante funzione pubblicitaria e di garanzia qualitativa, in quanto il consumatore è portato ad associare determinate caratteristiche ad un marchio di cui abbia fatto esperienza.

È altresì vero che talvolta tali scelte vengono operate dal consumatore in modo consapevole, in quanto dispone di tutti gli strumenti necessari per verificare la veridicità o meno di un determinato messaggio pubblicitario.

Si possono configurare diverse tipologie di marchio, ad esempio marchi denominativi e marchi figurativi ma la distinzione principale è quella tra marchi registrati e non registrati, che viene operata dallo stesso codice della proprietà industriale.⁶

⁵ Cfr. art. 7 c.p.i.

⁶ L’art. 2569 c.c. rimanda all’art. 2571 c.c. che disciplina i marchi non registrati limitatamente al loro preuso.

3. LE FONTI DEL DIRITTO D'ESCLUSIVA

Per risolvere alcuni problemi legati alla tutela del marchio nel mondo digitale si fa appello al principio di unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 c.p.i, ma anche al diritto ad un loro uso esclusivo.

Con diritto di esclusiva si intende quel diritto, che deriva dalla registrazione di un marchio e che conferisce a quest'ultimo una tutela contro il suo utilizzo illegittimo, senza il consenso del suo titolare, da parte di terzi.

La disciplina dei marchi d'impresa è contenuta nel D.lgs. 30/2005, conosciuto come Codice della Proprietà Industriale, in alcuni articoli del capo III del Codice Civile, e in direttive dell'Unione Europea e Convenzioni Internazionali.

La disciplina dei marchi può essere dunque ricondotta a tre tipologie di fonti principali, in quanto nel contesto internazionale e dell'Unione europea, il marchio è soggetto a differenti tutele, che coincidono in parte con quelle sancite dall'ordinamento nazionale.

Date le differenti funzioni che vengono ad esso attribuite, ovvero distintiva, di comunicazione, pubblicitaria, di qualità e di investimento, il marchio gode di una tutela che può avere valore nell'ordinamento italiano, europeo e internazionale.

3.1 Diritto nazionale

Nell'ordinamento italiano, il marchio è come detto tutelato in primis dal D.Lgs 30/2005, ovvero dal cosiddetto "Codice della proprietà industriale" e dal Capo III - Titolo VIII - Libro V del Codice civile.

È necessario operare una distinzione tra la tutela del marchio registrato e la tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto).

Per quanto concerne la mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571 c.c. che stabilisce quanto segue: "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso". La norma chiarisce che il marchio non registrato gode di tutela ma limitatamente al preuso che ne è stato fatto e tale preuso deve essere provato, non essendo per questo prevista la presunzione di validità di cui gode il marchio registrato.

È da specificare che non esiste una regolamentazione completa del marchio di fatto, in quanto le norme presenti fanno riferimento esclusivamente al suo rapporto con marchi successivamente registrati e a come esso possa con questi interferire.⁷

L'art. 2569 c.c., invece, stabilisce che: “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

Questo indica che il marchio registrato gode di una particolare tutela nell'ordinamento italiano, nello specifico esso gode di una tutela di massima contro la confondibilità, che prevede la tutela in tutti i casi in cui si possa creare confusione in capo al consumatore circa la provenienza dei prodotti contraddistinti da quel marchio.

In Italia, l'ufficio che si occupa della registrazione dei marchi e brevetti è l'UIBM, ovvero l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

3.2 Diritto dell'unione europea

L'ufficio competente in materia, per quanto riguarda l'ambito comunitario, è l'EUIPO. Per poter estendere la tutela del marchio al territorio dell'Unione Europea, è possibile registrare il marchio presso l'European Union Intellectual Property Office, così da estendere il diritto di esclusiva a tutti gli stati membri.

I presupposti e i requisiti sono i medesimi richiesti per il marchio italiano, tuttavia i rischi sono maggiori, in quanto le anteriorità sono più numerose.

Il diritto di esclusiva, così come i presupposti e i requisiti, è il medesimo offerto dalla registrazione su territorio nazionale ma con una maggiore estensione territoriale.

L'armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa all'interno dei diversi stati membri dell'UE ha avuto luogo con la Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988 in seguito codificata nella direttiva 2008/95/CE.

La Direttiva 2015/2436 e il Regolamento n. 2424/2015, istitutivo del marchio UE, mira ad uniformare ulteriormente la disciplina a livello di UE.

Ad oggi, la disciplina applicabile al marchio UE è il Regolamento sul marchio dell'Unione Europea 2017/1001, con alcune integrazioni introdotte nel 2018.

⁷ Si veda Vanzetti-Di Cataldo, (nt. 1), 313 ss.

3.3 Diritto internazionale

Nell'ordinamento internazionale, l'ufficio competente è il WIPO (World Intellectual Property Organization). La prima convenzione in tema di proprietà intellettuale è la Convenzione di Parigi del 1883, che ha posto le basi per la protezione dei marchi a livello internazionale.

È possibile registrare un marchio internazionale, il quale consiste in un fascio di marchi nazionali dei paesi che aderiscono al sistema di Madrid e presso i quali è possibile presentare domanda di registrazione. Il protocollo di Madrid e il sistema del marchio dell'Unione Europea sono interconnessi, infatti l'EUIPO svolge a livello internazionale un ruolo assimilabile a quello di un ufficio nazionale, permettendo di presentare una domanda internazionale che abbia valore anche in UE oppure di presentare una domanda internazionale per un marchio dell'Unione Europea.

4. IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI E IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

Il principio di unitarietà dei segni distintivi è sancito dall'art. 22 c.p.i.⁸. In virtù di quanto stabilito da tale articolo, esiste una connessione molto stretta tra i vari segni distintivi in relazione alla quale viene data importanza anche a segni di tipo diverso quando ciò possa creare confusione o indebito vantaggio tratti dai segni altrui.

Nello specifico, il legislatore concede la possibilità di tutelare il proprio segno distintivo nei confronti di utilizzi illegittimi da parte di terzi dello stesso nome o segno anche in segni distintivi diversi.⁹

Il titolare del segno può esercitare tale diritto solamente se si tratta di un marchio registrato che gode dunque di tutela nel territorio nazionale, comunitario o internazionale: per tutti gli altri segni distintivi vi è l'onere di provare l'estensione territoriale del diritto.

⁸ Cfr. art. 22 c.p.i. « È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio (di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni ».

⁹ Cfr. E. Marangoni, *La rilevanza giudiziale del principio dell'unitarietà dei segni distintivi*, 27 agosto 2013, in Italia Oggi – Guida giuridico normativa

La registrazione garantisce inoltre la possibilità di arginare tempestivamente i danni provocati da attacchi al proprio marchio registrato.

Nell'ultimo ventennio, le cause di contraffazione per violazione dell'art. 22 sono aumentate a causa della diffusione di Internet e dei social network, che costituiscono il nuovo terreno di scontro dai confini difficilmente delimitabili. Negli orientamenti giurisprudenziali, come detto, viene menzionato il domain name come segno distintivo tipico del modo digitale.

Uno degli elementi da prendere in considerazione per definire se tra due imprenditori sussiste un rapporto di concorrenza è la territorialità. Ma com'è possibile delimitare i confini territoriali del mercato in uno spazio virtuale come quello di internet?

Risulta infatti difficile stabilire se sussista un rapporto di concorrenza o se si configuri un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale tra due imprenditori che operano in due mercati geograficamente diversi.

Questa problematica impone dunque di riconsiderare i parametri che portano all'identificazione del mercato di riferimento, non solo dal punto di vista geografico ma anche merceologico, adottando un'interpretazione meno stringente della norma.

5. IL WORLD WIDE WEB

Il World Wide Web è entrato nelle nostre case per la prima volta nel 1991 e da allora è cresciuto sempre di più fino a diventare parte fondamentale delle nostre vite.

La rivoluzione digitale porta con sé anche nuove fattispecie di illeciti che non sempre sono riconducibili alla normativa esistente e per questo necessitano di ulteriore tutela.

Internet permette di azzerare le distanze mettendo in contatto con un solo click persone che vivono agli antipodi del mondo e, per le aziende che operano online, questo significa che potenzialmente il loro mercato è il mondo intero. Un commercio senza confini necessita di un regolamento condiviso e organi di controllo, tuttavia internet con la sua natura anarchica sembra difficile da regolamentare e su di esso sembra difficile applicare lo stesso apparato normativo che regola il commercio nel mondo reale.

Internet, tuttavia, non è interamente deregolamentato, alla base del suo funzionamento esiste infatti un insieme di norme definito netiquette¹⁰, volte a favorire il rispetto reciproco tra gli utenti della rete nel suo utilizzo e degli strumenti che essa mette a disposizione.

Non essendo presente, dunque, una disciplina speciale per gli illeciti di concorrenza sleale e contraffazione del marchio perpetrati in rete, è necessario verificare caso per caso l'applicabilità dell'apparato normativo esistente.

Gli illeciti connessi al mondo digitale, in particolare con i nomi a dominio, possono essere suddivisi in tre categorie.¹¹ Troviamo innanzitutto gli *illeciti di internet*, con i quali si intendono gli atti compiuti da coloro che gestiscono la rete e ne garantiscono gli accessi, ad esempio la Registration Authority. Troviamo poi gli *illeciti contro internet* che includono tutti gli illeciti consistenti in comportamenti volti a danneggiare il funzionamento della rete e gli utenti che operano in essa, ad esempio, attraverso la diffusione di virus informatici.

Infine, ritroviamo gli *illeciti compiuti per mezzo di internet*, i quali corrispondono a illeciti che potrebbero essere compiuti attraverso i mezzi ordinari, spesso dunque questi comportamenti trovano un corrispondente anche al di fuori della realtà virtuale.

¹⁰ Deriva dall'unione di "network" e "etiquette". Cfr. L. Scheuermann, G. Taylor, *Netiquette*, 1997, in *Internet Research*, Vol. 7 n. 4, p. 269-273

¹¹ Cfr. M. Quintieri, *Gli illeciti connessi ai nomi a dominio*, 18 marzo 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/03/18/gli-illeciti-connessi-ai-nomi-a-dominio/>

6. ILLECITI CONCORRENZIALI ONLINE

Per aumentare la loro visibilità, molte imprese ricorrono ad internet per l'esercizio della loro attività commerciale. Esistono molti modi attraverso i quali un'impresa può implementare la sua presenza online: può creare un proprio sito, ad esempio un sito vetrina, attraverso il quale farsi conoscere per poter ottenere un maggiore traffico nel punto vendita "fisico", oppure può creare un e-commerce, cioè un negozio virtuale in cui vendere i propri prodotti: accade infatti che molte aziende abbiano solamente lo shop online.

In alternativa è possibile appoggiarsi ad un sito di terzi, come ad esempio Amazon o Alibaba, che comunque non sono esenti dal compiere illeciti commerciali. Recentemente infatti, ad aprile 2021, il colosso Alibaba è stato sanzionato dall'AGCM per abuso di posizione dominante¹², poiché si è ritenuto che vietasse ai suoi venditori di appoggiarsi ad altri siti per la vendita dei loro prodotti.

Con il crescente utilizzo dei social network e l'implementazione di un marketplace al loro interno, molti venditori si appoggiano direttamente alla piattaforma Facebook che con il sistema pay per click delle sponsorizzate è ugualmente efficace per incrementare le vendite, posto che la scelta dipende sempre dal tipo di prodotto o servizio.

Sono dunque aumentate le opportunità per le imprese ma con esse anche gli illeciti: analizzeremo nei seguenti capitoli quelli che hanno luogo nel web.

Un illecito, che ha luogo anche nel mondo reale, è la classica contraffazione. Accade infatti che vi sia un utilizzo di un marchio altrui senza previa autorizzazione da parte del suo titolare legittimo. Questo può accadere sia nell'e-commerce, con la vendita di prodotti contraffatti, sia in banner che riportano messaggi pubblicitari ingannevoli. L'obiettivo principale è quello di trarre indebito vantaggio dalla violazione del marchio attirando a sé traffico sempre maggiore e proprio per questa ragione le principali vittime sono i marchi dotati di rinomanza che riescono a catturare maggiormente l'attenzione degli utenti.

¹² Il 10 aprile 2021 gli è stata comminata dall' AGCM una multa pari a 2,8 miliardi di dollari poiché accusato di vietare ai commercianti di vendere i propri prodotti su più piattaforme di e-commerce simultaneamente. Per cfr. *Cina, maxi-multa da 2,8 miliardi di dollari ad Alibaba*, 10 aprile 2021, in *ilSole24ore*, (<https://www.ilsole24ore.com/art/cina-maxi-multa-28-miliardi-dollari-ad-alibaba-ADjGZIWB>)

Questi comportamenti provocano una diluizione e uno svilimento del marchio, che a causa di una concorrenza sleale perde la propria capacità distintiva agli occhi del consumatore che viene reindirizzato in siti fasulli.

Per la sua estensione e conformazione il web si presta a questo tipo di pratiche commerciali scorrette, le quali possono essere distinte in tre tipologie:

- registrazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi noti, il cosiddetto domain grabbing;
- utilizzo di un marchio noto come metatag o adword (cosiddetto keyword advertising) per poter ottenere un miglior posizionamento;
- utilizzo del marchio noto come username sui social network; è infatti frequente la creazione di account falsi.

La risoluzione delle controversie legate alla violazione del marchio è possibile con l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento che permettono la tutela sia online che offline. Oltre al codice civile e al codice della proprietà industriale, infatti, sono state elaborate delle procedure ad hoc da parte delle autorità competenti e dei regolamenti, le "Policy" per il corretto utilizzo degli strumenti del web.

CAPITOLO 2 - DOMAIN GRABBING

SOMMARIO: 2.1. Il Domain Name System: descrizione e individuazione della sua capacità distintiva – 2.2. Domain names: tipologie di illeciti – 2.2.1. Cybersquatting (o Domain grabbing) – 2.2.1.1. Il caso Mondadori – 2.2.2. Typosquatting – 2.2.2.1. Il caso Sephora – 2.2.2.2. Il caso Reuters – 2.2.3 Punycode – 2.2.3.1 Il caso Ikea – 2.3. Linking, framing e attività confusorie – 2.4. La tutela giuridica dei nomi a dominio – 2.4.1. Il ruolo dell' I.C.A.N.N. e la riassegnazione dei nomi a dominio.

1. IL DOMAIN NAME SYSTEM: DESCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA SUA CAPACITÀ DISTINTIVA

La comunicazione tra computer avviene attraverso l'indirizzo IP (Internet Protocol), che è espresso in forma numerica, e serve ad indentificare in maniera univoca ciascun host, ovvero ciascun server connesso alla rete. Per poter ottenere indirizzi più semplici da ricordare è stato elaborato il Domain Name System (DNS), un sistema informatico che permette di convertire gli indirizzi IP in parole, così che gli utenti possano più facilmente rintracciare i siti web utilizzando l'url.

Il DNS è organizzato su base gerarchica e si possono avere domini di primo, secondo e terzo livello. I domini di primo livello (o Top level domain) identificano l'ultima parte della stringa (ad esempio “.it”, “.com”, “.net”) I domini di secondo livello invece identificano uno specifico sito internet, e i domini di terzo livello permettono di creare sottosezioni di ciascun sito.

Con l'espressione “nome a dominio” si vuole indicare una serie di stringhe alfanumeriche separate da punti che identificano un sito web su Internet¹³. Ciascun nome a dominio è quindi formato da tre componenti separate tra loro da un punto:

- Il prefisso convenzionale www., che indica il world wide web;

¹³ Cfr. S. Martinelli, *La disciplina dei nomi a dominio e i rimedi esperibili in caso di cybersquatting in Cyberspazio e diritto*, vol.16, n. 54 (3-2015), 405 ss.

- Il Top - Level Domain, che si trova alla fine e viene assegnato dall'ICANN, quando si tratta di gTLD (general Top Level Domain), o dal Registrar nazionale in caso di ccTLD (Country Code Top Level Domain, nel caso .it). Questo serve ad identificare il tipo di attività che svolge l'impresa, per quanto riguarda i domini generici (gTLD), si utilizza ad esempio .com per attività di tipo commerciale, .org per organizzazione senza fini di lucro, invece per quanto riguarda i domini geografici (ccTLD), abbiamo ad esempio .it per imprese italiane, o .eu per imprese con sede nell'unione europea;
- Il Second - Level Domain, è invece la parte centrale del nome a dominio e identifica il titolare del sito svolgendo una funzione distintiva, per questo viene scelta dall'utente in fase di registrazione e assegnata dal Registrar, ovvero dall'autorità nazionale, ed è quella parte che è soggetta a contraffazione in quanto coincidente con un marchio registrato.

In termini più propriamente giuridici, per domain name, versione alfanumerica dell'indirizzo IP, deve intendersi “il segno che consente l'identificazione e l'accesso ad un determinato computer dalla rete Internet e quindi il collegamento con un certo utente da parte della generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete”¹⁴.

Si evince dalla definizione che, attraverso il Domain Name System, qualunque dominio è ugualmente accessibile da qualsiasi luogo purché vi sia un accesso a internet ed è proprio questa la differenza fondamentale tra marchio e nome a dominio. La registrazione del marchio deve infatti sottostare a particolari regole che impongono la presenza dei requisiti della capacità distintiva, novità e liceità. In seguito, viene concesso l'uso esclusivo del segno registrato limitatamente ai prodotti e servizi indicati in fase di registrazione e con validità entro precisi confini territoriali.

Per quanto concerne i nomi a dominio, invece, la limitazione territoriale è da escludere, in quanto, come detto, sono accessibili da qualunque parte e hanno valenza estesa all'intera rete internet e non a precisi confini territoriali. Oltre al principio della territorialità viene meno anche il principio della specialità, o relatività, poiché la registrazione di un nome a dominio non richiede di indicare la tipologia di prodotti e servizi per i quali questo sarà utilizzato.

¹⁴ Tribunale Mantova, sez. civile, ord. 05/06/2004, massima redazionale consultabile alla banca dati de IlSole24ore (Cruì)

I nomi a dominio seguono due principi fondamentali, che vengono verificati in fase di registrazione: prima di tutto vige il principio del «First come first served»: viene seguito infatti un ordine cronologico, dunque, chi presenta la richiesta per primo può procedere con la registrazione del dominio. In secondo luogo, il nome a dominio deve essere univoco e non possono esistere due domini identici, e con lo stesso Second Level Domain: i domini possono differire anche solamente per un segno di punteggiatura, come spesso accade, dunque al momento della registrazione sarà verificato che non esista un dominio identico a quello che si vuole registrare in quanto entrambi reindirizzerebbero allo stesso sito web.

Sorge dunque un problema dal punto di vista giuridico nel momento in cui, quando si procede con la registrazione di un nome a dominio corrispondente al proprio marchio, questo è già stato registrato da propri concorrenti o da titolari di attività in settori merceologici differenti. Questa pratica accade di frequente, e ne sono vittima specialmente i marchi dotati di rinomanza che permettono di attirare un maggior numero di utenti.

In un contesto in cui l'economia e il commercio sono sempre più informatizzati, è di fondamentale importanza, dal punto di vista commerciale, che un'impresa possa essere identificata nel web, sia per la pubblicità che in esso può fare sia per la possibilità di vendere i propri prodotti in un negozio online.

Ai nomi a dominio è attribuibile una duplice funzione¹⁵: di indirizzo, dunque consentire l'accesso al sito che è il luogo di svolgimento dell'attività commerciale dell'impresa e per questo paragonabile agli indirizzi che localizzano la sede di una società nel mondo reale; ma anche di segno distintivo, che identifica l'impresa nel web e i suoi prodotti o servizi e li distingue da quelli della concorrenza. Il sempre maggiore utilizzo di internet come luogo di svolgimento di transazioni commerciali ha reso necessario l'uso di segni distintivi che permettessero di identificare le varie imprese presenti, essendo la visibilità uno degli elementi più importanti per un'attività commerciale, specialmente online, e sulla quale si basa la strategia pubblicitaria e di marketing delle imprese.

¹⁵ Cfr. E. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico domain grabbing all'innovativo key-word marketing confusorio*, in Riv. Dir. Ind., 2009, 387 ss

Anche per questo motivo, il domain name è stato assimilato all'insegna in quanto, dal punto di vista commerciale, costituisce il luogo nel quale il titolare del sito incontra il pubblico. Dal punto di vista giuridico, è tutelabile in quanto segno distintivo, tuttavia, nonostante nella prima stesura del codice della proprietà industriale fosse presente una parte dedicata ai domain names, nella stesura definitiva e attualmente in vigore tale parte è stata eliminata. Si ritrovano solamente, come già anticipato, alcune norme relative ai rapporti tra domain names e marchi registrati, nello specifico l' art. 12, primo comma, lett. b c.p.i. e gli artt. 22, 133, 118, sesto comma c.p.i.

A causa della duplice funzione dei nomi di dominio, è possibile che la loro registrazione o uso dia luogo sia ad un illecito di tipo contraffattorio, sia ad un illecito di tipo concorrenziale. Il marchio infatti può essere riprodotto non solo da terzi che intendano sfruttare ad esempio la rinomanza dello stesso, ma anche da concorrenti che intendano appropriarsi di una fetta del mercato online sottraendola ai propri concorrenti, che in questo modo saranno danneggiati.

È possibile quindi affermare che ai nomi di dominio si applica la disciplina della concorrenza sleale confusoria, in quanto una loro funzione fondamentale è quella distintiva, e sono qualificabili per l'appunto come segni distintivi.

Utilizzando tali segni impropriamente è possibile, dunque, che si generi confusione per gli utenti che saranno portati a identificare un sito web come appartenente ad un'impresa piuttosto che ad un'altra. Anche qualora i nomi a dominio non fossero identificabili come segni distintivi, essi sono da considerarsi ugualmente tutelati in quanto la norma prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque «compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente»¹⁶, pertanto i nomi a dominio rientrerebbero nella norma in quanto identificabili come mezzo attraverso il quale è perpetrato l'illecito di concorrenza sleale.

L'art. 22 c.p.i. vieta l'utilizzo di un marchio noto come segno distintivo. La norma, in particolare, si oppone «[...]all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato[...]»¹⁷. Quest'ultima parte, in

¹⁶ Art 2598, primo co., c.c.

¹⁷ Art. 22 c.p.i.

particolare, è stata aggiunta con l'art. 14, co. 1, D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 131, con cui "aziendale" è stato sostituito dalla frase "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo", poiché anche l'utilizzo di un nome a dominio altrui comporta non solo il rischio di confusione ma anche il rischio di associazione del dominio contraffatto al marchio noto.

Nel momento in cui sono stati creati i domain names, molti hanno intravisto la possibilità di trarre profitto dalla registrazione di segni distintivi altrui, al fine di rivenderli facendo leva sulla necessità delle imprese di avere una presenza in rete per la loro attività.

Tale pratica è conosciuta con il nome di domain grabbing e corrisponde all'appropriazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi. Talvolta, tale imitazione non viene messa in atto con lo scopo di lucrare sul trasferimento del dominio, bensì con l'obiettivo di vendere merce contraffatta o comunque i prodotti propri sfruttando il marchio altrui. Il fenomeno del domain grabbing è molto diffuso nei settori dell'abbigliamento e dei prodotti elettronici.

Come accennato, accade anche che uno o più nomi di dominio vengano registrati per poi essere rivenduti a chi ne fa richiesta ad un prezzo elevato, ciò accade principalmente con termini di uso comune che vengono registrati poiché molto richiesti in quando suscettibili di portare un elevato traffico economico.

Abbiamo visto come il sistema del World Wide Web sia unico e permetta di accedere ad un sito da qualunque parte del mondo, per questo motivo una condizione che viene verificata in fase di registrazione è l'univocità dei domain names.

Il sistema dei nomi a dominio fa capo all' I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che gestisce i domini a livello internazionale, in particolare quelli con estensione .com, .net, .org, e a sua volta delega ad un'Authority nazionale la gestione di ciascun ccTLD: la National Registration Authority (RA). In Italia tale compito è assegnato all'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche¹⁸, che lo esercita attraverso il Registro.it.

¹⁸ Cfr. Vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento

(<https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/servizi/internet-governance/vigilanza-assegnazione-nomi-a-dominio-e-indirizzamento>)

Il dominio con estensione .eu, viene invece regolamentato dallo European Registry for Internet Domains (EURid)¹⁹, e viene utilizzato da istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione Europea.

Non tutti i nomi a dominio sono registrabili da chiunque, esiste infatti un elenco di nomi a dominio non assegnabili, e un elenco di nomi riservati.

I primi sono riservati ad esempio ad istituzioni governative e tra questi si possono trovare namingauthority.it ma anche internet.it, i secondi invece sono si assegnabili ma riservati solamente a coloro che appartengono a specifiche categorie, ad esempio enti territoriali come regioni e province.

Per quanto riguarda i domini con estensione .it, quindi ccTLD, le principali operazioni di registrazione e mantenimento del dominio vengono inoltrate al Registro.it dal Registrante per conto del Registrante.

In fase di registrazione, il principio base è quello del *first come first served*, si segue dunque un ordine cronologico. Il controllo in fase di registrazione non viene mai condotto a tutto campo e non viene fatta alcuna valutazione circa la possibile interferenza, del nome che si vuole registrare, con un marchio o un altro segno distintivo altrui, tant'è vero che la normativa al riguardo è generica e non riguarda strettamente i nomi a dominio ma la totalità dei segni distintivi. La cosiddetta Naming Authority (NA) stabilisce le regole da seguire per la registrazione del dominio²⁰: al momento della registrazione sarà necessario fornire i propri dati e accettare le condizioni e le responsabilità stabilite, in seguito la Registration Authority accreditata provvederà ad inserire il nome a dominio nel DBDN, cioè il Database dei Nomi Assegnati. Gli accertamenti che vengono effettuati sono di carattere tecnico e riguardano, ad esempio, i caratteri utilizzati o la lunghezza del nome. I nomi a dominio, una volta avvenuta la registrazione, sono soggetti a rinnovo automatico a patto che siano rispettate le condizioni stabilite dal Regolamento.

¹⁹ Cfr. Regole per i nomi a dominio (<https://eurid.eu/it/registra-un-dominio-eu/regole-i-domini-eu/>); Cfr. *Official Journal of the European Union*, L 91, 29 March 2019. Il regolamento è stato recentemente modificato con un decreto legislativo pubblicato in gazzetta ufficiale dell'unione del 29 marzo 2019 ed entrerà in vigore dal 2022. Esso modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione.

²⁰ Cfr. Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, regolamento versione 7.1 aggiornato al 3 novembre 2014 (https://www.nic.it/sites/default/files/archivio/docs/Regolamento_assegnazione_v7.1.pdf).

2. DOMAIN NAMES: TIPOLOGIE DI ILLECITI

2.1 Cybersquatting (o Domain Grabbing)

Il Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio condanna espressamente²¹ l'accaparramento sistematico dei nomi a dominio e il cybersquatting (o domain grabbing), questo però non impedisce che tali illeciti si verifichino.

Al contrario, la pratica illecita del domain grabbing è piuttosto comune e consiste nella registrazione abusiva di nomi a dominio riconducibili a marchi altrui per sfruttare la loro notorietà, come accaduto per Moncler, il cui caso verrà commentato nei paragrafi seguenti.

Tale pratica di cybersquatting (o domain grabbing), è resa possibile dal fatto che i Registrars, ovvero la Naming Authority che si occupa di registrare i nomi a dominio, operano, come detto precedentemente, su base cronologica, senza effettuare controlli circa la legittimità della registrazione. Nello specifico non viene verificato se il nome che si vuole registrare coincide con un marchio o altro segno distintivo sul quale terzi soggetti vantano dei diritti in virtù del Codice della proprietà industriale e del Codice civile. Il Regolamento infatti ripudia queste pratiche ma non fa menzione dei diritti che potrebbero essere violati.

Una volta ottenuta dunque la registrazione, fino a quando il cybersquatter rimane Registrant, il nome a dominio non potrà essere registrato dal titolare legittimo di quel segno distintivo, che non potrà neppure costruirvi il proprio sito web, ma dovrà essere avviata una procedura di tipo amministrativo per la riassegnazione del dominio, dimostrando di poter vantare dei diritti su di esso.

Questi comportamenti illeciti si verificano principalmente per due differenti ragioni: in primo luogo, sapendo che nel mondo di internet la visibilità è tutto, registrando un nome di dominio che coincide con un marchio dotato di rinomanza si riesce a sfruttare la sua notorietà per poter fare leva sulla confusione che si crea tra i due segni e indurre gli utenti ad associare il segno contraffatto con quello originale. In secondo luogo, è possibile che

²¹ Cfr. Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, versione 7.1 (aggiornato al 3 novembre 2014, Par. 1.2.3, n. 5), che stabilisce che “il Registro ripudia l'accaparramento sistematico ed il *cybersquatting*”

si vogliono registrare domini coincidenti con segni altrui per poter trarre un profitto dalla conseguente vendita dello stesso ad un prezzo maggiorato. Accade anche che vengano registrati domini con termini di uso comune e particolarmente richiesti, per poi essere messi in vendita ad un prezzo superiore: pratica, tuttavia, non è considerata illegale in quanto non viola i diritti di nessuno e non è espressamente vietato da alcun Regolamento. I nomi a dominio, come precedentemente spiegato, sono costituiti da tre livelli e tutti i domini di primo livello che terminano con .it si ritrovano su Registro.it, cioè l'anagrafe dei domini italiani.²²

2.1.1 Il caso Mondadori

Un esempio di questa pratica illecita si può ritrovare nel caso che ha visto coinvolto Mondadori Editore S.p.a.²³

Nel 1999, la signora Graziella S. aveva registrato come marchio e nome a dominio "grazia.net". In seguito, la Mondadori S.p.a., titolare della testata giornalistica Grazia che costituiva marchio registrato dagli anni '60, aveva ritenuto violati i suoi diritti di esclusiva su tale marchio e aveva agito per ottenere l'inibizione dell'uso del marchio "grazia.net". Il Tribunale di Milano ha stabilito, con sentenza del 31 maggio 2012, che al caso in oggetto si applicasse il principio di convalidazione ex art. 28 c.p.i.²⁴, in virtù del quale è vietato l'esercizio dell'azione di nullità del marchio dopo 5 anni dalla registrazione di terzi.

Tuttavia, l'articolo si applica solamente ai marchi registrati, come asserito nel secondo comma²⁵, e, nel caso di specie, trova applicazione limitatamente al periodo anteriore al

²² Precedentemente NIC.it

²³ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 21 febbraio 2020, n. 04721, *Arnoldo Mondadori Editore v. Graziella Solaroli*, disponibile su *DeJure*

²⁴ «Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso» (art. 28 comma 1 cpi).

²⁵ «La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c). » art. 28 cpi comma 2

26 marzo 2009, data di scadenza, in quella data, del marchio “grazia.net” per mancato rinnovo²⁶. Solamente l’utilizzo del segno dopo il 26 marzo costituiva contraffazione del segno Grazia.

La Arnoldo Mondadori editore spa ha però invocato la malafede con la quale Graziella Solaroli avrebbe registrato il marchio, impugnando la sentenza di primo grado, e, con sentenza del 10 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Milano riformava la prima sentenza accertando e dichiarando che il marchio grazia.net era stato registrato in mala fede e non si era per questo mai convalidato.

Il marchio grazia.net risultava infatti interferire con il marchio Grazia, in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 cpi, considerato il fatto che entrambi avevano ad oggetto pubblicazioni destinate ad un pubblico femminile.

G.S. aveva registrato in mala fede il marchio con l’intento di agganciarsi alla notorietà del marchio di Mondadori, tesi avvalorata dal fatto che l’appellante aveva usato tale segno anche come meta-tag²⁷ per rendere il sito raggiungibile sui motori di ricerca.

G.S. ha presentato ricorso in cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.i., adducendo, *inter alia*, di aver introdotto delle modifiche volte a contraddistinguere la sua attività aggiungendo il suffisso net. Inoltre, alla data della registrazione del marchio nel 1999, non era accertata la notorietà del marchio di Mondadori.

La Corte di Cassazione aveva tuttavia già stabilito che la registrazione di un segno altrui come domain name costituisce contraffazione poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio.

Tali nomi sono dotati di capacità distintiva essendo idonei ad identificare il titolare del sito web e i prodotti e servizi offerti.

Il marchio Grazia è stato identificato come marchio forte, dunque tutelabile anche nel caso in cui ci si opponga a terzi, proprietari di un marchio simile, ma con elementi di differenziazione rilevanti, è possibile pretendere che la differenza con altri segni sia sostanziale. È stato per questo rigettato il ricorso della Solaroli, a causa della malafede della registrazione del marchio “grazia.net”, con ordinanza del 21 febbraio 2020.

È necessario precisare, in aggiunta, che nel caso presentato si può riscontrare un’affinità tra i prodotti commercializzati dalla ricorrente e quelli commercializzati dalla convenuta,

²⁶ La registrazione del marchio ha validità di 10 anni.

²⁷ Di tale pratica commerciale, anch’essa frequente nell’utilizzo di internet, tratteremo nel capitolo successivo.

questo ad ulteriore conferma del configurarsi del reato di contraffazione del marchio, in quanto in caso di conflitto tra nome a dominio e marchio vale il profilo di specialità della tutela, dunque l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti identici o simili.

2.2 Typosquatting

Spesso il SLD (Second Level Domain) non coincide perfettamente con il marchio, ma è ad esso assimilabile, ad esempio, dal punto di vista fonetico. Dunque, un utente potrebbe imbattersi nel sito contraffatto invece di quello originale che stava cercando a causa di un errore di battitura.

Questa situazione è conosciuta con il nome di typosquatting, una variante del cybersquatting che deriva da typo, cioè refuso, errore di battitura. Questo errore, essendo impercettibile, riesce ad ingannare gli utenti che lo confondono con il dominio originale, spesso appartenente a marchi dotati di rinomanza.

Nel migliore dei casi l'utente sarà reindirizzato a landing pages che contengono pubblicità o contenuti di dubbia natura, nel peggiore dei casi invece, il fine ultimo è l'ottenimento dei dati personali degli utenti (il cosiddetto phishing) che si ritrovano in siti web contraffatti.

I gestori di un'attività, per potersi tutelare da questo fenomeno, possono registrare i domini contenenti gli errori più comuni così da impedire ad altri di registrarli al posto loro.

Gli errori di battitura sono quelli più frequenti: specialmente quando si digita velocemente è possibile che ci sia qualche imprecisione. Google, ad esempio, ha registrato dei domini con nomi simili al suo contenenti questo tipo di errori. Esistono però anche errori di ortografia commessi dall'utente che non scrive in modo grammaticalmente corretto il nome, scrivendo ad esempio "Addidas" invece di Adidas, o "Salando" invece di "Zalando".

Altro problema si presenta con la grafia, ovvero quando una stessa parola può essere scritta in modi differenti, come ad esempio "photo" e "foto".

È accaduto nel 2011 a Whirlpool²⁸, che ha avviato un procedimento amministrativo contro un soggetto che nel 2002 aveva registrato il dominio "whirlpool.com". In tale

²⁸ Tribunale Firenze, 08 febbraio 2012, n. 466, in *DeJure* (Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale) 2012, 1, 109

dominio si giocava sul fatto che la L fosse muta, dunque quando qualcuno cercava “whirlpool.com”, a causa di un errore di battitura veniva reindirizzato al sito contraffatto. Questo sito consisteva in un “pay for click site” che riceveva un profitto per ogni reindirizzo a siti di terze parti, infatti al suo interno erano contenuti link a shop online e pubblicità, talvolta erano anche costruiti in modo da sembrare appartenenti a Whirlpool, pur reindirizzando a suoi concorrenti.

Talvolta, invece, i nomi a dominio contengono dei trattini²⁹ ed è possibile registrare un dominio identico all’originale eliminando il trattino, come accaduto nel 2013 ad Angela Merkel nel corso della campagna elettorale. Quest’ultima era titolare del nome a dominio “www.angela-merkel.de” ma il suo staff non aveva registrato anche il dominio “angelamerkel.de” che è stato invece acquistato dai suoi oppositori dell’SPD e che conteneva slogan contro la candidata e in favore del suo oppositore social democratico Peer Steinbrück.

Rientra tra i casi di typosquatting anche la modifica dell’estensione del dominio. Come spiegato precedentemente, infatti, i domini sono costituiti da tre livelli, e quello corrispondente all’estensione è il Top Level Domain. Il più comunemente utilizzato è il “.com” per le attività commerciali, tuttavia molti utilizzano quello colombiano .co per intercettare coloro che dimenticano di digitare la lettera “m” finale, oppure altri domini come “.web”, “.shop” o “.it”.

Presso il WIPO, sono reperibili alcuni casi di typosquatting che hanno avuto luogo negli ultimi anni e che hanno visto coinvolti anche nomi conosciuti come Sephora e l’agenzia Reuters. Ne riporteremo alcuni esempi di seguito.

²⁹ Secondo il regolamento di assegnazione dei nomi a dominio il trattino non può trovarsi né all’inizio né alla fine del nome ma può essere contenuto all’interno di esso.

2.2.1 Il caso Sephora

La procedura è stata avviata nel luglio del 2006 dopo la presentazione del reclamo al WIPO Arbitration and Mediation Center³⁰.

Sephora è una multinazionale francese titolare di una serie di marchi registrati in tutto il mondo e del nome a dominio sephora.com che costituisce il fulcro del suo business dal 1998.

Sephora ha accusato WhoIsGuard di aver registrato illegittimamente il dominio www.sefora.com con il solo scopo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio Sephora. In questo caso la leggera differenza che permetteva di identificare il caso come typosquatting era la sostituzione di “ph” con “f”. Il marchio era infatti sia visivamente che foneticamente identico a quello originale e ciò aumentava il rischio di confusione. Il solo scopo era quello di trarre profitto attirando gli utenti che cercavano i prodotti Sephora in un portale in cui trovare negozi online di cosmetici.

Provato dunque che il nome a dominio era identico a quello del ricorrente, che il dominio era stato registrato e utilizzato in mala fede e che l'accusato non aveva alcun diritto di servirsene, il WIPO ha deciso in favore di Sephora per la riassegnazione del dominio.

2.2.2 Il caso Reuters

Gli errori più comuni sono quelli di battitura, ed è proprio questo che è accaduto a Reuters, nel caso di typosquatting³¹ che l'ha vista opporsi all'iraniana Global Net 2000.

Quest'ultima aveva infatti registrato una serie di nomi a dominio che sfruttavano gli errori di battitura più comuni commessi dagli utenti nel digitare il nome, sono stati infatti registrati i seguenti nomi a dominio:

- reters.com
- ruters.com
- reuers.com
- reutersnews.com

³⁰ WIPO Arbitration and mediation center, Caso n. D2006-0845, 4 settembre 2006, Sephora v. WhoisGuard, (disponibile su: wipo.int)

³¹ WIPO Arbitration and mediation center, Caso n. D2000-044, 13 luglio 2000, Reuters Limited v. Global Net 2000 (disponibile su: wipo.int)

- wwwreuters.com

La pratica, molto frequente, viene definita typo-piracy. Capita spesso, infatti, che l'utente dimentichi di digitare il punto e sono numerosi i siti falsi registrati in questo modo, ad esempio wwwdior.com³².

Sappiamo infatti che il nome a dominio è composto da tre parti, la prima di queste è proprio la sigla standard "www", che identifica il world wide web.

In ogni caso, nonostante inizialmente non fosse stato possibile verificare che i siti illegittimamente registrati reindirizzavano gli utenti non solo a www.global2000.com, un sito di proprietà dell'imputato che vende domini, ma anche a materiale pornografico, fu infine verificata la sussistenza di tutti e tre gli elementi richiesti dalla normativa e disposta la riassegnazione dei domini a Reuters Limited.

In questo caso Reuters è titolare anche dei domini reuters.net e reuters.org; proprio perchè può accadere che vengano registrati domini che coincidono perfettamente con il marchio altrui ma presentano un'estensione TLD differente.

2.3 Punycode

Esaminiamo ora una particolare tipologia di typosquatting: il punycode. La pratica si è diffusa in seguito al lancio, l'11 luglio 2012, degli IDN (Internationalized Domain Names) che introducevano la possibilità di registrare nomi a dominio che contenessero caratteri non ASCII (codice standard per la codifica dei caratteri) quindi con accenti, grafemi, ecc.

Permettendo di registrare domini composti da caratteri non alfabetici, non si voleva discriminare coloro ai quali, fino a quel momento, era stato impedito di registrare domini che fossero esattamente corrispondenti al loro marchio.

Divenne possibile dunque registrare domini che erano di fatto liberi ma visivamente confondibili con un marchio registrato.

³² WIPO Arbitration and mediation center, caso n. D2010-2274, Christian Dior Couture of Paris vs. Mumbai Domains of Mumbai. La procedura si è conclusa con la riassegnazione del dominio alla Ricorrente.

2.3.1 Il caso Ikea

Si può comprendere meglio in che cosa consista il punycode prendendo come esempio la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta la multinazionale Ikea nel 2017³³.

Dopo il reclamo sporto presso il WIPO, si è infatti vista riassegnare il dominio "ikea.com", solo all'apparenza uguale al dominio ikea.com originale. Infatti, osservando attentamente, si può notare come i due caratteri iniziali non siano i caratteri alfabetici i e k bensì dei simboli che li richiamano graficamente. In questo dominio contraffatto venivano pubblicate finte indagini di mercato presumibilmente finalizzate ad attività illegali di phishing; si dichiarava infatti che gli utenti avrebbero vinto un voucher da ikea se avessero completato un questionario.

Con la decisione WIPO, emessa il 17 gennaio 2018, dunque, è avvenuta la riassegnazione del dominio sussistendo la possibilità di confusione in quanto le differenze tra il marchio originale ikea e il nome a dominio contenente caratteri non alfabetici erano da considerarsi impercettibili ed è stata quindi dimostrata la mala fede della registrazione.

³³ WIPO Arbitration and mediation center, Caso n. D2017-2211, 17 gennaio 2018, Inter Ikea System B. V. of Delft v. Domain Admin, Whois Privacy Corp. of Nass

3. LINKING, FRAMING E ATTIVITÀ CONFUSORIE

Abbiamo visto come talvolta la registrazione di nomi a dominio contraffatti sia diretta al re-indirizzamento degli utenti in siti fasulli contenenti pubblicità o, nel peggiore dei casi, frodi.

Esistono, nel web, altre attività confusorie connesse ai nomi a dominio che si configurano come illeciti di concorrenza sleale e che consistono in tecniche di reindirizzamento non ortodosse.

La navigazione all'interno di internet avviene tramite una serie di collegamenti ipertestuali comunemente definiti "link". Le pagine sono infatti costruite con il linguaggio HTML, cioè HyperText Markup Language (Linguaggio a marcatori per ipertesti). Tale linguaggio software serve a creare un ordine all'interno delle pagine, che vengono definite ipertesto, poiché al loro interno si possono trovare contenuti di vario tipo, come testo, video, suoni, immagini, effetti visivi, ecc... . La struttura di ciascuna pagina web che viene visualizzata su internet è contenuta in un file HTML nel quale essa viene descritta dettagliatamente.

Nonostante tale sistema di collegamenti sia alla base del funzionamento di internet, esso non è sempre utilizzato legittimamente e può dare adito a controversie in tema di concorrenza sleale e diritto d'autore.

Accade, infatti, che un utente nel corso della consultazione di una pagina internet venga rimandato ad una pagina differente di un terzo soggetto tramite il cosiddetto "linking". Esso si può distinguere innanzitutto in "surface linking" e "deep linking": il primo indica un collegamento con la home page di un sito differente da quello che si stava visionando, invece il secondo indirizza ad una pagina interna ad un altro sito senza permettere di visualizzare la home page. È evidente che la condotta maggiormente lesiva tra le due sia quella del "deep linking", che impedisce di identificare chiaramente da chi provengono le informazioni creando confusione tra i due siti, ed è pertanto configurabile come concorrenza sleale e tutelabile ai sensi dell'art. 2598 del Codice civile. Il "surface linking", invece, reindirizzando alla home page del sito permette la piena identificazione della provenienza delle informazioni, dunque non costituisce fattispecie confusoria.

Un'altra pratica piuttosto particolare e considerata sleale è il "framing", una forma di linking che consiste nel collegare l'utente ad una pagina di un altro sito ma che sarà

visualizzata all'interno della cornice (frame per l'appunto) del sito precedente, e accadrà lo stesso per qualsiasi pagina successiva che l'utente intenda visualizzare.

L'utente disattento può dunque essere sviato e indotto a credere che le informazioni provengano sempre dalla stessa fonte, per questa ragione anche il framing viene identificato come possibile pratica di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 c.c.. Tali condotte, però, si possono definire come tali solamente nel momento in cui traggono in inganno il consumatore confondendolo sull'identità del titolare del sito in cui si trova e che sta visitando, posto che il linking si trova alla base del funzionamento di internet.

Il mondo del web costituisce dunque un terreno fertile anche per altre attività confusorie, quali ad esempio pagejacking e il mouse trapping, che si configurano come attività pubblicitarie di marketing aggressive.

Il page-jacking³⁴, in particolare, è una pratica che consiste nel creare un sito che riproduce il nome o l'aspetto di un altro sito, così da poter screditare il sito originale o appropriarsi del suo traffico.

Il mousetrapping³⁵ invece consiste nel ricorrere a trucchi nel browser per trattenere i visitatori in un sito, tipicamente disabilitando il pulsante per tornare indietro. Questa si configura come una delle tecniche di marketing più aggressive che ha come scopo quello di estrarre più valore possibile dall'utente con una singola visita.

³⁴ S. Grazioli, *Where Did They Go Wrong? An Analysis of the Failure of Knowledgeable Internet Consumers to Detect Deception Over the Internet*, in *Group Decision and Negotiation* 13, Kluwer Academic Publishers, 2004, 149–172.

³⁵ R. Stern, "Is mousetrapping unfair?", 2001

4. LA TUTELA GIURIDICA DEI NOMI A DOMINIO

Come si può leggere nel codice della proprietà Industriale, i nomi a dominio rientrano dunque tra i segni distintivi di un'impresa. La norma si esprime solamente in relazione alla potenziale interferenza di un nome a dominio con il marchio registrato, tuttavia esistono altri strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per ottenere tutela nell'esercizio di un'attività commerciale online.

Normalmente, questa tipologia di controversie viene gestita attraverso una procedura di tipo amministrativo, che permette una risoluzione piuttosto rapida, è possibile quindi ricorrere non solo all'autorità giudiziaria competente, ma anche a sistemi extragiudiziali come la procedura attivata dall' I.C.A.N.N. che viene disciplinata dalla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

Le imprese attuano una costante attività di monitoraggio della rete per prevenire e arginare eventuali danni che tali illeciti possono causare loro. Anche l'utente stesso, attraverso il portale WHOIS, può verificare a chi appartiene un certo dominio.

Esamineremo ora nel dettaglio quali sono le forme di tutela previste dall'ordinamento nazionale e internazionale.

4.1 Il ruolo dell'I.C.A.N.N. e la riassegnazione dei nomi a dominio

Il sistema di registrazione dei nomi a dominio fa capo all'I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), un ente senza scopo di lucro incaricato della gestione del DNS a livello internazionale.

Ciascun paese ha poi un ente nazionale, ovvero la National Registration Authority, che registra i domini che hanno come suffisso la sigla nazionale, nel nostro caso .it, e che è delegata dall'I.C.A.N.N. alla gestione e assegnazione dei domini.

In sede di registrazione, le condizioni verificate dal Registrar, per poter procedere con la registrazione erano originariamente di mera natura tecnica, cioè verificavano che il nome rispettasse tutte le caratteristiche elencate nel regolamento ma anche che non rientrasse nella lista dei nomi non assegnabili o riservati e che non esistesse un altro dominio identico.

Non era fatta invece alcuna valutazione circa il potenziale conflitto tra il domain name e i segni distintivi altrui.

Questo permetteva di registrare infiniti nomi a dominio senza alcun controllo facendo valere il principio del “first come, first served” e dando luogo a numerose controversie circa la legittimità di queste registrazioni.

L’I.C.A.N.N., ha dunque attivato nel 1999 le cosiddette MAP, ovvero le Mandatory Administrative Proceedings (o procedure di riassegnazione).

Tali procedure sono di tipo amministrativo e consistono nella riassegnazione, per l’appunto, del dominio che è stato contraffatto al titolare legittimo dello stesso come avvenuto nei casi citati precedentemente in questo capitolo.

Le controversie vengono quindi risolte da collegi autorizzati (i “Dispute Resolution Service Providers”), il più noto dei quali è costituito dall’OMPI (o WIPO), ovvero l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Tali collegi, nell’ambito delle procedure di riassegnazione applicano la UDRP (Uniform domain name Dispute Resolution Policy)³⁶.

Tale Policy è stata adottata dall’ ICANN il 26 agosto 1999 ed è parte integrante del contratto di registrazione di un nome a dominio generico, stabilendo le condizioni in caso di controversia.

Per poter meglio illustrare gli elementi che vengono presi in considerazione nell’applicazione di tale procedura si riporta di seguito l’esempio di Moncler, una società leader del settore dell’abbigliamento sportivo di lusso e che non è estranea a questo fenomeno del domain grabbing, in cui si è ritrovata spesso coinvolta.

Il caso

Nel 2016, Moncler ha presentato ricorso al centro per l’arbitrato e la mediazione dell’OMPI poiché soggetti di nazionalità cinese avevano registrato numerosi domini ai suoi danni. Tali soggetti vengono identificati nella sentenza come “Trani Johanna, newbeta of Shanghai, China; of Jiangsu, China; of Fujian, China; of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (“United Kingdom”)”.

³⁶ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, disponibile su internet al sito:

<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>

I siti internet, riportavano tutti il nome Moncler, marchio registrato e conosciuto, congiuntamente ad altri termini descrittivi, o riferimenti geografici, e imitavano in tutto o in parte il sito ufficiale di Moncler (www.moncler.it).

La procedura

Come riportato nella sentenza dell'OMPI³⁷, il procedimento per l'ottenimento della riassegnazione del dominio prevede che si siano verificate tre condizioni, che vengono elencate al Paragrafo 4 della (UDRP) Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy:

- i. i nomi a dominio registrati siano identici o confondibili con il marchio del ricorrente;
- ii. il ricorrente abbia dei diritti o interessi legittimi sui suddetti nomi a dominio
- iii. i domini del ricorrente siano stati registrati e utilizzati in mala fede dall'accusato

I domini registrati, infatti, contenevano il marchio Moncler affiancato a termini come outlet, store, shop, promo, black Friday, 2017, e indicazioni geografiche come Tokyo, London, Israel. Per questo motivo erano da considerarsi identici o simili all'originale e non erano sufficienti ad impedire che si creasse confusione con il marchio originale Moncler S.p.a.

Il convenuto, inoltre, non era in alcun modo autorizzato all'utilizzo del marchio del ricorrente. Moncler è una parola frutto dell'invenzione e non identificabile con alcuna lingua straniera, dunque l'unica ragione per cui un soggetto avrebbe potuto utilizzarlo era quello di creare l'impressione che ci fosse un'associazione tra le due.

I domini infatti reindirizzavano a siti che imitavano in tutto e per tutto quello ufficiale, e nei quali venivano pubblicati immagini e loghi ufficiali di Moncler. In questi venivano anche venduti, a prezzi scontati, prodotti *prima facie* contraffatti che riportavano il marchio Moncler. Ciò dimostrava la mala fede con la quale erano stati registrati i domini e l'illegittimità del loro utilizzo.

³⁷ WIPO Arbitration and Mediation Center, caso n. D2017-0547, 23 maggio 2017, Moncler S.p.A. v. Trani Johanna, newbeta (Disponibile sul sito: wipo.int)

È possibile prevenire e talvolta evitare le controversie, registrando preventivamente i nomi a dominio simili al proprio così da impedirne ad altri l'utilizzo. Moncler, infatti, aveva registrato oltre 1200 Top-Level Domains identici o simili al proprio poiché comprendevano il marchio Moncler e potevano con questo creare confusione. In questo modo aveva cercato di proteggere il marchio reindirizzando tali domini a quello principale, cioè www.moncler.com, che genera un significativo numero di visite.

4.2 Il Codice della proprietà industriale

Le prime norme di tutela del marchio si possono ritrovare nel r.d. ³⁸del 21 giugno 1942 n. 929, in seguito abrogato dal d.lgs. del 10 febbraio 2005 n.30, conosciuto come codice della proprietà industriale. In esso, come abbiamo detto precedentemente, non è presente una sezione dedicata esclusivamente ai nomi a dominio, tuttavia si possono ugualmente ritrovare degli elementi utili per ottenere tutela quando un nome a dominio interferisce con il proprio marchio registrato e per estensione con il proprio nome a dominio.

I nomi a dominio, dunque, vengono considerati dei segni distintivi e per questo motivo sono soggetti a protezione in virtù del Codice della Proprietà Industriale.

L'art. 118 comma 6, a tal proposito, afferma che «...la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione»: si introduce dunque la possibilità di chiedere la riassegnazione del dominio attraverso la procedura di riassegnazione elaborata dall'I.C.A.N.N., volta ad indagare la malafede della registrazione e la sua illegittimità ai sensi dell'art.22 c.p.i.³⁹.

La procedura è infatti volta ad indagare se vi sia un rischio di confusione o associazione tra il nome che è stato oggetto di registrazione e un marchio registrato di titolarità di terzi, caso espressamente vietato in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i. sopra citato.

Uno dei principali strumenti cautelari a disposizione del legislatore è l'inibitoria, prevista dall'art. 131 c.p.i., e, se necessario, è possibile anche richiedere ed ottenere il trasferimento provvisorio del dominio oggetto della contesa, così da anticipare la

³⁸ Regio decreto

³⁹ Art. 22 cpi,

riassegnazione che avverrà successivamente. In seguito, dopo aver accertato l'illegittimità del suo utilizzo, il giudice può condannare chi ha commesso l'illecito al risarcimento del danno, come previsto dall'art. 133 c.p.i.: «L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento».

Infine, oltre al risarcimento del danno è prevista anche la pubblicazione della sentenza nelle principali riviste, così da rendere pubblici gli illeciti.

Un altro elemento che emerge, in particolare nel caso Mondadori, è la convalidazione. Il marchio oggetto della causa si era infatti convalidato ex art. 28 c.p.i. limitatamente al periodo precedente al 26 marzo 2009. Per i marchi, accade che uno dei presupposti fondamentali per la registrazione sia la novità, ai sensi dell'art.12 cpi. Tuttavia, al titolare di un preuso che abbia tollerato per cinque anni consecutivi l'utilizzo di un marchio posteriore uguale o simile, è precluso l'esercizio dell'azione di nullità o di opposizione all'utilizzo dello stesso. Nel caso Mondadori la convalidazione è stata riconosciuta limitatamente al periodo antecedente al 26 marzo 2009, poiché in tale data il marchio grazia.net di Graziella Solaroli era scaduto per mancato rinnovo.

Infine, è necessario precisare che la norma definisce come illecito "l'adozione" di un nome a dominio; tuttavia anche la sola registrazione senza un conseguente utilizzo costituisce illecito nei confronti dei terzi.⁴⁰

Questo perché nonostante non vi sia un vero e proprio utilizzo del dominio in seguito alla registrazione, esso viene comunque inserito nel database dei nomi assegnati, il che comporta che il legittimo titolare non possa registrare a sua volta lo stesso nome, ma anche che gli utenti, navigando nel web, potrebbero accedere a tale sito ed essere indotti

⁴⁰ Posto che "Anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui (nella specie, "fieradibologna.it") appare idonea a trarre in inganno gli utenti perché, anche senza l'attivazione del sito Internet, li induce a credere che il titolare di tale segno distintivo non sia rintracciabile tramite la rete, con correlativa diminuzione dell'apprezzamento della capacità organizzativa ed economica dello stesso": Trib. Firenze, 16-05-2006 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, p. 809.

a credere che sia di proprietà del titolare marchio dotato di rinomanza, con un conseguente svilimento dello stesso. Potrebbero, infatti, essere indotti a credere che il ricorrente non possa essere contattato attraverso internet e che non disponga delle risorse e capacità organizzative per essere in esso visibile.⁴¹

Emerge infine un'ultima questione che riguarda i confini territoriali di competenza dell'illecito. Con l'art.1 d. lgs. 168/2003 si istituivano sezioni specializzate in materia di impresa presso « ...i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia... ». Tuttavia, posto che internet è un “luogo non luogo”, per natura non è identificabile precisamente dal punto di vista territoriale.

È necessario ricordare che la giurisprudenza afferma che la competenza territoriale è da ricercare nel luogo in cui è avvenuta la condotta lesiva. Nel caso di illecito commesso a mezzo internet, una parte della giurisprudenza ritiene che tale luogo coincida con quello di residenza o domicilio del titolare del diritto leso. Un altro orientamento giurisprudenziale, invece, sostiene che tale luogo coincide con quello in cui è avvenuto l'inserimento delle informazioni online, presumibilmente dove risiede l'autore dell'illecito.

Il Tribunale di Torino, afferma che “il luogo di commissione della contraffazione industrialistica a mezzo Internet si identifica: in quello in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti; in quello di conclusione del contratto di vendita del prodotto contraffatto, che – di norma, essendo una offerta al pubblico – è quello della sede del venditore, che ivi ha conoscenza dell'accettazione dell'acquirente”⁴².

Tali fori sono da intendersi dunque come facoltativi.

⁴¹ Cfr. Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, p. 809

⁴² Cfr. Tribunale Torino, ord. 19 gennaio 2014, In Giur. Ann. Dir. Ind., 2016, 1, p. 697

4.3 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Un'ulteriore forma di tutela è prevista presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si trovano infatti numerosi siti che vendono merce contraffatta e potenzialmente dannosa per il consumatore, dunque l'AGCM, attraverso un'azione di monitoraggio costante nell'ambito della lotta alla contraffazione, si occupa di oscurare tali siti, anche in seguito a segnalazioni riportate dagli utenti stessi.

Con il provvedimento n. 23976 del 9 ottobre 2012, infatti, aveva dichiarato pratica commerciale scorretta la registrazione come nome a dominio di un marchio di titolarità di terzi.

Nel caso specifico, le due parti contrapposte, Restaldi e Cavicchi, si contendevano il marchio Biliardi Mari che in seguito a fallimento era stato acquistato da Restaldi. Cavicchi aveva registrato un dominio con tale nome per poter reindirizzare il traffico al proprio sito e per questo l'AGCM ha ritenuto tale pratica scorretta e contraria alla diligenza professionale, comminandole dunque una sanzione amministrativa.

CAPITOLO 3 – SEO: META-TAG E ADWORDS

SOMMARIO: 1. L’ottimizzazione sui motori di ricerca – 2. L’utilizzo di Meta-tag – 2.1. Il caso Genertel – 2.2. Il meta tagging come forma di pubblicità occulta – 3. Il «Keyword advertising» - 3.1. Il caso Google e Google France – 3.2. Il caso Interflora – 3.3. I ragionamenti delle Corti di Giustizia – 3.3.1. Doppia identità – 3.3.2. Rischio di confusione: parola chiave simile o identica al marchio per prodotti o servizi simili o identici – 3.3.3. Utilizzo di parola chiave corrispondente al marchio che gode di rinomanza – 3.4. La responsabilità dei prestatori dei servizi internet. Il caso l’Oréal contro eBay.

1. L’OTTIMIZZAZIONE SUI MOTORI DI RICERCA

Un altro profilo giuridico emergente nella trattazione dei capitoli precedenti, in particolare con riferimento al Caso Mondadori, è quello che concerne l’utilizzo dei meta-tag e il keyword advertising.

Prima di procedere a delineare i suddetti profili giuridici è necessaria una breve introduzione per fornire qualche cenno sul posizionamento e l’indicizzazione nei motori di ricerca, nello specifico il funzionamento della SEO (Search Engine Optimization).

Con l’acronimo SEO si vuole indicare quell’insieme di attività di marketing che mirano a migliorare il posizionamento e l’indicizzazione del contenuto di un sito internet sui motori di ricerca, questo si traduce ad esempio nella possibilità di ottenere un buon posizionamento nella SERP (Search Engine Result Page).

Nonostante non sia dato sapere come funzioni precisamente l’algoritmo di Google, è però possibile adottare delle best practices per sfruttarlo a favore del proprio sito web. Dopo aver creato il sito e averlo caricato nell’hosting che lo ospita, Google esegue una scansione dello stesso. Dopo aver scansionato il sito e analizzato il contenuto, questo viene inserito all’interno dell’indice Google, da qui la parola indicizzazione. Google analizza le varie pagine del sito, le classifica in base al loro contenuto e quando un utente esegue una ricerca, restituisce i risultati che ritiene più pertinenti con la query ricercata dall’utente. In seguito all’indicizzazione si può procedere con l’ottimizzazione SEO.

Esistono due modi per poter ottimizzare il proprio sito sui motori di ricerca:

- organico;
- a pagamento

Nel primo caso si può lavorare sulle parole chiave in fase di costruzione del sito, creando dei testi con frasi brevi e semplici, che contengano le parole chiave che costituiranno le query di ricerca degli utenti. Altri aspetti da tenere in considerazione possono essere la struttura del sito, i tempi di caricamento, i link contenuti, la struttura degli url e i meta tag. Ci soffermeremo in particolare su questi ultimi.

L'ottimizzazione a pagamento, invece, è quella che prevede l'utilizzo di Google Ads o altri strumenti di posizionamento pay per click, e per mezzo della quale si configura l'illecito che ha ad oggetto il keyword advertising. I risultati a pagamento sono i primi che compaiono all'interno della SERP e sono identificabili dalla scritta "Annuncio" accanto a ciascuno di essi.

Google Ads è lo strumento messo a disposizione da Google per servirsi del cosiddetto pay per click, ovvero un meccanismo ad asta che consente a vari inserzionisti di contendersi le stesse parole chiave affinché chi paga il prezzo più elevato riesca ad aggiudicarsi le posizioni migliori all'interno della serp, a patto che questo sia pertinente con ciò che è stato ricercato dall'utente.

Alla luce di quanto appena detto si possono dunque configurare due differenti tipologie di illecito in caso di uso illegittimo di parole chiave coincidenti con il marchio altrui:

- L'utilizzo di parole chiave nei meta-tag del sito, invisibile agli utenti ma determinante per l'indicizzazione;
- L'utilizzo delle parole chiave nell'ambito dei sistemi "pay per click" come Google Ads⁴³.

⁴³ Fino al 2018 Google AdWords

2. L'UTILIZZO DI META TAG

Nel caso Mondadori presentato nel capitolo precedente, Graziella Solaroli utilizzava il marchio “grazia” come meta-tag, sfruttando dunque la notorietà del marchio noto così da poter ottenere un migliore posizionamento nei motori di ricerca per il proprio sito “grazia.net”. Nelle strategie di web marketing i meta-tag svolgono un ruolo estremamente importante perché permettono di dare visibilità online al proprio sito web.

Abbiamo visto nel capitolo precedente come un sito sia scritto in linguaggio HTML, tale linguaggio di programmazione è costituito da tag, cioè delle etichette, e tra queste troviamo i meta-tag, ovvero parole chiave codificate nel linguaggio HTML delle pagine web.

Il meta-tag è un comando, un meta dato, che descrive il contenuto di un sito web e lo posiziona all'interno delle varie pagine, esso è invisibile agli utenti ma viene decodificato dai motori di ricerca che lo utilizzano ai fini dell'indicizzazione dei siti web.

Esistono due tipologie di meta-tag: quelli che forniscono l'istruzione NAME, come i meta tag description e keywords, e quelli che forniscono l'istruzione HTTP-EQUIV⁴⁴.

I primi offrono una descrizione del contenuto, invece i secondi forniscono informazioni di tipo transattivo utilizzate per la comunicazione tra server e browser.

Il meta-tag viene interpretato dal motore di ricerca che in questo modo riesce ad individuare ed indicizzare correttamente i vari siti presenti in rete servendosi dei crawler (o spider). Si può parlare di description meta-tag, ovvero un testo che descrive il contenuto di ciascuna pagina (detto anche snippet) e si trova al di sotto del link tra i risultati di ricerca nella serp. Oppure keyword meta-tag cioè parole chiave che coincidono con le query di ricerca degli utenti, anch'esse descrittive del contenuto della pagina e utili ai crawler per determinare se il contenuto è pertinente o meno con la ricerca eseguita dall'utente.

La scelta delle parole chiave da inserire come meta tag è libera e dipende esclusivamente dallo sviluppatore del sito, pertanto accade talvolta che nel codice html di un sito siano inserite parole chiave che non hanno nulla a che vedere con il suo contenuto e che sono identiche o simili ad un marchio registrato.

⁴⁴ Cfr. G. Festa, *Elementi descrittivi e applicativi del linguaggio specialistico dell'eletronic commerce: il ruolo dei meta-tag nelle azioni di web marketing*, in *Esperienze d'impresa*, 2000, II, 47 ss

Questo è il risultato della tendenza ad inserire contenuti e parole chiave che costituiscano un forte richiamo per gli utenti del web, con lo scopo di permettere ai web master di attrarre traffico sul loro sito fornendo all'utente e in primis al browser false informazioni per comparire più volte possibile tra i risultati di ricerca e possibilmente distogliere gli utenti da quanto da loro ricercato.⁴⁵

Ci si ritrova di fronte ad una nuova ipotesi di contraffazione del marchio, considerando che al momento della stesura della normativa sui marchi registrati non si credeva che internet potesse arrivare ad avere un ruolo così preponderante nel commercio per quanto concerne la presenza delle aziende nel mercato. La norma non stabilisce i contesti entro i quali si può configurare l'illecito, ma è chiaro che un segno distintivo debba essere idoneo ad identificare il marchio in ogni possibile contesto, per questo l'utilizzo quindi di un marchio altrui come parola chiave costituisce una nuova ipotesi di contraffazione online. Essa si identifica in particolare come «invisible trademark infringement», perché essendo invisibili, dunque presenti internamente al sito nella parte cosiddetta back-end, si potrebbe sostenere che non svolgano alcuna funzione identificativa per l'utente e non influenzino in alcun modo la loro decisione sul prodotto da scegliere. Tuttavia, la loro funzione distintiva diventa determinante nel momento in cui a fronte della ricerca da parte dell'utente, permettono di raggiungere un migliore posizionamento di quello che otterrebbero senza il loro utilizzo e il consumatore rimane dunque vittima dell'errata indicizzazione che ne deriva.

2.1 Il caso Genertel

In Italia, una delle prime sentenze in merito è stata emessa dal Tribunale di Roma nel 2001⁴⁶, in un procedimento che ha visto coinvolte Genertel e Crowe Italia, due imprese operanti entrambe nel campo delle assicurazioni.

Accadde che la Genertel dopo aver rilevato un utilizzo improprio dei metatag da parte di una sua concorrente, la Crowe Italia srl, avesse chiesto una rimozione degli stessi. Nello

⁴⁵ P. Sammarco, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. Inf.*, 2001, 551 ss.

⁴⁶ Tribunale di Roma, ordinanza 18.01.2001 *Trieste Venezia Assicurazioni Genertel spa v. Crowe Italia srl* – Reperibile in internet al seguente indirizzo:

<https://www.altalex.com/documents/news/2002/12/05/concorrenza-sleale-uso-del-nome-del-concorrente-nei-metatag>

specifico, nel codice sorgente delle pagine web appartenenti al sito di Crowe Italia erano inserite etichette nascoste contenenti parole chiave coincidenti con il marchio Genertel che riportavano gli utenti al sito della convenuta quando questi inserivano come parola chiave “Genertel” nei motori di ricerca.

L’uso, dunque, del marchio in qualità di meta tag aveva come scopo quello di far comparire tra i risultati della ricerca anche il sito della convenuta, sfruttando la notorietà della ricorrente che possiede una grossa quota di mercato.

La Crowe ha sostenuto che il motore di ricerca si limitasse ad informare l’utente dell’esistenza di altri operatori commerciali; tuttavia essendo Genertel una società che opera esclusivamente online e telefonicamente, un tale comportamento da parte della Crowe arreca un danno ancora maggiore e influenza i consumatori traendo indebito vantaggio dagli sforzi imprenditoriali di Genertel che si è impegnata in numerose campagne media.

Il Tribunale ha emesso un’ordinanza per imporre alla Crowe di rimuovere i riferimenti a Genertel dal codice sorgente del proprio sito web.

Il Tribunale ha qualificato come concorrenza sleale l’utilizzo di parole chiave come metatag corrispondenti ad un marchio altrui. Il solo fatto che l’utente potesse essere portato a conoscenza dell’esistenza di altri operatori economici, infatti, poteva influenzare la sua scelta, inoltre tale conoscenza avveniva solamente a scapito degli sforzi imprenditoriali dell’altro, in questo caso Genertel, traendone indebito vantaggio.⁴⁷

Si ritiene che tale condotta lesiva della concorrenza sia quindi riconducibile all’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n.3 c.c., clausola che racchiude in sé la tutela contro ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (e con ogni altro mezzo si intendono quelli non tipizzati al comma 1 e 2 dell’articolo).

È altresì vero che al comma 1 dell’art. 2598 c.c., si prevede la possibilità che l’utilizzo di un segno altrui possa ingenerare un rischio di confusione nel consumatore, in particolare generando la cosiddetta *initial interest confusion* o *pre-sale confusion*. Sebbene i due siti di per sé non possano essere confondibili l’uno con l’altro perché il sito del concorrente non presenta espliciti riferimenti al marchio, i meta tag contribuiscono a creare una confusione iniziale per cui l’utente potrebbe sviluppare un interesse per il concorrente che

⁴⁷ Cfr. Sammarco (nt.45), 551 ss,

ne distoglie l'attenzione da ciò che stava inizialmente ricercando online (ovvero la parola chiave inserita come meta tag).⁴⁸

Non trattandosi di un chiaro e visibile messaggio pubblicitario, il consumatore viene solo indirettamente influenzato da esso, pertanto le opinioni della dottrina in merito sono risultate contrastanti sul fatto che si potesse parlare anche di contraffazione del marchio.⁴⁹ Si può considerare l'esistenza di un'ipotesi di contraffazione nel momento in cui si rileva un utilizzo del marchio in funzione distintiva, che non sempre viene riconosciuta.⁵⁰

2.2 Il meta tagging come forma di pubblicità occulta

A causa della loro natura, per la quale sono invisibili all'utente, si è sostenuto che l'utilizzo illecito dei meta tag potesse costituire una forma di pubblicità occulta o subliminale, in violazione del d.lgs. 145/07 in virtù del quale «la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale»⁵¹.

Citando l'art. 2 lett. a) d.lgs. 145/07, si considera pubblicità «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi»⁵². Coerentemente con tale definizione è possibile quindi considerare i meta tag come una forma di pubblicità e per questo motivo essi non devono essere fuorvianti per l'utente e rispettare la normativa in materia di pubblicità.

Tuttavia, è necessario considerare che seppure il messaggio contenuto nei metatag non sia chiaramente visibile, come la norma stabilisce che debba essere, è in generale verificabile, anche se non in modo immediato, dall'utente che dispone degli strumenti per visualizzare il codice sorgente di ciascuna pagina web. Si può ritenere inverosimile che l'utente medio disponga delle conoscenze per effettuare questo tipo di verifica.

⁴⁸ Cfr. L. Turini, *Link sponsorizzati e meta tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'internet*, III, 2008, 303 ss.

⁴⁹ Ne è un esempio l'Ordinanza pubblicata in *Danno e responsabilità*, 2002, n. 5, 546 ss., Technoform Caprano v. Alfa Solare, con nota di G. Cassano, *Internet, Meta-Tag e concorrenza sleale*.

⁵⁰ v. nt. 49.

⁵¹ Art. 5 d. lgs. 145/07 co. 1, Si veda anche co. 3: «È vietata ogni forma di pubblicità subliminale».

⁵² Cit. art. 2 lett. a) d.lgs. 145/07.

Come sostenuto da Sammarco, i motori di ricerca, vengono direttamente influenzati dai meta tag nell'indicizzazione delle pagine web, in seguito gli utenti vengono influenzati invece indirettamente da essi, in quanto visualizzano i risultati che appaiono come conseguenza dell'indicizzazione operata sulla base delle parole usate come meta tag.⁵³

Come detto anche in questo caso la dottrina presenta delle opinioni contrastanti in merito, tant'è vero che se da un lato la pubblicità occulta implica che la decisione venga presa a distanza di tempo dalla ricezione del messaggio, in questo caso è richiesto che l'utente clicchi immediatamente sul link che riporta al sito web del concorrente.⁵⁴

3. IL «KEYWORD ADVERTISING»

Con l'espressione *keyword advertising* si vuole indicare quella tipologia di pubblicità operata utilizzando le parole chiave attraverso lo strumento di Google Ads.⁵⁵ Questo viene utilizzato dalle aziende per ottenere maggiore visibilità per le proprie attività, nel momento in cui gli utenti cercano un prodotto o servizio sul web simile a quello da loro offerto. Nello specifico, ogni qualvolta un utente effettuerà una ricerca, i servizi di posizionamento a pagamento mostreranno i risultati più pertinenti con la query inserita e l'inserzionista pagherà a Google solamente i click su tale risultato (pay per click), definendo il budget in fase di creazione dell'annuncio.

Più inserzionisti possono contendersi le stesse parole chiave e trattandosi di un sistema che funziona ad asta, il miglior posizionamento lo otterrà chi sarà disposto a fissare un costo per click massimo più alto. Tale prezzo, come detto, viene fissato contestualmente alla creazione dell'annuncio, così come viene creato il messaggio pubblicitario, scelte le parole chiave e inserito il link al proprio sito web e pagine di esso. È possibile anche scegliere dove pubblicare gli annunci, se a livello locale o globale.

Esistono diverse tipologie di annunci: da quelli su rete di ricerca, cioè presente nella lista di risultati, oppure gli annunci shopping, che mostrano i prodotti in vendita nel Google Merchandise Store e nella rete di siti partner, in cui è inserita l'immagine del prodotto,

⁵³ Cfr. P. Sammarco, *Sulla funzione distintiva e promozionale delle denominazioni protette inserite nei metatags*, in *Dir. inf.*, 2002, 559 ss.

⁵⁴ Per cfr. v. nt. 45.

⁵⁵ Prima Google AdWords.

oppure è possibile creare annunci presenti su Google Maps. Esistono pertanto numerose possibilità per poter raggiungere l'utente ovunque si trovi nel web⁵⁶.

Quando questo effettuerà una ricerca, gli verranno mostrati i risultati più pertinenti in ordine di rilevanza, tra i primi saranno inseriti i link sponsorizzati, e in seguito i risultati cosiddetti naturali. In precedenza, i risultati dei link sponsorizzati presentavano un colore differente rispetto ai risultati naturali, ora invece i risultati sono uniformi dal punto di vista cromatico, il che consente all'utente di poter prestare una maggiore attenzione al contenuto dell'annuncio senza lasciarsi eccessivamente influenzare dall'indicazione che si tratti di un contenuto a pagamento.

Accade che alcuni soggetti sfruttino questi sistemi pay per click utilizzando come parole chiave marchi registrati altrui, così da ottenere un buon posizionamento e il reindirizzamento al proprio sito. Talvolta, si tratta di venditori di prodotti identici o simili a quelli del marchio registrato, il cui intento è lo sfruttamento parassitario dei marchi della concorrenza e accade frequentemente che le vittime di tali illeciti siano i marchi dotati di rinomanza.

L'utilizzo del marchio altrui nell'ambito del keyword advertising è possibile a patto che non vengano violati i diritti di privativa di ciascun titolare di marchi registrati e spetta ai giudici stabilire quando questi diritti siano violati ed entro quali limiti è possibile utilizzare un marchio altrui come parola chiave nell'ambito del keyword advertising.

Nei termini del servizio di Google Ads, viene indicato che qualora l'utente ritenga che qualcuno sta violando i suoi diritti di proprietà intellettuale può inviare una notifica e saranno presi provvedimenti quali ad esempio la sospensione e la chiusura degli account che commettono ripetutamente tali violazioni.⁵⁷

Nei casi che saranno esaminati nel corso del presente capitolo, si intende presentare il ragionamento della Corte di Giustizia UE che si è trovata numerose volte a decidere in via pregiudiziale in virtù dell' art. 234 del T.F.U.E. (sostituito dall'art 267 T.F.U.E.)⁵⁸.

⁵⁶ Informazioni disponibili su: ads.google.com.

⁵⁷ Termini di servizio Google Ads disponibili su: <https://policies.google.com/terms?hl=it&gl=it#toc-using>

⁵⁸ L'art. 267 del TFUE attribuisce alla Corte di Giustizia UE la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale, "a) *sull'interpretazione dei trattati*" e "b) *sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*" in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro.

Si introducono brevemente i casi principali che saranno analizzati per descrivere i procedimenti di applicazione della normativa per la risoluzione delle controversie da parte della Corte di Giustizia.

3.1 Il Caso Google e Google France

La prima sentenza che nell'Unione Europea ha affrontato il tema del keyword advertising è stata la sentenza a cause riunite Google France vs Louis Vuitton⁵⁹.

Con l'avvio del procedimento, si sono poste per la prima volta in Europa le basi per una discussione sulla possibilità che, nell'ambito del keyword advertising, si possa configurare un illecito da contraffazione del marchio altrui.

Sono state riunite tre cause della Corte di Cassazione francese, tra cui la causa C-236/08 coinvolgeva Louis Vuitton Malletier SA, contro Google Inc., che era accusato di favorire la vendita di prodotti contraffatti della ricorrente sfruttando il sistema di posizionamento a pagamento Google Ads. È emerso che il servizio automatizzato a pagamento di Google per la creazione di link sponsorizzati permetteva di selezionare non solo il marchio di Louis Vuitton nelle sue varie forme, ma anche le parole "imitazione" e "copia", trattandosi di un marchio dotato di rinomanza e in grado di attrarre un alto numero di visitatori.

Lo stesso accadeva per gli altri due ricorrenti, un'agenzia di viaggi e un'agenzia matrimoniale, che inserendo il loro marchio nel motore di ricerca vedevano comparire link sponsorizzati di loro concorrenti, nonostante non si trattasse di marchi dotati di rinomanza.

Nella causa C-237/08, la Viaticum SA, agenzia di viaggi titolare dei marchi "Bourse des Vols", "Bourse des Voyages" e "BDV", e la Luteciel SARL, che si occupa della gestione del suo sito internet, citava in giudizio Google in quanto permetteva di selezionare come parole chiave nomi corrispondenti ai marchi citati. La medesima situazione è quella in cui versava il signor Thonet, titolare del marchio "Eurochallenges", registrato per l'agenzia matrimoniale "CNRRH" ("Centre national de recherche en relations humaines SARL"), che nella causa C-238/08 citava in giudizio non solo Google ma anche il signor

⁵⁹ Cfr. Corte Giust. UE, 23 marzo 2010, procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08, (Reperibile in internet al seguente indirizzo:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=83961&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4425815).

Raboin titolare della Tiger SA, concorrente della CNRRH, e verso il cui sito re indirizzavano i link sponsorizzati tramite Google Ads.

I fatti giudiziari che hanno portato alla sentenza del 2010 della Corte di Cassazione francese sono i seguenti⁶⁰: nel 2003 Louis Vuitton aveva rilevato la presenza di tali atti illeciti nei motori di ricerca e aveva citato in giudizio Google, che in seguito è stata condannata per contraffazione di marchi con sentenza del Tribunale di Parigi del 4 febbraio 2005 e in appello presso la Corte d'appello di Parigi il 28 giugno 2006.

Lo stesso iter giudiziario è stato percorso anche dalle altre parti in causa contro Google e che costituiscono parte ricorrente negli altri procedimenti riuniti nella sentenza⁶¹.

In seguito all'appello presentato, si è deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia (ECJ) la richiesta di fornire un'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 89/104⁶² e dell'art. 9⁶³ del regolamento n. 40/94.

⁶⁰ Così come enunciati nella sentenza del 23 marzo 2010 (v. nt. 59).

⁶¹ I procedimenti C-237/08 e C-238/08, rispettivamente Viaticum e Luteciel contro Google e CNRRH, Tiger e i signori Thonet e Raboin contro Google.

⁶² Direttiva dell'11 febbraio 1989 sostituita dalla Direttiva sul ravvicinamento dei marchi d'impresa n. 2008/95/CE del 22 ottobre 2008.

⁶³ Il Regolamento 40/94 è stato abrogato nel 2008, la normativa attualmente in vigore è il Regolamento 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. Secondo l'art. 9 del Regolamento sui diritti conferiti al marchio UE: « 1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi[...]».

3.2 Il caso Interflora

Un altro procedimento che ha avuto luogo non molto più tardi è quello che ha coinvolto Interflora contro Marks & Spencer⁶⁴. Interflora Inc. è una società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo e dispone anche di siti web che permettono di effettuare ordini da tutto il mondo. Interflora è sia un marchio nazionale del Regno Unito che comunitario. Marks & Spencer, invece, è un rivenditore al dettaglio tra i principali del Regno Unito che fornisce una serie di prodotti e servizi attraverso i propri punti vendita e il proprio sito internet: tra questi troviamo un servizio di vendita e consegna di fiori a domicilio, in concorrenza con Interflora.⁶⁵

Per pubblicizzare questo servizio, la Marks & Spencer aveva utilizzato delle parole chiave corrispondenti al marchio Interflora per la creazione di annunci nell'ambito del servizio di posizionamento a pagamento di Google Ads. Le keyword non solo coincidevano con il marchio Interflora, ma presentavano anche dei minimi errori o il marchio veniva affiancato a parole come Flowers o Delivery.

Questo comportava un rischio di confusione per gli utenti ai quali non era chiaro se tale servizio fosse offerto tramite Interflora o direttamente da Marks & Spencer, pertanto Interflora decideva di presentare domanda per la violazione dei propri diritti di privativa dinanzi alla Corte di Giustizia del Regno Unito.

3.3 I ragionamenti delle Corti di Giustizia

L'Unione Europea traccia le linee guida ma spetta ai giudici deliberare in merito al singolo caso. In virtù dell'art. 267 T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), dunque, è possibile chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di atti compiuti da istituzioni, organi o organismi dell'Unione. Si esamineranno di seguito i ragionamenti della Corte di Giustizia così come enunciati nelle sentenze citate.

Tendenzialmente si è portati a identificare l'utilizzo di un marchio altrui come parola chiave nei servizi di posizionamento come atto di contraffazione e di concorrenza sleale, tuttavia esistono alcune obiezioni che vengono prese in considerazione.

Tendenzialmente, è possibile vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico al marchio altrui qualora tale utilizzo abbia luogo nel commercio, per prodotti o servizi identici o

⁶⁴ Corte Giust. UE, 22 settembre 2011, C-323/09, *Interflora v. Marks & Spencer*.

⁶⁵ Cfr. paragrafi 14 – ss. (v. nt. 64).

simili a quelli per cui il marchio è stato registrato e sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

Per quanto concerne la responsabilità dell'illecito, invece, si trattano separatamente l'inserzionista e il prestatore dei servizi di posizionamento, facendo ricadere la responsabilità di un eventuale utilizzo illecito solamente in colui che utilizza il servizio con finalità di tipo commerciale.

Le condizioni di sussistenza delle violazioni dei diritti sui marchi nell'ambito del keyword advertising prevedono tre situazioni tipiche che si possono configurare nel reato di contraffazione del marchio registrato.⁶⁶

La prima situazione prevede la doppia identità, ovvero l'utilizzo di una parola chiave che coincide con il marchio d'impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, la seconda la registrazione di un marchio identico o simile al marchio registrato per beni identici o simili a quelli per cui è stato registrato e infine l'utilizzo di una parola chiave identica o simile a quella del marchio che gode di rinomanza.

3.3.1 Doppia identità

Come accaduto a Louis Vuitton, le parole chiave utilizzate nel posizionamento tramite Google Ads coincidevano con il marchio registrato e reindirizzavano a siti che vendevano prodotti contraffatti identici agli originali.

L'apparato normativo di riferimento è, in primis, il codice della proprietà industriale, che stabilisce quali diritti vengono conferiti dalla registrazione del marchio, nello specifico con l'art. 20 c.p.i.⁶⁷, così come con l'art. 10⁶⁸ n.1 al punto a) della Direttiva n.

⁶⁶ Cfr. G. Cassano, G. Vaciego, G. Scorza, *Diritto dell'internet manuale operativo*, Cedam, 2012, 487 ss.

⁶⁷ Si veda Art. 20 co. 1 punto a) codice della proprietà industriale.

⁶⁸ Art. 10 Direttiva n. 2015/2436: "Diritti conferiti dal marchio d'impresa". « 1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa; c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non

2015/2436⁶⁹, si asserisce che in virtù del diritto di esclusiva conferito al titolare del marchio è conferita a questo la possibilità di vietare a terzi, l'utilizzo «[...]di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato[...]».

Si considera poi l'art. 9 n.1 al punto a) del Regolamento sul marchio comunitario n. 2017/1001,⁷⁰ che ha sostituito il Regolamento 207/2009 che aveva a sua volta sostituito il Regolamento n. 40/94, e che ribadisce i medesimi diritti sanciti dalla Direttiva e dal CPI ma con riferimento ai diritti conferiti al marchio comunitario.

La Direttiva e il Regolamento prevedono che il titolare di un marchio possa vietare a terzi l'utilizzo di tale segno qualora si verificano tre condizioni: tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato e sia idoneo a pregiudicare le funzioni di suddetto marchio.

Per l'applicazione della normativa è necessario dunque verificare la sussistenza delle condizioni elencate, come avvenuto nel corso del procedimento Google e Google France. Sull'interpretazione dell'art. 5 n.1 lett. a) della Direttiva⁷¹ e l' art. 9 n.1 lett. a) del Regolamento, la Corte di Giustizia si è espressa in merito al verificarsi delle tre condizioni.

Posto che nel momento in cui un inserzionista seleziona una parola chiave coincidente con il marchio altrui fa un uso di tale segno, essendo questo utilizzato per rendere visibile il link pubblicitario che porta al sito in cui sono posti in vendita i prodotti e servizi dell'inserzionista, è conseguente che si possa sostenere senza alcun dubbio che egli lo utilizzi nel contesto di un'attività commerciale⁷².

Si ritiene che Google funga soltanto da prestatore dei segni distintivi di terzi permettendo il loro utilizzo all'interno del suo sistema di posizionamento e percependo per questo un

simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi. [...]».

⁶⁹ La Direttiva 89/104/CE è stata sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE che a sua volta è stata sostituita dalla Direttiva 2015/2436 del 16 dicembre 2015 attualmente in vigore.

⁷⁰ v. nt. 63.

⁷¹ Attualmente corrispondente all' art. 10 Direttiva 2015/2436.

⁷² Cfr. sentenza Google e Google France paragrafi 51 e 52.

compenso⁷³, tuttavia non fa egli stesso uso del suddetto; pertanto il soggetto al quale si applica la disciplina in riferimento alle restanti due condizioni è l'inserzionista.⁷⁴

All'art. 10 n. 3 della Direttiva e all' art. 9 n. 2 del Regolamento è presente un elenco di utilizzi del segno per prodotti e servizi che il titolare del marchio può vietare a terzi.

A tal proposito si è sostenuto che la presenza o meno del segno nel messaggio commerciale potesse incidere sulla possibilità di applicazione della normativa, tuttavia essa è stata scritta prima che il commercio elettronico e le pubblicità attraverso l'impiego di tecnologie informatiche fossero così ampiamente utilizzate⁷⁵, pertanto affinché si configuri l'illecito non è indispensabile che il segno altrui in questione compaia nell'annuncio. In virtù del funzionamento del sistema di posizionamento pay-per-click, il segno utilizzato come parola chiave svolge comunque una funzione di reindirizzamento e comporta un rischio di associazione con il marchio di terzi. Non si distingue pertanto neppure il caso in cui i prodotti contraffatti vengano offerti o meno nel messaggio promozionale dell'annuncio.

Accade che i prodotti non vengano proposti come un'alternativa ai prodotti del titolare del marchio, bensì vi sia un'intenzione di «[...]indurre in errore gli utenti di Internet sull'origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere loro che gli stessi provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo [...]»⁷⁶.

Infine, la norma è volta a garantire che le funzioni del marchio non siano pregiudicate, precisamente la principale funzione di indicazione di origine (da un determinato imprenditore) ma anche le funzioni di comunicazione, pubblicità, investimento, garanzia della qualità del prodotto o servizio.

Per stabilire se esiste la violazione della funzione di indicazione di origine è necessario osservare il modo in cui l'annuncio viene presentato⁷⁷. Esaminando dunque il testo del link, ovvero il titolo dell'annuncio, il testo descrittivo che lo accompagna, il nome a dominio inserito e i contenuti del sito web, si stabilisce che «sussiste violazione della funzione di indicazione di origine del marchio quando l'annuncio non consente o

⁷³ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 57.

⁷⁴ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 59. Le condizioni a cui si fa riferimento sono l'utilizzo per prodotti e servizi e l'idoneità a pregiudicare le funzioni del marchio.

⁷⁵ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafi 65 e 66.

⁷⁶ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 72.

⁷⁷ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 83.

consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo»⁷⁸.

È possibile, dunque, che l'annuncio lasci intendere che vi sia un collegamento economico, in realtà inesistente, tra i prodotti, oppure che l'annuncio sia «talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione» da rendere estremamente difficile per un utente normalmente informato e ragionevolmente attento capire se i due siano collegati. Una differenza potrebbe essere costituita dalla presenza o meno del marchio nel testo dell'annuncio, considerando, come detto all'inizio del presente capitolo, che molti utilizzano il marchio come metadato e non immediatamente visibile.

Si ritiene necessario precisare che la figura dell'utente medio, utilizzato come modello nei giudizi di contraffazione, consiste in un utente normalmente informato e ragionevolmente attento. Tuttavia, essendo il mondo di internet in continua evoluzione e crescita, è essa stessa una figura dinamica che, ai fini della risoluzione di ciascun procedimento, viene delineata valutando precisi fattori. Il diciottesimo “considerando” della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle pratiche commerciali sleali, prevede che si tenga conto di «...fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia...»⁷⁹. Con l'ultima parte, in particolare, si vuole lasciare a discrezione della Corte di Giustizia l'onere di identificare questa figura.

Per quanto concerne le altre funzioni del marchio, è possibile che venga pregiudicata la funzione di strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale. Non viene violata la funzione pubblicitaria del marchio e di comunicazione, in quanto non è pregiudicata la comparsa del link del titolare del marchio sia tra i risultati naturali che sponsorizzati, tuttavia lo stesso sarebbe costretto ad intensificare i suoi sforzi pubblicitari offrendo un costo per click più alto per riuscire ad ottenere una posizione migliore rispetto ai competitor che utilizzano la stessa parola nell'ambito dei link sponsorizzati, fermo

⁷⁸ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 84.

⁷⁹ Cit. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle pratiche commerciali sleali, diciottesimo “considerando”.

restando che occuperebbe comunque le prime posizioni nei risultati naturali.⁸⁰ Si deve comunque considerare che i risultati vengono mostrati in ordine di pertinenza e che nella mente degli utenti il primo risultato è generalmente quello più pertinente.

Posto dunque che «[...]non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d'origine del marchio, uso di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli[...]»⁸¹ è a discrezione del legislatore stabilire qualora il titolare del marchio possa far valere il proprio diritto di esclusiva.

3.3.2 Rischio di confusione: parola chiave simile o identica al marchio per prodotti o servizi simili o identici

Una seconda ipotesi prevede che vengano utilizzate parole chiave simili al marchio per far comparire un annuncio per prodotti o servizi simili a quelli per cui il marchio era stato registrato, il che potrebbe comportare un rischio di confusione per l'utente.

L'apparato normativo di riferimento è il medesimo previsto per i casi di doppia identità, nello specifico l'art. 10 n. 1 lett. b) della Direttiva, l'art. 9 n.1 lett. b) del Regolamento e l'art. 20 n.1 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale.

In questo caso il campo di applicazione si restringe in quanto è previsto che sussista un concreto rischio di confusione con il segno distintivo originale⁸².

Si esige nello specifico una violazione della funzione di origine, poiché con rischio di confusione si fa riferimento al rischio che si possa creare confusione sulla provenienza dei prodotti e servizi da un determinato imprenditore, traducendosi in un rischio di associazione tra i due segni.

È necessario, pertanto, affinché si configuri l'illecito, che vi sia una concreta potenzialità confusoria. Spetta al giudice rilevare analizzando il modo con cui è strutturato l'annuncio

⁸⁰ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafi 97 e 98.

⁸¹ Cit. sentenza Interflora paragrafo 64.

⁸² Cfr. sentenza Google France e Google paragrafo 78, sentenza Interflora paragrafo 36, sentenza l'Oréal paragrafo 59 (si noti che la sentenza l'Oréal alla quale si farà riferimento è la seguente: Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, C- 487/07, L'Oréal SA v. Bellure NV).

pubblicitario, se questo sia vago e poco chiaro e alimenti il rischio di associazione per gli utenti portandoli a credere che vi sia un legame economico tra le due aziende.

3.3.3 Utilizzo di parola chiave corrispondente al marchio che gode di rinomanza

Una terza situazione si configura quando le parole chiave utilizzate coincidono con un marchio dotato di rinomanza. È necessario precisare che i riferimenti normativi sono i medesimi dei due casi precedenti e che si fa comunque riferimento all'identità nel segno indipendentemente dai prodotti e servizi commercializzati.

Il presente caso è disciplinato dal comma 2 dell'art. 10 della Direttiva e dal punto c) del primo comma dell'art. 9 del Regolamento e dall'art. 20 comma 1 punto c) Codice della proprietà industriale⁸³.

Con l'utilizzo di un marchio dotato di rinomanza si vuole normalmente trarre indebito vantaggio dalla notorietà altrui attraverso un comportamento di agganciamento parassitario, recando inoltre pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio. A differenza del caso precedente, tale situazione non presuppone che vi sia un rischio di confusione affinché sia applicabile la norma, ed è necessario che si verifichi almeno una delle seguenti situazioni: pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio e indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio⁸⁴.

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio è «detto anche corrosione, diluizione o offuscamento, esso si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato[...]»⁸⁵.

La diluizione del marchio in questione può tradursi anche nella sua volgarizzazione, ovvero quelle azioni volte a «...trasformare la natura di tale marchio rendendolo generico»⁸⁶.

Il pregiudizio alla notorietà del marchio è definito annacquamento o degradazione e «il rischio di un tale pregiudizio può scaturire dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti

⁸³ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafo 48 e sentenza Interflora paragrafo 68.

⁸⁴ Cfr. sentenza Interflora paragrafi 71 e 72.

⁸⁵ Cit. sentenza l'Oréal (nt. 822) paragrafo 39.

⁸⁶ Cit. sentenza Interflora paragrafo 94.

da un terzo possiedano una caratteristica o qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio».⁸⁷

Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio è detto anche parassitismo o “free riding”, con cui si fa riferimento al caso in cui «grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate dai prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio»⁸⁸. Colui che utilizza un marchio altrui per portare gli utenti ad acquistare i propri prodotti non paga alcunché per l'utilizzo del suddetto marchio, nonostante tragga ugualmente vantaggio economico dalla reputazione e il prestigio che questo si è costruito nel tempo⁸⁹.

Al contrario, il titolare di un marchio che gode di notorietà, non può comunque vietare a terzi di utilizzare lo stesso in relazione ai loro prodotti, qualora questo utilizzo non rechi pregiudizio alla funzione distintiva del marchio o alla sua notorietà ma si ponga solamente come un'alternativa ad esso⁹⁰.

Se invece il segno viene utilizzato per la vendita di prodotti che costituiscono imitazione degli originali ai quali il marchio corrisponde è da ritenersi indebito vantaggio contrario ai principi della correttezza professionale, come accaduto per Louis Vuitton⁹¹ e l'Oréal⁹².

In conclusione, come dimostrato nei casi presentati, l'utilizzo di keywords che corrispondono a marchi registrati nell'ambito del servizio a posizionamento di Google Ads costituisce contraffazione solo al verificarsi di determinate condizioni. È stato prima di tutto dimostrato come il titolare del servizio di posizionamento non sia responsabile dell'eventuale contraffazione in quanto non funge da utilizzatore del segno distintivo, bensì solamente da prestatore nell'ambito del servizio di posizionamento da lui offerto. Al contrario agli inserzionisti, che sono i reali utilizzatori del segno, è imputabile l'illecito di contraffazione solo nel caso in cui si verifichi la sussistenza di un rischio di confusione

⁸⁷ Cit. sentenza l'Oréal paragrafo 40.

⁸⁸ Cit. sentenza l'Oréal, paragrafo 41.

⁸⁹ Cfr. sentenza Interflora paragrafi da 87 a 89.

⁹⁰ Cfr. sentenza Interflora paragrafi 81 e 94.

⁹¹ Cfr. sentenza Google e Google France paragrafi 102 e 103.

⁹² Cfr. sentenza l'Oréal (nt. 822) paragrafo 46.

e sia impedito al segno di adempiere alle sue funzioni, tra cui quella primaria di indicazione di origine⁹³.

3.4 La responsabilità dei prestatori dei servizi internet. Il caso l'Oréal contro eBay

Nei casi presentati finora si può notare come prestatori del servizio internet e inserzionisti vengano presentati come due figure distinte nell'attribuire loro una responsabilità nel configurarsi degli illeciti. La differenza sostanziale si configura tra prestatori attivi e prestatori passivi.

Nel caso che ha coinvolto Louis Vuitton contro Google il prestatore del servizio di posizionamento fungeva solamente da intermediario e ricopriva un ruolo neutro, per questo Google fu considerato esente da ogni responsabilità, in quanto non fungeva da utilizzatore delle parole chiave con fini commerciali, bensì solamente da prestatore passivo.

Louis Vuitton nel procedimento aveva dimostrato che il proprio marchio veniva utilizzato per far comparire link sponsorizzati che rimandavano a siti in cui venivano poste in vendita imitazioni dei suoi prodotti. Aveva inoltre accertato che per fare ciò Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare parole chiave corrispondenti al marchio e associate a parole come "imitazione" e "copia". La corte aveva ugualmente ritenuto che tali argomentazioni non fossero sufficienti a coinvolgere il prestatore.

Per la risoluzione del caso, veniva richiamata come apparato normativo di riferimento la Direttiva 2000/31/CE, che disciplina il commercio elettronico nel mercato interno, precisamente l'art. 14.

In essa si sancisce, *in primis*, l'obbligo di trasparenza al quale devono ottemperare tutte le comunicazioni commerciali⁹⁴. In seguito, vengono menzionati i prestatori di servizi come Google Ads, che hanno «...il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali»⁹⁵.

⁹³ Cfr. C. Morelli, *Keyword, hashtag, immagini, marchi e opere: guida alla tutela 4.0* (Disponibile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/03/keyword-hashtag-immagini-marchi-opere-guida-tutela-4-0#tre>).

⁹⁴ Cfr. ventinovesimo "considerando" Direttiva 2000/31/CE.

⁹⁵ Cit. ventinovesimo "considerando" Direttiva 2000/31/CE.

Sono tuttavia contemplate delle deroghe alla responsabilità del prestatore dei servizi, ad esempio «può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (“mere conduit”) e per la memorizzazione temporanea detta “caching” se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa»; al contrario «il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto (“mere conduit”) e di “caching” e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività»⁹⁶.

In riferimento al “mere conduit”, infatti, si prevede che un prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse attraverso i suoi sistemi a patto che non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione e non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse⁹⁷ ma si limiti al contrario ad un comportamento meramente tecnico, automatico e passivo.

Google Ads si limita ad immagazzinare le informazioni, che comprendono l’inserimento del marchio altrui all’interno del database, mentre è l’inserzionista a selezionare e trasmettere la parola chiave corrispondente al marchio registrato inserendola nell’annuncio.

La Corte ha così ritenuto di sollevare Google da ogni responsabilità, e che l’illecito fosse imputabile solamente all’inserzionista che faceva un uso di tali parole illecito e contrario ai principi della correttezza professionale.

Al contrario, invece, la Corte si è espressa a sfavore del prestatore di servizi nel caso che ha coinvolto l’Oréal contro eBay⁹⁸.

Il colosso del commercio online eBay è stato al centro di numerosi procedimenti che lo vedevano coinvolto come parte convenuta contro numerosi marchi noti.

Nel caso in oggetto, in particolare, era stato citato in giudizio da l’Oréal in merito ad una questione di violazione e contraffazione del marchio online. È accaduto che eBay avesse pubblicizzato i prodotti in vendita sulla sua piattaforma attraverso Google Ads, utilizzando anche parole chiave corrispondenti ai marchi noti di proprietà di l’Oréal, quali Lancôme, Garnier e lo stesso l’Oréal.

⁹⁶ Cit. quarantatreesimo e quarantaquattresimo “considerando” Direttiva 2000/31/CE.

⁹⁷ Cfr. art. 12, par. 1, Direttiva 2000/31/CE.

⁹⁸ Corte Giust. UE, 12 luglio 2011, C – 324/09, *l’Oréal SA v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd.*

Tuttavia, alcuni dei prodotti in vendita risultarono contraffatti, non destinati alla vendita nello Spazio Economico Europeo o privi di confezione, il che comportava sicuramente un rischio di confusione per l'utente. Contrariamente al caso precedente, eBay non si poteva affermare che avesse svolto un ruolo passivo, bensì si poneva come parte attiva dotata di un certo controllo sui dati inseriti e sulla loro promozione, come si evince dal paragrafo 114 della sentenza. Infatti, «la eBay procede ad un trattamento dei dati forniti dai suoi clienti venditori. Le vendite alle quali possono condurre tali offerte avvengono secondo modalità fissate dalla eBay. Se necessario, la eBay fornisce anche un'assistenza diretta ad ottimizzare o a promuovere talune offerte in vendita»⁹⁹.

La stessa eBay fa pubblicità ad alcuni prodotti in vendita sulla piattaforma sfruttando il servizio di posizionamento di Google di cui possiede un account¹⁰⁰.

In conclusione, si può dunque affermare come non sia assoluta la tesi secondo la quale il prestatore dei servizi online sia esente da responsabilità. L'attribuzione o meno di un grado di responsabilità dipende dal ruolo che esso svolge in relazione agli inserzionisti che commettono l'illecito, se esso cioè svolge un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni e volto al conseguimento di utili oppure un ruolo passivo che si limiti al mero trasferimento.

Posto che l'art. 17 della Direttiva 2000/31/CE¹⁰¹ stabilisce che il prestatore non è tenuto alla sorveglianza sulle informazioni che trasmette o alla ricerca attiva di eventuali attività illecite, si identificano tre ipotesi di responsabilità che vengono disciplinate dagli art. 14-15-16.

Rispettivamente, gli articoli regolano la responsabilità nell'attività di semplice trasporto (mere conduit), la responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea e automatica di informazioni (caching) e la responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio (hosting), applicabili alle nuove figure

⁹⁹ Cit. sentenza l'Oréal par. 14.

¹⁰⁰ Cfr. sentenza l'Oréal par. 31.

¹⁰¹ D.lgs. 9 aprile 2003, n.70.

protagoniste di Internet: motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi¹⁰².

¹⁰² Cfr. E. Tosi, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, in Riv. dir. ind., 2017, 75 ss.

CAPITOLO 4 - SOCIAL NETWORK: DIRITTO DEL MARCHIO E ILLECITI CONCORRENZIALI

SOMMARIO: 1. Contraffazione sui social network – 1.1. Il caso Syemme v. Syprem – 2. La denigrazione commerciale e appropriazione di pregi mediante account di social network – 3. Le azioni di tutela da parte di Facebook – 4. La comunicazione pubblicitaria tramite social network: l'influencer marketing – 4.1. Il caso Alitalia e Aeffe – 4.2. Il caso Peugeot e Newtopia – 4.3. Il product placement – 4.4. Gli organi di tutela: la Digital Chart – 4.5. L'utilizzo illecito di un marchio altrui da parte di un influencer. Il caso Ferrari – 4.6. Il ruolo degli hashtag

I danni concorrenziali derivanti dall'utilizzo illecito dei social network sono numerosi e nel presente capitolo si intendono presentare alcune fattispecie di illeciti che hanno luogo in essi. Una parte della trattazione sarà dedicata alla contraffazione, che sottrae, specialmente ai brand del lusso, miliardi di euro ogni anno. Questa fattispecie integra anche gli illeciti di tipo concorrenziale, in particolare la concorrenza per confondibilità ai sensi dell'art. 2598 n.1 c.c.. Si proseguirà poi con la trattazione della denigrazione commerciale e appropriazione di pregi, regolamentate dall'art. 2598 n. 2 c.c., e infine una parte del capitolo sarà dedicata all'influencer marketing, una nuova forma di comunicazione pubblicitaria per mezzo dei social media.

1. Contraffazione sui social network

I social network sono diventati uno strumento sempre più importante per le imprese e sviluppare una presenza online con una pagina o un profilo sui social è diventato importante almeno quanto avere il proprio sito web. Essi sono ormai diventati dei mezzi attraverso i quali le imprese possono commercializzare i loro prodotti e i consumatori acquistarli lasciandosi guidare dal sistema di sponsorizzazioni che è alla base delle dinamiche di Facebook, Instagram, Pinterest, ecc..., nei quali gli utenti possono anche scambiarsi opinioni e lasciare recensioni.

I social media hanno favorito la diffusione di beni contraffatti e di altre tipologie di illeciti legati alla violazione dei diritti di proprietà industriale; possiamo incorrere ad esempio in account o pagine che presentano denominazione o username identici a quelli di un marchio registrato di terzi.

Può essere difficile per gli utenti distinguere i contenuti leciti da quelli illeciti, entrambi spesso offerti, anche gratuitamente, da piattaforme che generano ricavi attraverso le pubblicità o altri metodi.

Spesso l'obiettivo di chi acquista prodotti contraffatti è quello di ottenere un prodotto più economico, il che spiega anche la ragione per cui i messaggi commerciali fanno frequentemente leva sul prezzo.

Ciascun social network ha la propria policy a tutela dei diritti di proprietà industriale e alcuni di essi pubblicano regolarmente *transparency reports* e provvedono ad eliminare i contenuti che violano la normativa sul copyright.

In un recente studio¹⁰³ pubblicato dall'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) in merito alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sui social media, sono state analizzate una serie di categorie di prodotti e ne è risultato che Instagram è il social network in cui si rileva il più alto numero di conversazioni riguardanti prodotti contraffatti. Tuttavia, i gruppi privati di Facebook sono esclusi dall'indagine in quanto non accessibili agli strumenti di *social listening*, il che potrebbe alterare i risultati.

I social media costituiscono terreno fertile per attività illegali che hanno ad oggetto la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto essi offrono un ambiente liberamente accessibile, in cui una comunicazione diretta e rapida tra acquirenti e venditori agevola il compimento di attività illegali e la possibilità di imitare profili social di brand, anche famosi.

¹⁰³ Studio Euiipo, *Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement*, 2021

Le tipologie di violazioni dei diritti di proprietà industriale in cui è possibile incorrere nei social media riguardano, in primis, i prodotti contraffatti. Spesso questi venivano venduti su piattaforme quali eBay o Amazon, ora invece anche i social sono uno strumento molto utilizzato. Uno studio condotto in UK, ad esempio, dimostra che sono molto utilizzati in particolare i gruppi privati su Facebook. Altri illeciti riguardano la diffusione di contenuti che violano il copyright, come video, foto o testi, violazione di diritti di marchi sia registrati che non registrati e violazione di modelli e brevetti¹⁰⁴.

I brand maggiormente colpiti dal fenomeno della contraffazione sui social network sono i brand del lusso e, specialmente su Instagram, si può notare come vengano creati costantemente profili fake che pongono in vendita prodotti contraffatti.

I contraffattori spesso ricorrono anche a software che pubblicano foto in modo automatico e per evitare di essere bloccati da Instagram, che analizza hashtag e testi alla ricerca di offerte sospette, inseriscono nella descrizione solamente hashtag o nulla e il testo lo inseriscono direttamente nell'immagine, anche in modo opaco per impedire ai software di estrapolare il testo dalle immagini.

Navigando su Instagram, almeno un post su cinque in cui vengono taggati brand del lusso tenta di vendere merce contraffatta. La vendita avviene su altri canali, ovvero app di messaggistica come WhatsApp, Telegram, Wechat, ecc, e un meccanismo così trasversale rende difficile alle autorità bloccarlo, specialmente se entrano in gioco legislazioni differenti da quella europea e statunitense: Telegram, ad esempio, è un canale russo. Per ogni account che viene chiuso, inoltre, ne viene subito riaperto un altro nel giro di qualche ora.

Una delle difficoltà per il legislatore, nella risoluzione di illeciti che hanno luogo online, è quella di rilevare quale sia il tribunale competente.

Accade pertanto che in alcuni casi le parti coinvolte si appellino all'incompetenza del Tribunale a conoscere la controversia, come accaduto ad esempio nel caso che ha coinvolto Tiffany & Co. contro la società T.S. di M.A.¹⁰⁵ in cui è stata dichiarata

¹⁰⁴ K.Brookes, *Intellectual property infringement on social media – A growing problem*, 11/09/2021.

<https://www.clarionsolicitors.com/articles/intellectual-property-infringement-on-social-media-a-growing-problem>

¹⁰⁵ Trib. Torino, 19 gennaio 2016, in *Giur. Imp.*

l'incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere la controversia condannando la ricorrente Tiffany & Co. al rimborso delle spese giudiziarie.

Nel caso in questione, Tiffany & co., società estera con sede a New York, accusava una società italiana, T.S., di aver creato un sito internet e un e-commerce molto simili a quelli della ricorrente in cui commercializzava i suoi prodotti contraffatti e di aver inoltre messo in vendita tali prodotti su Amazon ed eBay. In base al principio del *locus commissi delicti* citato all'art. 120, n. 6, c.p.i.¹⁰⁶, si ritiene che il procedimento debba essere preso in carico dal Tribunale competente nel luogo in cui è avvenuto il fatto illecito.

Nel caso in oggetto, infatti, la compravendita della collana oggetto di contraffazione si era conclusa a Torino, dove la stessa era stata consegnata all'acquirente, dunque Tiffany & Co. ha fatto riferimento al luogo in cui è avvenuta "l'alterazione del mercato" per stabilire quale fosse il tribunale di competenza.

La giurisprudenza interpreta dunque largamente la normativa stabilendo che per luogo in cui i fatti sono stati commessi si intende sia il luogo in cui si è concretizzato il danno, sia il luogo del fatto generatore di tale danno.

Come trattato anche nei capitoli precedenti del presente elaborato, si è concluso che è opportuno fare riferimento al luogo in cui le informazioni sono state immesse in rete, nel caso specifico la progettazione e creazione dei siti internet e l'inserimento in rete dei prodotti contraffatti su Amazon e eBay, ma anche la registrazione nei social network Facebook e Twitter¹⁰⁷.

¹⁰⁶ L'art. 120, n. 6, c.p.i. stabilisce: «Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi».

¹⁰⁷ v. nt. 105

1.1 Il caso Syemme v. Syprem

Il caso in oggetto si presenta come uno dei primi a “fare i conti” con il mondo del web, in base a questo provvedimento, infatti, si identifica un gruppo Facebook come segno distintivo atipico che racchiude in sé sia funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, che funzione pubblicitaria e promozionale¹⁰⁸.

L'utilizzo, dunque, di un marchio altrui registrato, e che coincide con il nome di un gruppo, come nome di un gruppo di terzi, costituisce fattispecie di concorrenza confusoria ai sensi dell'art. 2598 n.1 c.c. e contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 c.p.i..

Il procedimento ha avuto inizio con la richiesta di un provvedimento cautelare da parte di Syprem nei confronti del soggetto A.R. e della ditta Syemme in seguito alla manomissione del gruppo facebook operata da questi ultimi nei confronti della Syprem.

Nello specifico, il gruppo facebook Syprem era stato creato nel 2009 e uno degli amministratori era A.R., all'epoca collaboratore dell'impresa. Il medesimo aveva poi lasciato la Syprem per creare la Syemme e nel 2011, dopo averne dato comunicazione via mail a numerosi clienti, aveva modificato il nome del gruppo da Syprem a Syemme, rimosso gli altri amministratori, modificato la foto profilo, l'indirizzo e-mail e lasciato il numero di telefono della Syprem. Nella sezione informazioni invece aveva indicato il sito Syemme come “nuovo sito Syprem”, e provvedeva a pubblicare frequentemente materiale fotografico relativo a prodotti Syprem.

La ricorrente sosteneva che si potesse identificare il gruppo facebook come un segno distintivo atipico al quale erano attribuite sia una funzione distintiva e identificativa dell'imprenditore e dei suoi prodotti sia una finalità promozionale e comunicativa.

Nella sentenza, sono contenute alcune note riguardanti i gruppi Facebook e il loro funzionamento, che fungono da premessa alla dichiarazione in base alla quale è da ritenersi non valida l'argomentazione delle convenute per cui il gruppo costituisse solamente un'occasione di socializzare tra persone appassionate di podismo e non avesse alcuna rilevanza di tipo economico.

La sentenza evidenzia infatti che «la creazione di un gruppo facebook mira allo sfruttamento delle potenzialità di internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati ad una certa persona o a un certo argomento»¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Tribunale di Torino, ord. 7 luglio 2011 in *Foro it.*, 2013, 2304 ss

¹⁰⁹ Cit. v. nt. precedente, 2307.

Si sostiene inoltre che il gruppo facebook può costituire un veicolo di informazioni per la promozione dell'attività aziendale, per questi motivi esso ha una precisa rilevanza economica e costituisce un importante strumento per l'acquisizione di contatti qualificati e potenzialmente produttivi per l'avviamento commerciale¹¹⁰. Permette infatti di svolgere attività di marketing a costi estremamente bassi, quasi inesistenti.

Per queste ragioni il gruppo facebook si può identificare come un segno distintivo atipico tutelabile ai sensi dell'art. 2598 contro gli illeciti di tipo confusorio. Infatti, al momento della modifica del nome del gruppo molti soggetti hanno riportato di aver ricevuto una comunicazione tramite e-mail che A.R. aveva modificato il nome del gruppo da Syprem a Syemme, due denominazioni che presentano oltretutto una somiglianza. Inoltre, tra le foto si potevano riconoscere quelle di prodotti riportanti il marchio Syprem e nella sezione informazioni figuravano i dati di Syemme misti ai dati di Syprem, e la frase "visita il nuovo sito Syprem" con l'indirizzo Syemme: una condotta che si configura come gravemente confusoria lasciando intendere una continuità commerciale tra le due imprese e ingenerando dunque confusione negli utenti che si ritrovano in un gruppo identico al precedente e che commercializza la stessa tipologia di articoli, cioè articoli sportivi.

È indubbio il beneficio di carattere commerciale che traeva la Syemme dall'inserimento e dalla diffusione di tali informazioni fuorvianti, considerando che i 230 contatti del gruppo si erano interessati alla Syprem e si sono ritrovati in un gruppo concorrente contro la loro volontà e ai danni della Syprem.

¹¹⁰ Cfr. v. nt. 108

2. La denigrazione commerciale e appropriazione di pregi mediante account di social network

La diffusione delle informazioni nell'era digitale è diventata sempre più veloce e qualunque informazione pubblicata sul web potrebbe potenzialmente diffondersi a innumerevoli persone, a prescindere dalla sua veridicità.

Dato il numero di imprese che opera online e che è presente sui social network, è aumentato il numero di illeciti concorrenziali che avvengono per mezzo di Facebook; gli stessi illeciti che hanno luogo offline trovano dunque una loro collocazione anche online. Nei precedenti paragrafi si è trattato della concorrenza per confondibilità ai sensi dell'art. 2598 co. 1 c.c.; ora si tratterà del secondo comma che integra l'illecito di denigrazione e l'appropriazione di pregi.

Una tipologia di concorrenza che comprende l'illecito dell'appropriazione di pregi si definisce parassitaria, poiché avviene quando l'imitatore si pone sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo appropriandosi delle sue idee e della sua creatività. La denigrazione invece consiste nella diffusione di notizie idonee a determinare il discredito del concorrente ¹¹¹.

Tali notizie devono essere dotate di quel carattere di idoneità a determinare un danno concorrenziale anche solo potenzialmente e tradursi in difficoltà sul mercato da parte dell'imprenditore leso, ad esempio perdita di clientela o fornitori.

Il social network Facebook, per via del suo funzionamento, permette di dare visibilità ai contenuti pubblicati fornendo quel carattere di diffusività richiesto affinché si configurino entrambi gli illeciti di denigrazione e appropriazione di pregi¹¹².

Se ne può trovare una dimostrazione in una sentenza¹¹³ pubblicata nel 2017 e avente ad oggetto atti di concorrenza sleale e violazione del diritto di privativa in relazione ad un marchio registrato.

¹¹¹ Cfr. art. 2598 co. 2 c.c.: « [...] diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente [...] ».

¹¹² Cfr. Trib. Milano (massima), 1 marzo 2017, in *giur. imp.*, 2017.

¹¹³ Cfr. Trib. Milano, 1 marzo 2017, in *giur. imp.*, 2017.

Ivi, in aggiunta alla fattispecie di concorrenza sleale mediante imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. e contraffazione di segni distintivi altrui, la ricorrente accusò la convenuta di concorrenza parassitaria e concorrenza sleale denigratoria.

La concorrenza sleale denigratoria, in particolar modo, viene considerata in seguito alla pubblicazione sui suoi profili facebook da parte della convenuta di espressioni offensive nei confronti della ricorrente in merito al procedimento cautelare da lei avviato.

La convenuta ha sostenuto che la concorrenza denigratoria non sussisteva in quanto le affermazioni in questione erano state pubblicate su due profili facebook con solamente 85 e 99 amici, dunque non idonei a divulgare la notizia.

La Corte, al contrario, ha stabilito che si configurasse l'illecito in quanto la modalità di funzionamento di facebook era idonea a conferire quel carattere di diffusività richiesto per l'integrazione dell'illecito: la visibilità dei messaggi, infatti, può essere estesa anche a coloro che non sono amici del titolare della pagina in cui suddetti contenuti vengono pubblicati. Il titolare avrebbe anche potuto decidere di impostare il proprio profilo come aperto, dunque è stata riconosciuta la potenziale capacità diffusoria del social network¹¹⁴.

¹¹⁴ Cfr. nt. 113.

3. Le azioni di tutela da parte di Facebook

Con la nascita di nuovi canali pubblicitari attraverso i social network, e la sempre maggiore diffusione del commercio elettronico che la pandemia¹¹⁵ ha contribuito ad accelerare, Facebook ha come obiettivo la creazione di un marketplace vero e proprio, già parzialmente implementato ma che ancora non consente di finalizzare l'acquisto all'interno della piattaforma. Le imprese, infatti, possono creare all'interno dello shop il loro catalogo prodotti che gli utenti possono visualizzare.

Per fare ciò è necessario che Facebook, ma anche altri colossi del commercio online come Amazon, dimostrino di essere delle piattaforme sicure che si pongono al fianco delle imprese tutelando dalla contraffazione e di non costituire solamente un ulteriore mezzo che, essendo privo di una chiara regolamentazione, permette ai contraffattori di imporsi. Alcuni dei motivi che spingono ad utilizzare i social network per la vendita di prodotti contraffatti e non gli e-commerce è il fatto che essendo questi improntati alla condivisione e non alla vendita non richiedono informazioni particolari riguardo la provenienza o l'autenticità dei prodotti, dunque finché un contenuto non viene postato ed eventualmente segnalato è difficile che il profilo in sé subisca qualche tipo di controllo.

È emblematica, a questo proposito, la recente causa congiunta, la prima nel suo genere, che Gucci e Facebook hanno annunciato di aver intentato presso il tribunale distrettuale del Nord della California contro una persona fisica che avrebbe utilizzato le piattaforme Facebook e Instagram per la creazione di un'attività internazionale volta alla vendita di prodotti Gucci contraffatti.

La causa sarebbe stata intentata per violazione dei termini di servizio e delle condizioni d'uso di Facebook e Instagram, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e contraffazione dei marchi di Gucci e concorrenza sleale. Come accennato in precedenza, infatti, Facebook vieta espressamente nei suoi termini e condizioni la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e la vendita e promozione di prodotti contraffatti.

In attuazione della policy, facebook ha rimosso, solo nel 2020, più di un milione di contenuti in seguito a segnalazioni di vari brand tra cui Gucci, dunque le due aziende si sono attivate per lo sviluppo di un piano di azione strategico volto alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei marchi sia online che offline.

¹¹⁵ Si fa riferimento alla pandemia da Covid 19 che ha avuto inizio nel 2020 e attualmente in corso al momento della stesura del presente elaborato.

Gucci, in particolare, collabora con le dogane e le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno della contraffazione e ha contribuito al sequestro di milioni di prodotti contraffatti, la rimozione di milioni di annunci per prodotti contraffatti online e la disattivazione di migliaia di siti web, account e pagine social¹¹⁶.

Facebook, dal canto suo, si ispira al modello di Amazon¹¹⁷, che ha creato una sezione interna che collabora con le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno della contraffazione così da tutelare gli utenti del web sia consumatori che imprese che operano nella piattaforma. Sono dunque stati messi a disposizione delle imprese alcuni strumenti che permettono di prendere provvedimenti contro questi illeciti. Si possono segnalare direttamente i contenuti che si ritiene violino i diritti della propria impresa poiché hanno ad oggetto la vendita o promozione di prodotti contraffatti.

Anche se di una pagina viene segnalato solamente un post, Facebook procede comunque all'analisi dell'intero profilo e in caso chiude l'account o ne limita le funzioni o accessi. Facebook sta investendo in nuove tecnologie in grado di bloccare o anche solamente ridurre la diffusione di contenuti illeciti. Queste tecnologie operano monitorando i post e gli annunci su Marketplace che violano le policies prestando attenzione a indicatori sospetti, tra cui ad esempio nomi di brand, loghi, parole chiave, prezzi, sconti. Viene anche bloccato l'utilizzo di hashtag, o combinazioni di essi, che indicano contraffazione e limitata la visibilità a post sospetti.

Facebook scoraggia gli utenti dall'acquistare beni contraffatti e tenta di "educarli" al riguardo, fornendo ad esempio la possibilità di essere loro stessi a segnalare contenuti illegali.

Infatti, è specificatamente scritto nelle policies di facebook alla sezione "Violazioni di terzi" quanto segue: «Le inserzioni non devono includere contenuti che violano i diritti di terzi, compresi diritti d'autore, marchi, privacy, diritto di pubblicazione o altri diritti personali o di privativa industriale. Per segnalare contenuti che, a tuo avviso, potrebbero violare i tuoi diritti, consulta la nostra sezione del Centro assistenza sulla proprietà intellettuale»¹¹⁸.

¹¹⁶ Cfr. G. Crivelli, *Facebook e Gucci uniti nella lotta alla contraffazione*, 27 aprile 2021, in *ilSole24Ore* (<https://www.ilssole24ore.com/art/facebook-e-gucci-uniti-lotta-contraffazione-AEL4CE>).

¹¹⁷ Anche lo stesso Amazon ha intentato azioni simili con Valentino e Ferragamo.

¹¹⁸ Cit. Normative pubblicitarie disponibili su internet al sito: <https://www.facebook.com/policies/ads/>

4. La comunicazione pubblicitaria tramite social network: l'influencer marketing

I mezzi pubblicitari si stanno evolvendo e per influenzare le scelte dei consumatori si rende ora necessario ricorrere a mezzi di comunicazione orizzontale, peer-to-peer, ovvero quei mezzi che permettono di sfruttare la fiducia che gli utenti ripongono nei loro simili, a differenza dei mezzi verticali come televisione o radio. Gli utenti, infatti, sembrano recepire sempre meno le forme di comunicazione che provengono dalle imprese, e valutano come meno aggressive le comunicazioni pubblicitarie che provengono da loro simili e non sembrano dunque messaggi pubblicitari.

La trasparenza della comunicazione commerciale si fonda prima di tutto sull'art. 7¹¹⁹ del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, che da un lato garantisce la riconoscibilità della comunicazione, dall'altro permette di identificare le tipologie di comunicazione pubblicitaria che hanno luogo online.

Tuttavia, questi nuovi mezzi di comunicazione hanno dato luogo a nuove fattispecie di rilevanza concorrenziale, ed è per questo motivo che nel 2016 lo IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) ha pubblicato un documento denominato Digital Chart e inserito l'omonima sezione all'interno del proprio sito web, che offre una panoramica delle più diffuse forme di comunicazione commerciale in rete.

Queste ultime possono essere distinte in due gruppi: il primo che include banner o spot, assimilabili ai normali messaggi pubblicitari; il secondo gruppo, invece, di cui tratta la Digital Chart, riguarda messaggi pubblicitari divisibili in quattro tipologie: endorsement, native advertising, in-app advertising e advergame.¹²⁰

Il native advertising consiste nella creazione di contenuti che si immergono nel contesto assumendo le sembianze di quelli originari (nativi) della piattaforma che li ospita.

Una forma simile è quella dell'in-app advertising, in cui il messaggio pubblicitario diventa parte di un'app in virtù di un accordo tra sviluppatore e inserzionista. Infine, l'advergame, in cui la comunicazione commerciale diventa parte di un gioco interattivo.

¹¹⁹ L'art. 7 del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale stabilisce che la comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile come tale, e che alcune forme di comunicazione commerciale diffuse attraverso internet devono seguire alcuni accorgimenti.

¹²⁰ C. Pappalardo, *Influencer e autodisciplina pubblicitaria – prime applicazioni della Digital Chart*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, VI, 388 ss.

La più diffusa, di cui tratteremo nei presenti paragrafi, è quella denominata endorsement, utilizzata in particolare dai “fashion brands” e che riguarda l’accreditamento di un prodotto o un brand da parte di personaggi celebri, influencer, blogger, vlogger o utenti comuni, che comporti un vantaggio per la visibilità e reputazione del brand, il cosiddetto influencer marketing.

Un personaggio famoso, infatti, che dimostra il suo apprezzamento per un determinato prodotto genera fiducia negli utenti che saranno quindi più propensi ad acquistarlo.

I post condivisi da influencer nell’ambito di iniziative di marketing devono riportare la dicitura “Sponsorizzato da...” o “pubblicità” o simili per distinguere il messaggio pubblicitario dal pensiero spontaneo della persona¹²¹. Questa tipologia di pubblicità permette di far percepire ai consumatori il messaggio come un consiglio che nasce dall’esperienza personale dell’influencer e non dall’intento pubblicitario.

Tale forma pubblicitaria ha dato origine a nuove fattispecie di rilevanza concorrenziale anche se, per quanto innovativa, trova comunque già una sua regolamentazione partendo dal presupposto che trattandosi di pubblicità è necessario che sia trasparente, affinché i recipienti del messaggio non abbassino la loro soglia di attenzione. Qualora ciò non avvenga, la fattispecie è sanzionata come pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo.

Inizialmente l’applicazione della Digital Chart si limitava all’invio di lettere di *moral suasion* agli influencer e ai titolari dei marchi che sponsorizzavano i contenuti postati, senza alcuna condanna vera e propria, un esempio si può ritrovare nel caso che ha coinvolto Alitalia, Aeffe e alcuni influencer.

¹²¹ Secondo la Digital Chart, i post pubblicati devono contenere nella parte iniziale e ben visibile le diciture: “Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da ... brand/Promoted by ... brand” o “Sponsorizzato da ... brand/Sponsored by ... brand”, o “in collaborazione con ... brand/In partnership with ... brand”; e/o nel caso di un post entro i primi tre hashtag, purché di immediata percezione, una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da ... brand/#Sponsored by ... brand”, o “#ad” unitamente a “#brand”.

4.1 Il Caso Alitalia e Aeffe S.p.a.

Il provvedimento in oggetto è stato avviato nel 2019 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell'Unione nazionale dei consumatori e nei confronti di Alitalia, Aeffe s.p.a., nonché di alcuni influencers. Le due imprese, rispettivamente la società aerea italiana e una società operante nel settore della moda, proprietaria di vari marchi tra cui Alberta Ferretti, sono state poste sotto esame per una possibile fattispecie di pubblicità occulta.

Nel profilo Instagram degli influencer erano infatti stati pubblicati dei post che li ritraevano con indosso capi firmati Alberta Ferretti e il logo di Alitalia. Tali contenuti portavano gli utenti a credere che fossero spontaneamente pubblicati da parte degli influencer in questione quando invece erano oggetto di una campagna pubblicitaria frutto di una collaborazione tra Alberta Ferretti e Alitalia per la creazione di nuove divise di quest'ultima. L'intento pubblicitario risultava evidente in particolare dalla «sproporzione tra la citazione dei marchi e il contesto narrativo-espressivo in cui si inserisce il post del personaggio famoso»¹²².

Il procedimento si è concluso senza alcuna sanzione, tuttavia le parti coinvolte si sono assunte una serie di impegni per prevenire, in futuro, la pubblicità occulta in questa tipologia di campagne di influencer marketing.

Alitalia in particolare si è impegnata a far arrivare a tutte le funzioni coinvolte nell'influencer marketing una comunicazione che imponga di attenersi al rispetto della normativa in materia di pubblicità occulta, adottare linee guida per la condotta degli influencer allegandole al loro contratto e prevedendo sanzioni in caso di violazioni; infine si è impegnata ad inserire nei contratti di co-marketing delle clausole per i partner e a imporre loro di adottare le medesime misure per evitare casi di pubblicità occulta.

Aeffe e Alberta Ferretti invece si sono impegnate a fornire agli influencer, con gli omaggi, anche una comunicazione che invita ad indicare nei contenuti che posteranno che si tratta di una sponsorizzazione, inviare agli influencer che avevano ricevuto prodotti in passato un'email circolare che sensibilizzi al rispetto della normativa e infine un impegno a vincolare ogni futuro influencer con cui collaborerà a rispettare la disciplina in oggetto e l'imposizione di una penale in caso di violazioni.

I vari influencer si sono impegnati all'utilizzo degli hashtag stabiliti per segnalare che si tratta di un messaggio pubblicitario non solo in future collaborazioni con Alberta Ferretti

¹²² Cit. Provvedimento n.27787, AGCM, 22 maggio 2019, Par. 22

ma anche con qualunque altro brand. Alcuni di loro in particolare si sono impegnati a divulgare nei loro profili, nell'arco dell'anno successivo alla conclusione del procedimento, i valori di una corretta pubblicità e della trasparenza a tutela del consumatore.

4.2 Il Caso Peugeot e Newtopia

Un altro procedimento dell'AGCM relativo a possibili casi di pubblicità occulta nell'ambito dell'influencer marketing è quello che ha coinvolto Peugeot Automobili Italia s.p.a. e Newtopia S.r.l.¹²³, in merito ad alcune comunicazioni commerciali da parte di una celebrity in occasione degli Internazionali di Tennis di Roma di cui Peugeot è sponsor.

In particolare, la celebrity in questione aveva pubblicato Instagram Stories in cui mostrava alcune auto della casa automobilistica e ne illustrava le funzionalità senza indicare che si trattava di una comunicazione con finalità commerciali.

La casa discografica Newtopia aveva sostenuto di non essere vincolata al codice di autodisciplina e che in ogni caso il provvedimento sarebbe stato inutile poiché trattandosi di una Instagram Story il contenuto aveva una durata di sole 24 ore.

Anche Peugeot aveva sostenuto di non essere responsabile della presunta violazione in quanto era previsto nel contratto che qualunque contenuto dovesse essere approvato prima della pubblicazione, ma la celebrity non aveva sottoposto nulla per poter consentirle di esercitare una qualche forma di controllo preventivo. Il Giurì ha invece rilevato che tali contenuti fossero oggetto del contratto con l'influencer e che un dipendente stesso di Peugeot fosse coinvolto e presente nelle Stories in questione, quindi se ne sarebbe potuta bloccare la pubblicazione.

In riferimento alla durata dei contenuti, essendo di natura effimera, ha stabilito che sono comunque assoggettabili a valutazione in quanto la loro cessazione non impedisce il ripetersi del comportamento e la cessazione di una campagna non comporta la cessazione della materia del contendere, dunque, neppure la competenza del Giurì a decidere¹²⁴.

¹²³ Provvedimento AGCM, 26 giugno 2018, n.45/2018, Comitato di Controllo v. Peugeot Automobili Italia S.p.A. e Newtopia S.r.l. (procedimento disponibile su internet al link: <https://www.iap.it/decisioni/pronuncia-45-2018/>)

¹²⁴ Cfr. C. Pappalardo (nt. 120) 488 ss.

4.3 Il product placement

L'influencer marketing si può ritenere assimilabile al product placement, di cui presenta alcuni tratti tipici.

Il product placement è una forma di pubblicità che consiste nell'integrare un prodotto o un brand all'interno della narrazione a scopo pubblicitario¹²⁵. Questa tecnica è diffusa prevalentemente nelle opere cinematografiche ma si è adattata anche ad altre tipologie di contenuti come quelli condivisi sui social media. L'influencer marketing si può quindi identificare come una forma di product placement ed è necessario, anche sui social, prestare molta attenzione al modo in cui il prodotto viene inserito nel contesto perché qualunque forzatura verrà percepita come non veritiera.

Nonostante sia differente dal product placement che si può ritrovare nella produzione cinematografica, è comunque in grado di influenzare le scelte di consumo dell'utente attirando la sua attenzione con l'inserimento del prodotto in scene di vita quotidiana¹²⁶.

L'influencer marketing sui social media è disciplinato dal codice di autodisciplina pubblicitaria dello IAP e prevede che siano inseriti appositi disclaimer ad inizio e fine post e all'interno delle dichiarazioni dell'influencer.¹²⁷ Questo perché si può dire che abbia ereditato dal product placement i rischi della possibile integrazione di fattispecie di pubblicità occulta.

¹²⁵ Cfr. M.M. Ragone, *Il product placement e il brand placement nell'ordinamento italiano*, 11 giugno 2009, Reperibile su internet al sito: altalex.com

¹²⁶ Cfr. M. Marraffino, *Influencer marketing: le regole per la trasparenza*, 14 agosto 2019, <https://www.ilsole24ore.com/art/influencer-marketing-regole-la-trasparenza-ACZPkxa>.

¹²⁷ Cfr. M. Raco, *La Digital Chart: una prima regolamentazione dell'influencer marketing*, 5 maggio 2020, <https://www.iusinitinere.it/la-digital-chart-una-prima-regolamentazione-dellinfluencer-marketing-27135>.

4.4 Gli organi di tutela: la Digital Chart

Partendo dal presupposto che i social network nascono come strumento di condivisione, è difficile discernere tra quello che è un messaggio promozionale e la libertà di espressione dei singoli utenti, considerato che si ritrovano numerosi commenti e opinioni tra utenti della rete che vengono apparentemente posti sullo stesso piano dei messaggi delle imprese. Questo potrebbe causare confusione ed è lì che si inseriscono le pratiche commerciali scorrette.

Le pratiche commerciali scorrette sono regolamentate, in primis, dal D.lgs. n. 206 del 2005 conosciuto come Codice del Consumo e che fa riferimento alle pratiche scorrette nei confronti dei consumatori, in particolare al titolo III, rubricato “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”.

L’art. 23 sancisce i requisiti di trasparenza della pubblicità, che deve essere chiaramente riconoscibile come tale, è vietata dunque qualunque forma di pubblicità subliminale o ingannevole. In caso di influencer marketing si fa anche riferimento alla pubblicità ingannevole.

Cosa si intenda per pubblicità ingannevole viene chiarito all’art. 20 co.1 lett.b) che recita: «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente».

L’art. 22 invece stabilisce omissione ingannevole l’occultamento e la presentazione ambigua e incomprensibile delle informazioni rilevanti e la mancanza di indicazione dell’intento commerciale della pratica inducendo «il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso»¹²⁸.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, si stabilisce all’art. 18 co.1 che le disposizioni sono valide per qualunque forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata, pertanto si può ritenere che siano disciplinate dalla presente normativa anche le comunicazioni pubblicitarie che avvengono per mezzo di social network. Sulla base di ciò, dunque, è da ritenersi illecita, se non rispetta le condizioni previste dalla legge, anche la pubblicità comparativa operata da un influencer nell’ambito di una sponsorizzazione, essendo la medesima disciplinata sempre dal presente decreto.

¹²⁸ Cit. art. 20 “Codice del Consumo”

In attuazione dell'art. 14 della Direttiva 2005/29/CE¹²⁹, il d.lgs. n. 145 del 2007 fornisce invece tutela ai professionisti dalla pubblicità ingannevole e il suo contenuto è pressoché identico a quanto stabilito nel Codice del Consumo. Entrambi designano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come l'autorità che esercita le funzioni di tutela. Tuttavia, sia il Codice del Consumo all'art. 27 co. 1, che il D.lgs. n.145/2007 all'art. 9 co. 1 prevedono la possibilità di rivolgersi ad "organismi volontari e autonomi di autodisciplina": uno di questi è il già menzionato IAP. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria agisce per garantire una comunicazione commerciale "onesta, veritiera e corretta" attraverso il Codice di Autodisciplina al quale aderiscono i principali operatori del settore.¹³⁰

È stato proprio tale organismo che nel 2016 ha pubblicato la Digital Chart, per regolamentare la pubblicità online, in particolare l'influencer marketing e che nel 2019 l'ha resa vincolante. Lo IAP è diventato dunque l'interlocutore naturale dell'AGCM.

Infine, considerando che la Digital Chart costituisce applicazione al mondo dei social media di quanto asserito all'art. 7 del Codice di Autodisciplina, si può affermare che quest'ultimo costituisca una concretizzazione in ambito pubblicitario di quanto a sua volta stabilito dall'art. 2598 co. 3 c.c. in materia di concorrenza sleale.¹³¹

Quando ci si imbatte in questo tipo di pratiche commerciali scorrette anche il singolo consumatore può chiedere l'intervento dell'AGCM o effettuare una segnalazione allo IAP

¹²⁹ L'art. 14 della Direttiva definisce le pratiche commerciali ingannevoli come quelle che inducono in errore il consumatore impedendogli di compiere una scelta consapevole. Si dividono inoltre le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. (Direttiva 2005/29/CE)

¹³⁰ Cfr. iap.it

¹³¹ Cfr. M. Raco (nt. 127)

4.5 L'utilizzo illecito di un marchio altrui da parte di un influencer. Il caso Ferrari

Uno degli obiettivi fondamentali degli influencer e di coloro che operano sui social network è quello di generare engagement, dunque likes, commenti e condivisioni, in relazione ai contenuti postati. Per creare un interesse negli utenti accade che si ricorra a delle “scorciatoie”, agganciandosi alla notorietà altrui e dunque utilizzando un marchio notorio per attirare gli utenti nel proprio profilo, lasciando credere che vi sia un'associazione tra i due.

Il Tribunale di Genova e il Tribunale di Milano hanno stabilito, con le ordinanze pubblicate rispettivamente a gennaio e giugno 2020, quando l'utilizzo di marchi altrui da parte degli influencer è da considerarsi lecito.

Questi procedimenti indicano il confine tra uso e abuso del marchio altrui da parte degli influencer, valorizzando il marchio in quanto espressione dei valori che si intende trasmettere al pubblico attraverso le scelte imprenditoriali del titolare, per questo meritevole di tutela.¹³²

Il caso dinanzi al Tribunale di Genova¹³³, che coinvolgeva la nota casa automobilistica Ferrari e un fashion designer, aveva ad oggetto la pubblicazione da parte di quest'ultimo di foto e video su Instagram raffiguranti le calzature di sua proprietà accanto ad una Ferrari e il suo marchio ben in evidenza.

In particolare, il marchio dotato di rinomanza gode di una tutela ultra-merceologica che impedisce a terzi di trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà. Nel caso in questione il marchio Ferrari era posto in evidenza accanto alle scarpe dell'influencer e poste sopra al cofano dell'auto: Ferrari ha così agito in via cautelare per ottenere la rimozione dei contenuti e l'inibitoria alla ripubblicazione. Nonostante un iniziale rigetto dell'istanza è stato accertato il pericolo di reiterazione dell'illecito e il provvedimento riformato.

Il procedimento dinanzi al Tribunale di Milano invece riguardava un evento organizzato dallo stilista per sponsorizzare i propri prodotti in cui associava il proprio marchio a quello di Ferrari utilizzando alcune vetture di quest'ultima e associandovi dei loghi con

¹³² Cit. S. Giancone, *Influencer e social network: quando l'uso di un marchio altrui è un atto illecito*, 8 ottobre 2020, <https://www.iusinitinere.it/influencer-e-social-network-quando-luso-di-un-marchio-altrui-e-un-atto-illecito-31114>).

¹³³ Cfr. Trib. Genova, ord. 4 febbraio 2020, in *diritto di internet*, 2019.

il proprio nome, lasciando intendere agli utenti che esistesse una correlazione tra i due e creando confusione.

Appare chiaro in entrambi i casi l'utilizzo commerciale illecito del marchio Ferrari, in violazione dell'art. 20 n.1 lett. c) c.p.i. che stabilisce che «il titolare (di un marchio) ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: ... un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ... ».

Come indicato, il fine con cui il marchio viene utilizzato in questo caso è diverso da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi.

Una tutela analoga viene fornita anche dall' art. 9 n. 2 lett. c) Regolamento del marchio UE, con cui viene data la possibilità di vietare a terzi di usare nel commercio qualsiasi segno quando « il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi ». Inoltre, al n. 3 lett. e), si specifica che può anche essere vietato «l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità».

Il convenuto ha sostenuto che i contenuti avevano una mera finalità descrittiva delle sue abitudini di vita, essendo lui stesso il proprietario dell'automobile Ferrari in questione.

Il Tribunale ha stabilito che l'utilizzo dei marchi da parte dell'influencer si ritiene lecito solamente se autorizzato dal titolare del segno e se l'intento comunicativo è diverso da quello commerciale o pubblicitario, quindi se si limitino a descrivere scene di vita.

Si ritiene al contrario abusivo l'utilizzo del marchio accompagnato da messaggi tipicamente pubblicitari, in un contesto prevalentemente utilizzato per la comunicazione pubblicitaria, o che compaia in immagini che non possono avere altro significato se non quello commerciale.

In questo caso è evidente che le immagini sul cofano di un'auto non descrivano alcun momento di vita e non hanno alcuna finalità pratica se non quella di promuovere le proprie calzature.

In aggiunta erano stati pubblicati anche altri contenuti che lasciavano intendere che potesse esserci un'associazione tra i due marchi, in particolare una Instagram Story in cui il titolare del marchio PPI appariva vestito con una sua creazione e appoggiato ad una Ferrari con il marchio bene in vista.

In questo caso è ancora più evidente l'intento promozionale dalla presenza del link diretto al sito in cui acquistare il capo e l'invito ad acquistare "shop now", pertanto il Tribunale ha deliberato in favore di Ferrari riconoscendo sia i danni patrimoniali che non patrimoniali.

Analogamente è avvenuto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in cui è stata inoltre invocata dallo stilista la tutela ai sensi dell'art. 5 c.p.i., ossia del principio di esaurimento¹³⁴, tuttavia questo si ritiene da escludere in quanto, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, nel caso di specie appariva del tutto legittima l'opposizione del titolare marchio all'utilizzo dello stesso con fini commerciali. Si è ritenuto infatti che si potesse identificare la fattispecie di parassitismo, infatti come descritto nella sentenza: «l'utilizzo delle autovetture Ferrari, peraltro decorate con i segni distintivi della convenuta in associazione al marchio della casa automobilistica ... costituisce illegittimo uso del marchio notorio di proprietà dell'attrice, configurandosi quale illegittimo agganciamento ai tratti distintivi del segno rinomato»¹³⁵.

¹³⁴ Art. 5 c.p.i.: « 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

¹³⁵ S. Giancone, (nt. 132).

4.6 Il ruolo degli hashtag

Nel corso del presente capitolo, sono stati menzionati più volte gli hashtag, sia nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte di Facebook nella lotta alla contraffazione, sia nell'ambito della Digital Chart, in cui sono stati imposti come strumento per distinguere le comunicazioni di tipo commerciale da parte degli influencer. Essi rivestono un ruolo significativo nel funzionamento dei social media e vengono utilizzati sia dalle imprese che dagli utenti. Sono stati introdotti ufficialmente su Twitter nel 2009 e da lì sono stati ampiamente utilizzati in tutti i social network, in particolare Instagram, in cui rivestono un ruolo fondamentale in numerose strategie di marketing. L'Accademia della Crusca ne fornisce la seguente definizione: « parola (o sequenza continua di parole) preceduta dal simbolo #, usata nell'ambito dei social network per categorizzare e rendere ricercabili contenuti correlati», introducendo la loro duplice funzione comunicativa e distintiva.

L'estrema sintesi comunicativa da essi realizzata li ha resi uno strumento sempre più indipendente dai social network, e veicolo di messaggi non solo pubblicitari ma anche politici e nell'ambito di campagne di sensibilizzazione¹³⁶.

Essi svolgono sia una funzione tecnica e di indicizzazione, volta a favorire la ricerca per argomento all'interno dei social network, ma anche, dato il loro ruolo centrale in numerose strategie di marketing, un ruolo di vero e proprio segno distintivo.

L'hashtag diviene un mezzo con cui fornire e ricevere comunicazioni, permettendo agli utenti stessi di contribuire all'immagine del brand online. Gli hashtag sono stati assimilati ai nomi a dominio, anch'essi dotati di natura sia tecnica che distintiva, tuttavia, tale interpretazione è da ritenersi errata. Una differenza sostanziale consiste nel fatto che non è possibile che coesistano due nomi a dominio identici all'interno della rete, al contrario invece lo stesso hashtag può essere utilizzato per identificare due diverse tipologie di contenuti.

I nomi a dominio, inoltre, sono soggetti ad un procedimento di registrazione e richiedono l'approvazione, al contrario gli hashtag che possono essere creati da chiunque in qualsiasi momento.

Data la loro funzione di indicizzazione, gli hashtag sono stati assimilati anche alle keyword e si è ritenuto di potervi applicare la medesima disciplina prevista per il keyword

¹³⁶ Informazioni reperibili su internet nel sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/hashtag/11434>

advertising. Tuttavia, anche in questo caso sussiste una differenza sostanziale tra i due strumenti. In virtù della funzione principale dei social network quale strumento di condivisione all'interno del quale potersi scambiare opinioni e informazioni, è indispensabile che gli hashtag siano visibili e facilmente identificabili all'interno del testo; al contrario le keyword e i metatag rimangono occultati all'interno del codice sorgente o comunque vengono impostati a livello back-end nell'impostazione degli annunci pubblicitari.

Queste differenze non escludono a priori la possibilità di ottenere una tutela per gli hashtag alla stregua di quella attribuita ai nomi a dominio e alle parole chiave in quanto segni distintivi. La funzione distintiva che gli viene attribuita impone di procedere analizzando la sussistenza o meno delle caratteristiche idonee a conferire loro quel carattere di segni distintivi che si potrebbero definire atipici e chiedersi se possano essere oggetto di registrazione come marchio.

In merito a questo secondo punto è necessario chiedersi se essi siano dotati delle caratteristiche di cui agli art. 7¹³⁷ e 13¹³⁸ c.p.i., in quanto i requisiti di cui agli art. 12 e 14¹³⁹ non entrano in conflitto con la natura degli hashtag stessi, che presentano invece un problema giuridico limitatamente alla loro idoneità ad essere dotati di capacità distintiva. Gli hashtag svolgono una funzione puramente descrittiva e non si ritiene che siano dotati di per sé una funzione distintiva, tuttavia essendo il dibattito ancora in corso, non si esclude a priori la possibilità che essi siano soggetti a contraffazione e che possano divenire marchio¹⁴⁰.

Nella giurisprudenza europea, è emerso numerose volte il conflitto tra segni usati in funzione distintiva e segni con altre funzioni, tra cui i gruppi Facebook e gli hashtag.

¹³⁷ Art. 7 c.p.i.: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»

¹³⁸ L'art. 13 c.p.i. stabilisce che per essere registrato come marchio un segno deve essere dotato di capacità distintiva.

¹³⁹ Gli art. 12 e 14 del Codice della proprietà industriale stabiliscono che possono costituire oggetti di registrazione come marchi i segni dotati di novità e di liceità.

¹⁴⁰ Cfr. M. Loconsole, *Gli hashtag tra scopo tecnico e diritto dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 242 ss.

Tuttavia, la giurisprudenza statunitense sembra aver raggiunto una maggiore consapevolezza in merito¹⁴¹.

Un esempio si può ritrovare nel caso che ha coinvolto Chanel nel 2018 contro WGACA¹⁴², in cui venivano posti in vendita prodotti Chanel con l'hashtag #WGACACHANEL. Secondo il giudice questo poteva indurre gli utenti a credere che vi fosse qualche tipo di endorsement tra Chanel e questo rivenditore terzo.

In conclusione, sembra possibile ritrovare nel principio di unitarietà dei segni distintivi sancito dall'art. 22 c.p.i., una qualche tutela dall'utilizzo di hashtag identici o simili da parte di terzi. È possibile accordare una forma di tutela a chi rende pubblico un nuovo hashtag per identificare un proprio prodotto o servizio in virtù dell'art. 12 n. 1 lett. b) c.p.i., in cui si parla di "altro segno distintivo adottato da altri".

È necessario in ogni caso tenere conto della natura dei social network di mezzi di condivisione, pertanto è necessario non adottare norme eccessivamente stringenti in riferimento ai segni, quali gli hashtag, che incentivano la condivisione delle informazioni e la ricerca di esse da parte degli utenti.

Qualora sia stato qualificato l'hashtag come segno distintivo, è possibile tutelarlo dall'imitazione confusoria ai sensi dell'art. 2598 n.1 c.c., ed è altresì vero che in quanto collettore di clientela un hashtag può consentire di attirare a sé un enorme numero di consumatori e un suo utilizzo improprio potrebbe costituire uno sviamento della clientela ex art. 2598 n. 3 del Codice Civile, analogamente a quanto avvenuto nel caso del 2011 presso il Tribunale di Torino presentato nel presente capitolo¹⁴³ che identificava il Gruppo Facebook come un segno distintivo atipico.

¹⁴¹ Cfr. United States District Court Southern District of New York, Civil action n. 18-cv-2253, (2018), Chanel Inc. v. What Comes Around Goes Around LLC; United States District Court Southern District of Mississippi, Civil action n. 3:13-CV-664-CWR-FKB, (2015), *Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli*. Si riscontrano inoltre casi di hashtag registrati come marchi, ad esempio #makeitcount di Nike oppure Coca-Cola che ha registrato #smilewithacoke. In Italia non esiste un divieto alla registrazione degli hashtag, l' A.C. Milan ad esempio ha ottenuto la registrazione di #tuttolostadio.

¹⁴² v. nt. precedente

¹⁴³ Cfr. nt. 108.

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato si sono presentate le principali tipologie di casi di concorrenza sleale e violazione dei diritti di proprietà industriale in cui è possibile incorrere o di cui è possibile essere vittima nell'utilizzo di internet e dei social media. Alcune fattispecie di illeciti che hanno luogo offline trovano una loro collocazione anche online, altre invece sono tipiche dell'era digitale e talvolta fanno leva sulla poca conoscenza da parte dell'utente di questi nuovi strumenti digitali.

Le varie tipologie di illeciti sono state suddivise in tre gruppi principali.

Si sono visti, in primis, gli illeciti che hanno ad oggetto il nome a dominio, ovvero il domain grabbing, conosciuto anche con il nome di cybersquatting, ma anche il typosquatting e il punycode che da esso derivano.

In seguito, si è parlato dell'utilizzo del marchio altrui come meta tag e del keyword advertising, ovvero l'utilizzo di un marchio altrui come parola chiave nell'ambito del servizio di posizionamento pay-per-click di Google Ads.

Infine, una parte della trattazione è stata riservata ai social network, a come questi si possano trasformare in strumenti per il commercio di prodotti contraffatti e per la diffusione di pubblicità occulta per mezzo dell'influencer marketing.

Il nome a dominio è stato riconosciuto come vero e proprio segno distintivo, per questo è necessario attuare un'attenta attività di monitoraggio della rete per prevenire e contrastare i potenziali illeciti ad esso connessi.

In generale, dal punto di vista giuridico, la regolamentazione avviene valutando caso per caso se intercorre un illecito ed spetta alla corte stabilire quali norme e sanzioni sono applicabili. Si è visto, infatti, come il "codice della proprietà industriale" ma anche il "codice civile" forniscano, seppur limitatamente, una tutela in tal senso contemplando eventuali altri mezzi contrari ai principi della correttezza professionale idonei a determinare il configurarsi di una violazione dei diritti di privativa altrui o di un illecito di tipo concorrenziale. Sono tuttavia stati messi a disposizione delle imprese altri strumenti per una disciplina maggiore e più dettagliata.

L'I.C.A.N.N., ad esempio, ha elaborato una procedura di tipo amministrativo che permette una rapida ed efficiente risoluzione delle controversie attraverso la verifica della sussistenza di tre condizioni, come visto nei casi riportati che coinvolgevano Moncler, Sephora e Reuters.

Anche per l'utilizzo di parole chiave come metatag e il keyword advertising, fermo restando che è a discrezione dei giudici valutare caso per caso, si può trovare un riferimento normativo in Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea, riguardanti il commercio elettronico e la pubblicità occulta. Si può fare riferimento anche al codice civile e al codice della proprietà industriale, essendo le parole chiave elementi idonei a creare un rischio di confusione tra i segni distintivi delle imprese coinvolte, nulla di specifico però per quelle fattispecie. Per quanto riguarda il keyword advertising, uno dei primi procedimenti in merito è stato quello a cause riunite che ha coinvolto Google e Google France, che è stato presentato nel corso della trattazione e che ha posto le basi per una corretta e più consapevole regolamentazione in Europa.

Sono emerse alcune incertezze in merito all'attribuzione della responsabilità dell'illecito, se questa ricada sull'internet service provider, la piattaforma che funge solamente da intermediario, oppure sull'impresa, che viene definita inserzionista e si può considerare la maggior parte delle volte la reale autrice degli illeciti, oppure sull'utente utilizzatore della piattaforma. La decisione viene presa in base al ruolo da questi ricoperto nel verificarsi dell'illecito.

A differenza delle fattispecie presentate del secondo e terzo capitolo, per quanto riguarda i social network, se da un lato sono applicabili le norme relative a contraffazione e concorrenza sleale, dall'altro quando utilizzati come strumento pubblicitario essi richiedono un'integrazione della disciplina, la cosiddetta Digital Chart.

I social network sono uno strumento che permette di azzerare le distanze tra le imprese e i consumatori permettendo all'utente di avere un contatto diretto con il soggetto autore del messaggio pubblicitario, il che potrebbe essere fuorviante, per questo si è reso necessario elaborare una chiara policy per la regolamentazione.

Si è visto come i social network possono facilitare la vendita di merce contraffatta, poiché non trattandosi di piattaforme nate per il commercio non dispongono neppure degli strumenti di controllo dei prodotti posti in vendita.

Un'altra criticità emersa è la mancanza di definizione del limite geografico fisico dell'illecito. I nomi a dominio sono infatti raggiungibili da chiunque e in qualunque parte del mondo, così come i social network non solo permettono di contattare utenti che si trovano in aree geograficamente molto distanti tra loro ma impediscono anche una chiara e precisa regolamentazione in capo alla piattaforma, essendo esse stesse soggette a legislazioni di paesi differenti. Per questo sarebbe necessaria una normativa ad hoc e uniforme non solo a livello nazionale ma soprattutto internazionale.

In termini di sistemi di controllo e monitoraggio della rete, l'intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale, tuttavia, trattandosi di un sistema in continua evoluzione è probabile che si configurino metodi sempre nuovi per aggirarli.

Trattandosi di un sistema in cui le distanze tra utenti e imprese vengono azzerate è inoltre necessaria una maggiore educazione all'uso della rete e una consapevolezza di quali sono i rischi in cui in essa si può incorrere.

Si è parlato di come Facebook voglia implementare all'interno della sua piattaforma un vero e proprio e-commerce, tuttavia per fare ciò è necessario garantire agli utenti la stessa sicurezza negli acquisti che garantiscono le normali piattaforme di e-commerce come Amazon, cosa che Facebook sta cercando di fare nei procedimenti che lo vedono schierato al fianco di brand come Gucci in cause di contraffazione.

È auspicabile, dunque, che la giurisprudenza e lo stesso legislatore rimangano al passo con un sistema in continua evoluzione come quello di internet e dei social network.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:

A. Monanni, *Sito Internet, pietra angolare delle reti di comunicazione elettronica*, 11 marzo 2018, Reperibile su internet al seguente indirizzo: sistemaproprietaintellettuale.it

A. Sirotti Gaudenzi, *Domain name: nell'Italia del vuoto normativo la giurisprudenza segue il modello americano*, 26 ottobre 2002, in *IlSole24Ore*

A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2018, VIII

B. Cunegatti, *Danno all'immagine e responsabilità dell'Internet Service Provider*, in *Diritto dell'internet*, II, 2008

C. A. M. Corazzini, *La giurisprudenza italiana sulla rilevanza e sui limiti del nome a dominio quale segno distintivo*, 17 giugno 2019,
<https://www.cyberlaws.it/2019/giurisprudenza-italiana-nomi-a-dominio/>

C. Morelli par. “La guerra delle keywords” in “Keyword, hashtag, immagini, marchi e opere: guida alla tutela 4.0”
(<https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/03/keyword-hashtag-immagini-marchi-opere-guida-tutela-4-0#tre>)

C. Pagnotta, *Concorrenza parassitaria e denigrazione commerciale mediante account dei social-network*, 01 marzo 2017, in *Giur. imp.*

C. Pappalardo, *Influencer e autodisciplina pubblicitaria – prime applicazioni della Digital Chart*, in *Riv. Dir. Ind.*, VI, 2018, 388.

C. Tack, *Il T.A.R. Toscana riconosce la capacità lesiva dell'attività nota come typosquatting*, in *Diritto dell'internet*, IV, 2007

E. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “keyword” marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 400.

E. Tosi, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, nota in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, 75.

E. Tosi, *L'evoluzione della responsabilità civile dell'internet service provider passivo e attivo*, in *Dir. Ind.*, VI, 2019

F. Baroncelli Poggi, *Violazione dei segni distintivi ed internet: web sites e social media*, Dicembre 2020 (<https://www.firenzelegale.it/violazione-dei-segni-distintivi-ed-internet-web-sites-e-social-network/>)

F. Di Ciommo, *Ancora sulla competenza territoriale ex art. 20 cpc in caso di illecito commesso via internet*, in *Diritto dell'internet*, II, 2007, 151 - ss

F. Jacobacci, *Marchio altrui come keyword: violazione se crea confusione*, 24 giugno 2019, in *Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde*, n. 24

F. Sciotto, G. Zucchi, D. Guzzetti, G. Corbucci, *La rivoluzione digitale*, giugno 2003

G. Casaburi, *il Foro Italiano* vol.136, 2013, 2304 ss

G. Cassano, G. Scorza, G. Vaciago, *Diritto dell'internet: manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza*, Cedam, 2012, 487 ss.

G. Cassano, *Internet, Meta-Tag e concorrenza sleale*, in *Danno e responsabilità*, 2002, n. 5, 546 ss.

G. Crivelli, *Facebook e Gucci uniti nella lotta alla contraffazione*, 27 aprile 2021, <https://www.ilsole24ore.com/art/facebook-e-gucci-uniti-lotta-contraffazione-AELe4CE>.

G. De Luca, *Il punycode, l'ultima frontiera del cybersquatting. Il caso ikea.com*, (08 febbraio 2018) <https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/02/il-punycode-l-ultima-frontiera-del-cybersquatting-il-caso-ikea-com>

G. Festa, *Elementi descrittivi e applicativi del linguaggio specialistico dell'e-commerce: il ruolo dei meta-tag nelle azioni di web marketing*, in *Esperienze d'impresa*, II, 2000

<https://accademiadellacrusca.it/parole-nuove/hashtag/11434>

<https://www.icann.org/>

<https://www.nic.it/it>

L. Loprieno, *Il posizionamento di adwords quale illecito da contraffazione*, 12 ottobre 2018 (<https://www.loprienolaw.com/it/il-posizionamento-di-adwords-quale-illecito-da-contraffazione/>)

L. Manna, *Adwords e marchi di terzi: il tribunale di Milano sulla scia della corte di giustizia UE*, 12/2014, in *Il sole24ore*

L. Scheuermann, G. Taylor, *Netiquette*, 1997, in *Internet Research*, Vol. 7 n. 4, p. 269-273

L. Turini, *Link sponsorizzati e meta tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'internet*, III, 2008

M. E. Orlandini, *Contraffazione online, cybersquatting e Instagram: l'utilizzo fraudolento degli #Hashtag*, 08 luglio 2019 (<https://www.iusinitinere.it/contraffazione-online-cybersquatting-e-instagram-lutilizzo-fraudolento-degli-hashtag-21414>)

M. Fusco, *Il cybersquatting ha le ore contate: il caso Moncler*, 07 aprile 2021, Reperibile su internet al seguente indirizzo: sistemaproprietaintellettuale.it

M. Loconsole, *Gli #hashtag tra scopo tecnico e diritto dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 242.

M. Loconsole, *Percorsi giurisprudenziali sul cd. Keyword advertising: quando un link non crea un link?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019

M. M. Ragone, *Il product placement e il brand placement nell'ordinamento italiano*, 11 giugno 2009, Reperibile su internet al sito: altalex.com

M. Maggi, *Contraffazione dei marchi nel web e servizi di posizionamento "adwords"*, 03/2012 in *Il sole 24 ore*

M. Marraffino, *Influencer marketing: le regole per la trasparenza*, 14 agosto 2019 (<https://www.ilsole24ore.com/art/influencer-marketing-regole-la-trasparenza-ACZPkxa>)

M. P. Mantovani, *La tutela dei segni distintivi in internet*, novembre 2017, in *Annali della facoltà giuridica dell'università di Camerino*, 6/2017

M. Quintieri, *I nomi a dominio tra informatica e diritto*, 07 dicembre 2020, <https://www.dirittoconsenso.it/2020/12/07/nomi-a-dominio-informatica-e-diritto/>

M. Raco, *La Digital Chart: una prima regolamentazione dell'influencer marketing*, 05 maggio 2020 (<https://www.iusinitinere.it/la-digital-chart-una-prima-regolamentazione-dellinfluencer-marketing-27135>)

M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, 2015, 45 ss.

N. Cosa, *L'influencer marketing e l'applicazione del D.L. 145/07 nei confronti della pubblicità sui social media*, 06 aprile 2019 (<https://www.iusinitinere.it/influencer-marketing-e-lapplicazione-del-d-l-145-07-nei-confronti-della-pubblicita-sui-social-media-13534>)

N. Cosa, *L'influencer marketing e l'applicazione del D.L. 145/07 nei confronti della pubblicità sui social media*, 28 ottobre 2018 (<https://www.iusinitinere.it/influencer-marketing-e-lapplicazione-del-d-l-145-07-nei-confronti-della-pubblicita-sui-social-media-13534>)

N. Ferretti, *Marchio registrato: la guida completa*, 17 dicembre 2019, <https://www.altalex.com/guide/marchio-registrato>

P. Maciocchi, *Senza confusione sì all'uso del domain name*, 24 agosto 2017, in *Il Sole 24 Ore*, Norme e tributi, p 19

P. Nunziata, *Stop alla pubblicità occulta sui social: obbligo di trasparenza per influencer, titolari di marchi e relativi partner commerciali*, in *IlSole24Ore*, 09/2019

P. Sammarco, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. Inf.*, 2001, 551 ss.

P. Sammarco, *Sulla funzione distintiva e promozionale delle denominazioni protette inserite nei metatags*, *Dir. Inf.*, 2002, 559 ss.

Politica estera e questioni globali. Interventi sulla disciplina di tutela dei marchi, https://temi.camera.it/leg17/post/interventi_sulla_disciplina_di_tutela_dei_marchi_europei_e_nazionali.html

R. Salini, *Tutela della proprietà intellettuale/industriale nel web*, Webinar, 10 giugno 2020

Redazione Altalex, *Registrare domini noti con il prefisso www costituisce attività di "typosquatting"*, 08 aprile 2004 (<https://www.altalex.com/documents/news/2004/04/08/registrare-domini-noti-con-il-prefisso-www-costituisce-attivita-di-typosquatting>)

Redazione Diritto dell'informatica, *L'uso dei marchi sul web. Il fenomeno del cybersquatting*, 29 gennaio 2021 (<http://www.dirittodellinformatica.it/ict/luso-dei-marchi-sul-web-il-fenomeno-del-cybersquatting.html>)

S. Martinelli, *La disciplina dei nomi a dominio e i rimedi esperibili in caso di cybersquatting*, in *Cyberspazio e Diritto*, 54, III, 2015

S. Scalzini, *Hyperlinking e violazione del diritto d'autore nell'evoluzione giurisprudenziale europea*, in *Analisi giuridica dell'economia*, II, dicembre 2017

Sentenze e codici:

Provvedimento n.27787, AGCM, 22 maggio 2019, Alitalia e Aeffe

Cass. Civ., sez. I, 21 febbraio 2020, n. 04721, *Solaroli Graziella v. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.*

Corte Giust. UE, 23 marzo 2010, procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08,

(Reperibile in internet al seguente indirizzo:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=83961&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4425815).

Corte Giust. UE, 12 luglio 2011, C – 324/09, *l'Oréal SA v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd.*

Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, C- 487/07, *L'Oréal SA v. Bellure NV*

Corte Giust. UE, 22 settembre 2011, C-323/09, *Interflora v. Marks & Spenser*

D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – “Codice della proprietà industriale”

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle pratiche commerciali sleali

Direttiva n. 2015/2436 sul ravvicinamento dei marchi d'impresa

Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE

Provvedimento AGCM, 26 giugno 2018, n.45/2018, Comitato di Controllo v. Peugeot Automobili Italia S.p.A. e Newtopia S.r.l. (disponibile su:

<https://www.iap.it/decisioni/pronuncia-45-2018/>)

Regolamento n. 2017/1001

Trib. Torino, 19 gennaio 2016, n. r.g. 29252/2015, in *Giur. Imp., T. and Company v. T.S. di M.A. sas*

Tribunale di Firenze, 16-05-2006 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, p. 809

Tribunale di Genova, ord. 04 febbraio 2020, RG n.15049/2019. *Ferrari spa v. PPI*

Tribunale di Milano, Sentenza n.2533/2017, 01 marzo 2017, *For pets only s.r.l. v. Sonja Grassi*

Tribunale di Roma, ordinanza 18.01.2001 *Trieste Venezia Assicurazioni Genertel spa v. Crowe Italia srl* – Disponibile su:

[https://www.altalex.com/documents/news/2002/12/05/concorrenza-sleale-uso-del-
nome-del-concorrente-nei-metatag](https://www.altalex.com/documents/news/2002/12/05/concorrenza-sleale-uso-del-nome-del-concorrente-nei-metatag)

Tribunale Torino, ord. 07 luglio 2011 in *il Foro Italiano*, vol.136, 2013

Tribunale Firenze Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 08/02/2012, n. 466

Tribunale Mantova, sez. civile, ord. 05/06/2004, massima redazionale consultabile alla banca dati de IlSole24ore (Cruì)

United States district court southern district of New York, Civil action n. 18-cv-2253, (2018), *Chanel inc v. What Comes Around Goes Around LLC*

WIPO Arbitration and mediation center, 4 settembre 2006, n. D2006-0845, *Sephora v. WhoisGuard*

WIPO Arbitration and Mediation center, Case No. D2017-0547 *Moncler S.p.A. v. Trani Johanna, newbeta*

WIPO Case n. D2017-2211, 17 gennaio 2018, Inter Ikea System B. V. of Delft v.
Domain Admin, Whois Privacy Corp. of Nass

WIPO domain name decision D2010-2274, Christian Dior Couture of Paris vs. Mumbai
Domains of Mumbai