

Concorrenza leale: Palermo si pronuncia su Google

Trib. Palermo, sez. Proprietà industriale e intellettuale, sentenza 7 giugno 2013 n. 2636 (Pres. Maisano, rel. Ruvolo)

CONCORRENZA – ANNUNCIO PUBBLICITARIO – CONCORRENZA LEALE - CONDIZIONI

Qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – composto dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Giulia Maisano	Presidente
Dott. Giuseppe De Gregorio	Giudice
Dott. Michele Ruvolo	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri 11626 e 11627 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008 vertenti **tra**

MAGGIORE RENT S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Vittorio Campanale, giusta nomina avvenuta in data 29 aprile 2008, e **MAGGIORE FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Vittorio Maggiore, giusta nomina avvenuta in data 29 aprile 2008, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo e dal Prof. Avv. Michele Perrino ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Catania n. 8 bis.

ATTRICI

contro

SICILY BY CAR SPA, con sede legale in Carini (PA), Frazione Villagrazia di Carini, Via Cinisi 3, S.S. 113, Km. 287,400, c.f.: 00105050827, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. Tommaso Dragotto, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. C. Valerio Scimemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Dante 55 con sede in Palermo, largo Villaura 27;

CONVENUTA

e nei confronti:

di GOOGLE INC, con sede legale in Mountain View, CA (USA), 94043, 1600 Amphitheatre Parkway (sede centrale di GOOGLE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **di GOOGLE IRELAND LTD**, con sede legale in Dublino - Irlanda, Gordon House, Barrow Street 4 (sede centrale europea di GOOGLE), in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, e di **GOOGLE ITALY SRL**, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 5 (sede centrale italiana di GOOGLE), c.f.: 03660670963, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte rappresentate, assistite e difese dall'avv. Marco Berlini, dall'avv. Massimiliano Masnada, dall'avv. Marta Staccioli e dall'avv. Cristina Bonomonte ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Palermo, Via G. Pacini 5,

CHIAMATE IN CAUSA

^^^^^^^

CONCLUSIONI DI MAGGIORE RENT S.P.A.

“accertare e dichiarare che la condotta di Sicily by car, per le ragioni sopra descritte, configura contraffazione del marchio Maggiore ex art. 20 CPI, concorrenza sleale ex art. 2598 CC e pubblicità ingannevole ex art. 2 d.lgs. 145/2007, con conseguente sua responsabilità per i fatti di cui in narrativa;

- accertare e dichiarare la complicità di Google nella condotta di Sicily by car, per il ruolo attivo e propositivo avuto nel suggerire modalità di campagna pubblicitaria confusorie, parassitarie ed ingannevoli;

- per l'effetto, condannare Sicily by car, eventualmente in solido con Google, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento in favore della Maggiore Rent Spa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 CPI, 1123, 1226, 1227 e 2600 del CC, di tutti i danni dalla stessa subito e subendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale per cui oggi è causa, danni che ad oggi si determinano come segue

- *una somma da quantificarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 125 sopra citato, in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, pari al costo della licenza d'uso del marchio Maggiore, per il periodo di durata della illecita condotta di Sicily by car, che può essere commisurato prendendo a riferimento il canone annuo di licenza d'uso del marchio, pari ad euro 1.200.000,00, ovvero il suo valore patrimoniale, pari ad euro 36.000.000,00, entrambi risultanti da documenti ufficiali versati in giudizio.*

- *una somma da quantificarsi in una percentuale delle spese pubblicitarie e promozionali sostenute da Maggiore Rent per mantenere e migliorare la capacità distintiva del marchio Maggiore, stimata secondo l'equo apprezzamento del giudice in ragione della durata e della pericolosità della condotta.*

- *una somma da quantificarsi pari ad una percentuale del valore del marchio, desumibile dal contratto di vendita del medesimo, nella somma di euro 36.000.000,00 (cfr. doc n. 2), quale risarcimento del danno da lesione dell'immagine commerciale (cd. “dilution”), da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice.*

- *una somma da quantificarsi sulla base di una percentuale delle spese pubblicitarie sostenute da Maggiore per neutralizzare l'effetto negativo della condotta illecita di Sicily by car, nel periodo successivo alla condotta illecita, come risultanti dal bilancio e da altri documenti, secondo valutazione equitativa da parte del giudice.*

- *una somma da quantificarsi, pari all'ammontare dei ricavi realizzati da Sicily by car nel periodo di durata della violazione, da*

quantificarsi sulla base del fatturato nel periodo di riferimento e del numero di contatti generati attraverso il link "Maggiore".

- una somma da quantificarsi in relazione al numero di clienti sviati, desumibili dalle rilevazioni della CTU, considerando un "valore" di acquisizione di ciascun singolo cliente non inferiore ad euro 1.000,00 o ad altra somma ritenuta congrua dal Giudice.

ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà quantificata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;

Con tutte le conseguenze di legge rispetto alle spese, competenze ed onorari del giudizio e tenendo in ogni caso conto della mancata conciliazione per fatto esclusivo di Sicily by Car".

^^^^^^

CONCLUSIONI DI MAGGIORE FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l.

"accertare e dichiarare che la condotta di Sicily by car, per le ragioni sopra descritte, configura contraffazione del marchio Maggiore ex art. 20 CPI, con conseguente sua responsabilità per i fatti di cui in narrativa;

- accertare e dichiarare la complicità di Google nella condotta di Sicily by car, per il ruolo attivo e propositivo avuto nel suggerire modalità di campagna pubblicitaria confusorie, parassitarie ed ingannevoli;

- per l'effetto, condannare Sicily by car, eventualmente in solido con Google, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento in favore della Maggiore Finanziaria di Partecipazioni srl, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 CPI, 1123, 1226, 1227 del CC, di tutti i danni dalla stessa subiti e subendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale per cui oggi è causa, danni che ad oggi si determinano come segue:

- una somma da quantificarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 125 sopra citato, in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, pari al costo della licenza d'uso del marchio Maggiore, per il periodo di durata della illecita condotta di Sicily by car, che può essere commisurato prendendo a riferimento il canone annuo di licenza d'uso del marchio, pari ad euro 1.200.000,00, ovvero il suo valore patrimoniale, pari ad euro 36.000.000,00, entrambi risultanti da documenti ufficiali versati in giudizio.

- una somma da quantificarsi in una percentuale delle spese pubblicitarie e promozionali sostenute da Maggiore Finanziaria per mantenere e migliorare la capacità distintiva del marchio Maggiore, stimata secondo l'equo apprezzamento del giudice in ragione della durata e della pericolosità della condotta.

- una somma da quantificarsi pari ad una percentuale del valore del marchio, desumibile dal contratto di vendita del medesimo, nella somma di euro 36.000.000,00 (cfr. doc n. 2), quale risarcimento del danno da lesione dell'immagine commerciale (cd. "dilution"), da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice.

- una somma da quantificarsi sulla base di una percentuale delle spese pubblicitarie sostenute da Maggiore per neutralizzare l'effetto negativo della condotta illecita di Sicily by car, nel periodo successivo alla

condotta illecita, come risultanti dal bilancio e da altri documenti, secondo valutazione equitativa da parte del giudice.

- *una somma da quantificarsi in relazione al numero di clienti sviati, desumibili dalle rilevazioni della CTU, considerando un "valore" di acquisizione di ciascun singolo cliente non inferiore ad euro 1.000,00 o ad altra somma ritenuta congrua dal Giudice.*

ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà quantificata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;

Con tutte le conseguenze di legge rispetto alle spese, competenze ed onorari del giudizio e tenendo in ogni caso conto della mancata conciliazione per fatto esclusivo di Sicily by Car".

^^^^^^

CONCLUSIONI DI SICILY BY CAR NEL GIUDIZIO N. 11626/08

"IN VIA PRELIMINARE:

- ritenere e dichiarare, in accoglimento del motivo sub 3) del presente atto, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione incoata dall'attrice e, comunque, rigettare le domande condannatorie da questa proposte per difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva;

- condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare, in accoglimento dei motivi sub 4), 5), 6), 7) e 8) del presente atto, le pretese attoree, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, peraltro, non supportate da alcun elemento probatorio, sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur;

- condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza delle domande attoree, ritenere e dichiarare, in accoglimento del motivo sub 10) del presente atto, la corresponsabilità della MAGGIORE RENT SPA per la causazione dei danni da essa azionati, e, conseguentemente, rigettare le domande attoree nei confronti della SICILY BY CAR SPA ai sensi dell'art. 1227, comma 2, del codice civile, ovvero, in ulteriore subordine, ridurre le somme eventualmente accertate ai sensi dell'art. 1227, comma 1, del codice civile, secondo la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

- in questo caso, condannare l'attrice e/o i terzi chiamati in causa, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ovvero, in subordine, compensare tra le parti le spese di lite;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza delle domande attoree, ritenere e dichiarare, in accoglimento del motivo sub 9) del presente atto, la responsabilità esclusiva della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, per la causazione dei danni patiti dalla società attrice ed azionati nel presente giudizio e, conseguentemente, rigettare le domande attoree nei confronti della SICILY BY CAR SPA e condannare la GOOGLE INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, la GOOGLE

IRELAND LTD., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la GOOGLE ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido fra loro, a risarcire direttamente tutti i danni occorsi all'attrice e, comunque, a tenere indenne e manlevare la SICILY BY CAR SPA da ogni conseguenza pregiudizievole, ovvero, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, per la causazione dei danni patiti dalla società attrice ed azionati nel presente giudizio e, conseguentemente, accertare la solidarietà passiva e la misura di responsabilità diretta di ciascun soggetto ritenuto responsabile determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate in ordine ai danni azionati dall'attrice, ritenere e dichiarare la responsabilità solidale, nei confronti dell'attrice, della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, ritenere e dichiarare il diritto della SICILY BY CAR SPA di regresso, ai sensi dell'art. 2055 del codice civile, nei confronti dei terzi chiamati, nella misura per ciascuno di essi in tal modo determinata, e condannare la GOOGLE INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, la GOOGLE IRELAND LTD., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la GOOGLE ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla SICILY BY CAR SPA le somme che avrà dovuto corrispondere all'avente diritto per il vincolo di solidarietà;

- in questo caso, condannare i terzi chiamati in causa, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

^^^^^^^^

CONCLUSIONI DI SICILY BY CAR NEL GIUDIZIO N. 11627/08

“- rigettare, in accoglimento dei motivi sub 2), 3) e 4) del presente atto, le pretese attoree, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, peraltro, non supportate da alcun elemento probatorio, sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur;

- condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza delle domande attoree, ritenere e dichiarare, in accoglimento del motivo sub 6) del presente atto, la corresponsabilità della MAGGIORE FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SRL per la causazione dei danni da essa azionati, e, conseguentemente, rigettare le domande attoree nei confronti della SICILY BY CAR SPA ai sensi dell'art. 1227, comma 2, del codice civile, ovvero, in ulteriore subordine, ridurre le somme eventualmente accertate ai sensi dell'art. 1227, comma 1, del codice civile, secondo la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

- in questo caso, condannare l'attrice e/o i terzi chiamati in causa, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ovvero, in subordine, compensare tra le parti le spese di lite;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza delle domande attoree, ritenere e dichiarare, in accoglimento del motivo sub 5) del presente atto, la responsabilità esclusiva della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, per la causazione dei danni patiti

dalla società attrice ed azionati nel presente giudizio e, conseguentemente, rigettare le domande attoree nei confronti della SICILY BY CAR SPA e condannare la GOOGLE INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, la GOOGLE IRELAND LTD., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la GOOGLE ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido fra loro, a risarcire direttamente tutti i danni occorsi all'attrice e, comunque, a tenere indenne e manlevare la SICILY BY CAR SPA da ogni conseguenza pregiudizievole, ovvero, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, per la causazione dei danni patiti dalla società attrice ed azionati nel presente giudizio e, conseguentemente, accertare la solidarietà passiva e la misura di responsabilità diretta di ciascun soggetto ritenuto responsabile determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate in ordine ai danni azionati dall'attrice, ritenere e dichiarare la responsabilità solidale, nei confronti dell'attrice, della GOOGLE INC., della GOOGLE IRELAND LTD. e della GOOGLE ITALY SRL, ritenere e dichiarare il diritto della SICILY BY CAR SPA di regresso, ai sensi dell'art. 2055 del codice civile, nei confronti dei terzi chiamati, nella misura per ciascuno di essi in tal modo determinata, e condannare la GOOGLE INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, la GOOGLE IRELAND LTD., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la GOOGLE ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla SICILY BY CAR SPA le somme che avrà dovuto corrispondere all'avente diritto per il vincolo di solidarietà;

- in questo caso, condannare i terzi chiamati in causa, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

CONCLUSIONI DI GOOGLE ITALY S.R.L.

Dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente inammissibilità delle domande promosse dalla Sicily by car nei propri confronti nonché, nel merito, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

Rigettare, poiché inammissibili e comunque infondate nel merito, le domande formulate da Maggiore Rent e Maggiore Finanziaria con foglio di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI DI GOOGLE IRELAND LTD

Dichiarare, in via preliminare, nullo, inammissibile e/o comunque viziato da invalidità ed inefficacia insanabili per inesistenza l'atto di chiamata in causa ovvero, nel merito, di rigettare integralmente le domande promosse dalla Sicily by Car perché infondate in fatto e in diritto.

Rigettare, poiché inammissibili e comunque infondate nel merito, le domande formulate da Maggiore Rent e Maggiore Finanziaria con foglio di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI DI GOOGLE INC

Dichiarare, in via preliminare, l'invalidità e/o inefficacia insanabili per inesistenza dell'atto di chiamata in causa ovvero, in subordine, sempre in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva ovvero, nel

merito, di rigettare integralmente le domande promosse dalla Sicily by Car perché infondate in fatto e in diritto.

Rigettare, poiché inammissibili e comunque infondate nel merito, le domande formulate da Maggiore Rent e Maggiore Finanziaria con foglio di precisazione delle conclusioni.

^^^^^^

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le posizioni delle parti.

Con atto di citazione notificato nel luglio 2008 la *Maggiore Rent S.p.A.* conveniva in giudizio la *Sicily by Car s.p.a.* affinché fosse accertato (con conseguente condanna al risarcimento dei danni) che l'asserita condotta della convenuta, consistente nell'utilizzo del marchio "Maggiore" quale "metatag" del proprio sito e/o *keyword* dei propri annunci *AdWords*, costituiva contraffazione del marchio, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

Con diversa citazione la Maggiore Finanziaria di Partecipazione S.r.l. conveniva anch'essa in giudizio la *Sicily by Car S.p.A.* affinché fosse effettuato il medesimo accertamento appena indicato con la relativa pronuncia risarcitoria.

Le domande delle due società attrici (titolare e licenziataria del marchio "Maggiore") si fondano sul fatto che i diritti di privativa sul marchio Maggiore e, conseguentemente, la loro attività e la loro immagine commerciale sarebbero state gravemente lese da una pratica scorretta realizzata via *web* dalla società concorrente *Sicily by Car*, che si sarebbe appropriata del nome "Maggiore" per pubblicizzare i propri servizi di *rent a car*, attraverso un utilizzo illecito di "meta tag" e realizzando un indebito utilizzo del nome "Maggiore" quale *link* al proprio sito.

Nella prospettazione di parte attrice, infatti, *Sicily by Car* avrebbe utilizzato il nome "Maggiore" come "meta tag" o "marcatore nascosto" all'interno del motore di ricerca "Google" al fine di creare un collegamento tra il predetto nome ed il *link* del proprio sito *web* "www.sbc.it", dove viene pubblicizzata la relativa attività.

In tal modo, l'utente che ricercava il sito di Maggiore (digitando il corrispondente nome sul motore di ricerca "Google") raggiungeva il sito di *Sicily by car*.

Peraltro, per rendere ancora più efficace e conseguentemente più pericoloso tale collegamento, *Sicily by Car* avrebbe anche fatto sì, a detta della Maggiore, che tra i cd. "collegamenti sponsorizzati" di Google, in quanto tali particolarmente visibili, fosse visualizzato un *link* contenente in bella evidenza ed in neretto il nome "Maggiore", che conduceva direttamente al proprio sito, in modo che l'utente venisse a maggior ragione sviato sul sito di *Sicily by Car*, che offre sul mercato i prodotti e servizi di autonoleggio contraddistinti dal marchio "Autoeuropa".

Invero, secondo parte attrice, *Sicily by Car*, non soltanto avrebbe reso raggiungibile il proprio sito attraverso la parola "maggiore" (cioè ad utilizzarla quale "marcatore nascosto"), ma si sarebbe pure servita di quest'ultima come *link*, dando la sensazione all'utente che quest'ultimo conducesse al sito di Maggiore Rent.

Ecco che nell'atto di citazione introduttivo dei presenti giudizi riuniti si evidenzia che è vero che attraverso la parola "maggiore", termine di senso comune, tra i collegamenti sponsorizzati risultano anche quelli di altre società di autonoleggio, ma che è anche vero che la particolare gravità del comportamento di

Sicily by Car sarebbe consistita, nel caso di specie, non soltanto nell'uso del meta tag realizzato attraverso la *keyword* "maggiore", ma pure nell'aver dato la sensazione di identificarsi nella società "Maggiore", riportando il relativo nome in evidenza ed in neretto, quale collegamento al proprio sito, con l'evidente intento di appropriarsi dei clienti di quest'ultima.

Ora, secondo parte attrice l'uso illecito dei meta-tag (fenomeno che si verificherebbe quando, nell'ambito di un motore di ricerca, viene utilizzata, quale *keyword* per individuare ed indicizzare i vari siti, l'indicazione protetta di un concorrente) configurerebbe un'ipotesi di contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 C.P.I. (ingenerando un rischio di confusione o, come meglio si dirà, di associazione tra i prodotti e servizi sponsorizzati presso il sito richiamante e quelli offerti dal sito richiamato) e sarebbe pure censurabile sotto i seguenti due profili: 1) concorrenza sleale per attività confusoria e sfruttamento parassitario ai sensi dell'art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3, c.c.; 2) pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs 145/2007.

Costituendosi in giudizio, la *Sicily By Car* ha invocato la riunione dei giudizi n. 11626/2008 (instaurato da Maggiore rent s.p.a.) e n. 11627/2008 (instaurato da Maggiore finanziaria di partecipazioni s.r.l.) e – in via subordinata – la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 11627/2008, sul presupposto "*che l'illecito di concorrenza sleale sarebbe assorbito da quello di contraffazione del marchio: pertanto in presenza di condanna del contraffattore al risarcimento dei danni, dovrebbe essere respinta la domanda di risarcimento per violazione dell'art. 2598 c.c. fondata sul medesimo comportamento*". Ha pure eccepito il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di Maggiore Rent in base alla considerazione per cui l'art. 8.4 del contratto di acquisto e licenza del marchio "Maggiore", stipulato tra Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. e Maggiore Rent S.p.A., vieta a quest'ultima, in qualità di licenziataria del marchio, il diritto di assumere qualsivoglia iniziativa giudiziale o stragiudiziale senza il consenso della Licenziante.

Nel merito ha contestato la sussistenza di una condotta di contraffazione del marchio o di concorrenza sleale o di pubblicità ingannevole e, comunque, la configurabilità dei danni lamentati da parte attrice.

Google Italy Srl, costituitasi in giudizio in qualità di terza chiamata in causa, ha osservato che essa, in qualità di *provider*, era deresponsabilizzata dalle condotte illecite dei propri inserzionisti visto che ogni decisione in ordine ai contenuti dei messaggi pubblicitari nell'ambito del servizio a pagamento *Adwords* viene assunta dall'inserzionista e che Google non è in grado di controllarne la liceità. Ha altresì dichiarato di aver immediatamente cessato l'associazione del marchio Maggiore al servizio *Adwords* non appena al corrente dell'illiceità del suo utilizzo. Ha poi rilevato, in relazione alle domande delle società del Gruppo Maggiore, la mancanza di supporto probatorio del danno sul presupposto che, quanto all'*an*, il medesimo risulterebbe provato per parte attrice in *re ipsa* (e cioè per il solo fatto di "*essere stata vittima di una condotta che asseritamene configura una violazione di marchio*") e, con riferimento al *quantum*, che Maggiore Rent "*si sarebbe limitata ad elencare una serie di elementi e cifre da sommare tra loro per ottenere la quantificazione del danno, senza però fornire alcuna dimostrazione in ordine alla loro corrispondenza con l'effettivo (ma non provato) danno subito*".

^^^^^^

2. L'inesistenza o la nullità della prima notificazione della citazione effettuata da Sicily by Car nei confronti di Google Inc. e Google Ireland Ltd.

Secondo le società chiamate in causa la notifica effettuata da *Sicily by Car* a *Google Ireland Ltd.* e *Google Inc.* presso la società *Google Italy* S.r.l. non sarebbe affetta da nullità, ma addirittura inesistente poiché effettuata presso un domicilio errato e addirittura mai esistito.

Da ciò conseguirebbe l'illegittimità dell'ordinanza resa all'udienza del 26.5.2009 con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica, con conseguente invalidità della successiva notificazione della citazione del giugno 2009.

Si legge nella comparsa conclusionale di *Google Inc.* che “*la prima chiamata in causa delle società Google Inc. e Google Ireland Ltd è stata erroneamente effettuata da Sicily by Car allo studio legale Baker & McKenzie di Milano, presso il quale aveva momentaneamente la sede legale la società italiana Google Italy S.r.l.*”.

Ora, è noto che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice) quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (v. Cass. 621/07; 25350/09).

Nel caso di specie la notifica effettuata presso la sede di *Google Italy* s.p.a. deve far ritenere esistente il detto collegamento, anche alla luce dei dati ricavabili dalla visura camerale relativa a tale ultima società ed al fatto che da quest'ultima si ricava che la residenza del Presidente del Consiglio di amministrazione (che era poi il legale rappresentante di *Google Inc.*, John Kent Walker) e del consigliere di amministrazione al maggio 2010 era presso la *Google Inc.* Inoltre, dalla visura relativa ai dati al 7.8.2008 risulta che i consiglieri di amministrazione Herlihy John Thomas e Law Graham risiedevano presso la *Google Ireland Ltd.* e i consiglieri di amministrazione John Kent Walker e Martin Lloyd Hartley risiedevano presso la *Google Inc.*

^^^^^^

3. Le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva ed alla carenza originaria o comunque sopravvenuta di interesse ad agire.

Sicily by Car sostiene che *Maggiore Rent* sarebbe priva della necessaria legittimazione attiva, sostanziale e processuale, al presente giudizio sul presupposto che l'art. 8.4 del contratto con il quale *Maggiore Rent* ha licenziato da *Maggiore Finanziaria di partecipazioni S.r.l.* il marchio “*Maggiore*” prevede l'obbligo per la stessa di acquisire il previo consenso della licenziante per qualsivoglia azione a tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi al brand *Maggiore*.

L'eccezione in questione non merita accoglimento.

Invero, dalla condotta processuale delle due società attrici (che peraltro appartengono al medesimo gruppo, visto che *Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l.* controlla al 100% *Maggiore Rent*) è agevolmente ricavabile il detto consenso, che comunque deve ritenersi esistente almeno in via di ratifica

dell'operato di *Maggiore Rent* contro *Sicily By Car*.

Inoltre, il preventivo consenso di Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l. all'azione di *Maggiore Rent* è stato manifestato espressamente con lettera del 29 aprile 2008 di Maggiore Finanziaria di Partecipazioni s.r.l. (v. documento n. 1 allegato alla memoria *ex art.* 183 comma 6 di parte attrice depositata il 14.5.2010).

Ancora, deve osservarsi che tale preventivo consenso rileva unicamente nei rapporti *inter partes* e la sua eventuale assenza può al più portare alla configurabilità di un inadempimento di un obbligo contrattuale della licenziataria verso la licenziante, ma non può essere fatto valere da chi è (come la *Sicily by Car*) soggetto terzo e per il quale il menzionato contratto di licenza è *res inter alios acta*.

Sul punto si ricordi anche che, in generale, il licenziatario del marchio è legittimato ad agire per la tutela del medesimo.

Del pari infondata è l'eccezione della convenuta (peraltro tardiva in quanto formulata soltanto nella memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) sulla carenza originaria o comunque sopravvenuta di interesse ad agire in capo all'attrice Maggiore Finanziaria di Partecipazioni Srl sul presupposto che la medesima non sarebbe titolare del diritto controverso per aver ceduto a Maggiore Asset Management S.r.l. nell'esercizio 2008 il ramo d'azienda contenente i marchi del gruppo, tra cui, quindi, quello oggetto del presente giudizio.

Invero, la Maggiore Asset Management S.r.l. è stata costituita in data 19 dicembre 2008 mediante conferimento in natura del ramo d'azienda costituito dal patrimonio di "intellectual property" del Gruppo Maggiore. Ciò è quindi avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio promosso da Maggiore Finanziaria di Partecipazioni Srl. Ecco che quest'ultima era, al momento della proposizione dell'azione contro *Sicily By Car*, titolare del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del marchio maggiore.

Va poi osservato che in caso di trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, anche qualora ciò avvenga mediante conferimento in natura, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda) il suddetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 c.p.c. (vedi *ex multis* Cass. civ. sez. I, 3 maggio 2010). Ed è noto che tale ultima disposizione prevede che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie... In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo".

In conclusione, sono infondate le sopra riportate eccezioni sollevate da *Sicily by Car*.

^^^^^^^

4. L'estensione delle domande di parte attrice nei confronti delle società terze chiamate.

Sotto il profilo processuale è il caso di ricordare che quando il convenuto chiama in causa un terzo assumendo che questi è l'unico responsabile (o uno dei corresponsabili) del fatto illecito lamentato dall'attore sussiste, nei confronti del terzo, non un'ipotesi di garanzia impropria ma di comunanza di cause e, pertanto, la domanda di parte attrice è implicitamente (e automaticamente) estesa nei confronti del terzo chiamato. Ciò in quanto il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico.

Ecco, quindi, che quando il convenuto chiama in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva (o concorrente) responsabilità e la propria liberazione (totale o parziale) dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra. E pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato (come è, invece, accaduto nel caso di specie; v. il foglio di precisazione delle conclusioni delle società attrici), la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.

Analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (cfr. Cass. 5400/13; 5057/10; 1522/06; 3643/04; 8811/03; 7273/03; 6753/03; 5164/03; 4740/03; 4145/03; 1294/03; 11366/02; 6771/02).

Nel caso di specie – dove la convenuta *Sicily by Car* ha ritenuto responsabili o corresponsabili la GOOGLE INC., la GOOGLE IRELAND LTD. e la GOOGLE ITALY SRL e ne ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa – la domanda di parte attrice deve intendersi estesa anche alle società terze chiamate.

^^^^^^

5. Gli accertamenti del CTU.

Va innanzitutto osservato che il CTU ha avuto modo di accertare:

- 1) il periodo di utilizzo della “keyword” Maggiore;
- 2) il numero di visualizzazioni generate per effetto dell'utilizzo della medesima keyword, il numero di “click” sugli annunci ed il numero di prenotazioni;
- 3) i periodi durante i quali era stata adottata la tecnica del “dynamic keyword insertion”, con le relative visualizzazioni, i click e le prenotazioni.

Prima di rispondere ai quesiti formulatigli il CTU ha opportunamente fornito alcune delucidazioni di natura tecnica che, per la loro fondamentale importanza al fine di comprendere esattamente le dinamiche oggetto del presente giudizio, è doveroso riportare a seguire.

“... con il termine “metatag” si intendono degli indicatori, inseriti nella parte iniziale del codice sorgente in HTML (Hyper Text Markup Language) delle pagine web, destinati a fornire ai motori di ricerca informazioni relative alle pagine web stesse. Le informazioni fornite possono riguardare, ad esempio, i contenuti della pagina web, in modo da semplificare le operazioni di classificazione e di ricerca nella selezione delle pagine, oppure le azioni che il motore di ricerca può compiere su quella pagina, ad esempio se indicizzarla o no, oppure se memorizzarne i contenuti nella cosiddetta memoria di cache, per mantenerla eventualmente visualizzabile agli utenti, attraverso il motore di ricerca, anche quando la stessa sarà stata eliminata.

Tra i vari metatag inseribili nel codice sorgente di una pagina web ci sono anche i “metatag keywords”, la cui funzione è appunto quella di introdurre alcune parole chiave rappresentative dei contenuti della pagina web, che possono essere utilizzati da alcuni motori di ricerca (ma non da tutti) per valutare la pertinenza della pagina rispetto alla chiave di ricerca inserita dagli utenti e per determinarne

la gerarchia di posizionamento nella pagina di ricerca. Va, al riguardo, sottolineato che i più evoluti motori di ricerca ormai eseguono le proprie analisi direttamente sui contenuti delle pagine web e non si basano più soltanto sulle mere indicazioni fornite dai metatag keywords.

Rileva evidenziare che tali metatag non devono essere confusi con le keywords dell'annuncio pubblicitario di "AdWords", offerto da Google, sulle quali si ritornerà appresso nell'illustrare le funzionalità e le caratteristiche di quest'ultimo servizio.

AdWords è una iniziativa pubblicitaria che opera attraverso il motore di ricerca Google e che consente, agli utenti che attivano un account nell'ambito di tale servizio, di visualizzare, sulla stessa pagina di Google, gli annunci pubblicitari inerenti all'attività da promuovere o ai prodotti da propagandare. Il meccanismo pubblicitario, infatti, consiste nel fare apparire gli annunci sulla stessa pagina di Google contenente i risultati della ricerca avviata dagli utenti.

Gli annunci compaiono nella sezione di destra della pagina di Google, a ciò appositamente dedicata, recante come intestazione la parola "Annunci" oppure la frase "Collegamenti sponsorizzati" (v. immagini che seguono). Nella sezione di sinistra della stessa pagina figurano, invece, i link (collegamenti) alle pagine web, quali risultati della ricerca di Google.

L'annuncio pubblicitario si compone di un titolo, costituito da un link alla pagina di destinazione che dovrà aprirsi per effetto del click sullo stesso collegamento, di una sintetica descrizione in formato testuale dei contenuti pubblicizzati e dell'URL (Uniform Resource Locator, ossia il nome identificativo dell'indirizzo di rete) relativo al sito web dell'attività da pubblicizzare, cui appartiene la pagina di destinazione.

La visualizzazione degli annunci pubblicitari avviene a seguito della ricerca lanciata dagli utenti: gli annunci, come detto, vengono visualizzati nella sezione posta sulla destra della pagina, a fianco dei risultati della ricerca. Ovviamente, vengono visualizzati quelli pertinenti alla chiave di ricerca inserita dall'utente, ossia alle parole digitate nella casella di ricerca di Google (cfr. stessa immagine di esempio).

Nell'immagine che segue si riporta un esempio di ricerca effettuata su Google, in cui sono state impiegate le parole chiave "affitto automobile", per illustrare gli effetti di quanto visualizzato dalle pagine del motore di ricerca in relazione agli annunci pubblicitari associati (cfr. immagine di esempio che segue).

L'annuncio viene creato e gestito dal titolare di un account su AdWords il quale, nell'ambito della definizione della campagna pubblicitaria da lanciare, sceglie il titolo dello stesso, stabilisce quale pagina web dovrà venire visualizzata per effetto del click sul collegamento, quale debba essere l'URL del sito web di destinazione (che può o meno corrispondere alla pagina che viene visualizzata a seguito del click sul collegamento a seconda delle impostazioni dell'account) e definisce le parole chiave (keywords) da associare all'annuncio. Quest'ultima operazione risulta decisiva ai fini dell'efficacia della campagna pubblicitaria, in quanto l'annuncio verrà visualizzato tutte le volte che le parole di ricerca degli utenti corrisponderanno o conterranno le keywords associate all'annuncio stesso, con un ordine di posizionamento dipendente anche dal grado di pertinenza delle keywords con la chiave di ricerca.

Come si era anticipato, tali keywords non corrispondono ai metatag keywords di cui si è detto in precedenza. Per quanto la funzione assolta risulti analoga, le keywords definite su AdWords non fanno parte del codice sorgente della pagina web, ma sono degli indicatori forniti direttamente al motore di ricerca, con la finalità esclusiva legata alla selezione ed alla visualizzazione degli annunci pubblicitari. Non influenzano, invece, i risultati della ricerca sulla pagina di Google (sezione di sinistra della stessa pagina come evidenziato nell'immagine precedente).

In riferimento al caso in specie, poi, risulta significativo segnalare che, nell'ambito delle funzionalità disponibili su AdWords per ottimizzare l'efficacia del servizio di promozione, è prevista anche la possibilità dell'inserimento dinamico della parola chiave nel titolo dell'annuncio (c.d. Dynamic Keyword Insertion). Tale opzione prevede che, nel caso in cui venga eseguita una ricerca su Google

digitando una parola (o una frase) coincidente con una delle keywords associate all'annuncio, tale parola venga visualizzata come titolo dell'annuncio stesso.

Chiaramente, questa tecnica consente di mettere in risalto la pertinenza tra l'oggetto delle ricerche degli utenti e gli annunci pubblicitari mostrati in associazione ai risultati della ricerca.

Come si mostrerà nel seguito, l'oggetto dell'odierna controversia verte principalmente sull'adozione di questa procedura promozionale.

Con riferimento al metodo di indagine adottato nel condurre l'accertamento oggetto di CTU, è stato necessario procedere all'analisi dei dati storici registrati dallo stesso servizio Adwords e prodotti in corso di operazioni da Google, in ottemperanza dell'ordine di esibizione già emesso dal Giudice.

*In particolare, si è richiesto a Google di produrre i tabulati riferiti alle visualizzazioni dell'annuncio di **Sicily by Car (SBC)** su Adwords ed ai conseguenti click effettuati dagli utenti (e quindi agli accessi alla pagina web collegata), filtrati sulla parola di ricerca "Maggiore". In tal modo sono state selezionate le visualizzazioni dell'annuncio e gli accessi alla pagina web della società convenuta SBC che si sono verificati a seguito delle ricerche effettuate dagli utenti di Google mediante l'impiego della parola di ricerca "Maggiore".*

Tale modalità procedurale - adottata di concerto con i consulenti delle parti, come da allegati verbali - è risultata necessaria in considerazione del fatto che le impostazioni delle campagne pubblicitarie di SBC su AdWords erano già state modificate durante le precedenti fasi del contenzioso, prima dell'inizio della consulenza. Per effetto di ciò, le modalità di funzionamento del servizio, determinate dalle impostazioni della campagna pubblicitaria, non risultavano più suscettibili di verifica "sul campo", ma esclusivamente attraverso l'analisi degli eventi storici registrati, appunto, dallo stesso AdWords.

Sulla base di tali premesse il CTU ha avuto modo di accertare che il periodo temporale in cui *Sicily by Car* ha impiegato come *keyword* la parola "maggiore" nell'ambito della campagna promozionale di annunci offerta da Google mediante il servizio *AdWords* si è protratto complessivamente tra il 23 settembre 2004 e l'8 marzo 2008.

Nel corso di tale periodo, per effetto dell'impiego della stessa *keyword*, risultano essere state generate 1.450.555 visualizzazioni (c.d. *Impressions*).

Ciò vuol dire che il *collegamento sponsorizzato*, ossia l'annuncio di *Sicily by Car*, è apparso 1.450.555 volte nella sezione appositamente dedicata agli annunci pubblicitari della schermata del motore di ricerca per effetto di ricerche che gli utenti hanno lanciato mediante l'inserimento della parola "maggiore" nell'apposita casella di ricerca di Google.

In occasione di tali visualizzazioni il numero di *click* effettuati sugli annunci, e quindi il numero di accessi ad una pagina del sito *web* di *Sicily by Car*, sono stati 31.170.

Al riguardo, ha precisato il CTU che tale numero complessivo di *click* è avvenuto nel corso di più campagne pubblicitarie attivate da *Sicily by Car* su *AdWords*. In particolare, dei 31.170 *click* sopra indicati, 30.690 sono risultati associati alla campagna intitolata "*Competitors*" ed i restanti 480 alla "*Campagna n. 1*".

Le transazioni effettivamente concluse a seguito di questi accessi, ossia le

prenotazioni che sono avvenute *on line*, sono risultate 360.

È ora importante mettere in evidenza che, nell'ambito del numero complessivo (1.450.555) delle visualizzazioni dell'annuncio pubblicitario di *Sicily by Car* avvenute per effetto dell'utilizzo della keyword "maggiore", diverse di queste visualizzazioni mostravano come titolo dell'annuncio la stessa parola "Maggiore" e come URL di visualizzazione la pagina www.sbc.it. In questi casi il titolo dell'annuncio, che fungeva da collegamento, presentava la parola "Maggiore" e la pagina *web* visualizzata in basso (ed in verde) richiamava il sito (sbc) di *Sicily by Car*. Tale circostanza è da ricondursi all'adozione della tecnica della *Dynamic keyword insertion* di cui si è detto in precedenza e che è stata impiegata durante i periodi intercorrenti tra il 10 dicembre 2007 ed il 18 dicembre 2007 e tra il 28 dicembre 2007 ed il 7 marzo 2008, per un totale di poco più di due mesi e mezzo.

Per effetto dell'applicazione di tale procedura, sul titolo dell'annuncio pubblicitario di *Sicily by Car* compariva il nome "Maggiore" tutte le volte in cui tale parola veniva utilizzata come chiave di ricerca dagli utenti di Google. In particolare, durante l'impiego di tale tecnica si sono verificate 172.148 visualizzazioni dell'annuncio di *Sicily by Car* (nell'ambito delle complessive 1.450.555 di cui sopra si è detto), in occasione delle quali sono stati eseguiti 6.648 *click* (all'interno dei complessivi e già indicati 31.170) e, quindi, 6.648 accessi al sito *web* di parte convenuta. Le prenotazioni effettuate per effetto di questa tecnica sono state 91 (tra le complessive 360 alle quali già si è fatto riferimento).

E la visualizzazione del titolo "Maggiore" (come URL di visualizzazione) nell'annuncio pubblicitario collegato al sito di *Sicily by Car* avveniva sia nel caso in cui la ricerca veniva lanciata digitando solamente la parola "Maggiore" (in maiuscolo o in minuscolo) sia nel caso in cui la stessa parola "Maggiore" figurava all'interno di una frase di ricerca. Invero, anche nel caso in cui la ricerca veniva effettuata inserendo nella casella di Google le frasi "maggiore rent", "Maggiore offerte auto" e "offerte speciali noleggio maggiore", nella sezione dedicata agli annunci figurava il titolo "MAGGIORE" a cui era associato l'URL di destinazione "www.sbc.it".

Sul punto è opportuno riportare alcune immagini che si rinvennero nella ctu.

IL CASO.it

IL CASO it

In conclusione, *Sicily by Car* ha impiegato la parola “Maggiore” come *keyword* nella campagna pubblicitaria attivata in rete mediante il servizio *AdWords* di Google. Per effetto di tale campagna l’annuncio pubblicitario con il collegamento al sito di *Sicily by Car* è stato visualizzato, all’interno della sezione della pagina di Google dedicata agli annunci pubblicitari, quando gli utenti del motore di ricerca inserivano nella casella la parola chiave “*maggiore*”. Ciò è accaduto complessivamente – nel periodo fra il 23 settembre 2004 e l’8 marzo 2008 – generando 1.450.555 visualizzazioni dell’annuncio di *Sicily by Car*.

I *click* effettuati a seguito di queste visualizzazioni (e quindi il numero di visite al sito di *Sicily by Car* avvenute per effetto di tali visualizzazioni) è stato complessivamente di 31.170. Il numero di prenotazioni concluse nell’ambito di tali accessi è risultato complessivamente pari a 360.

Nell’ambito delle predette visualizzazioni è stata impiegata – nei periodi compresi tra il 10 dicembre 2007 ed il 18 dicembre 2007 e tra il 28 dicembre 2007 ed il 7 marzo 2008 – la tecnica della “*dynamic keyword insertion*”. Per effetto di ciò, nei periodi in questione l’annuncio pubblicitario di *Sicily by Car* è stato visualizzato 172.148 volte, presentando come titolo e come link (URL di visualizzazione) lo stesso nome “Maggiore”, pur mantenendo nelle righe inferiori dell’annuncio l’URL di destinazione “*www.sbc.it*”.

In occasione di tali visualizzazioni sono stati eseguiti 6.648 *click* (e quindi 6.648 accessi al sito web di SBC) e sono state concluse 91 prenotazioni *on line*.

^^^^^^

6. Le lamentate condotte di contraffazione del marchio, di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole. 6.1 La sentenza *BergSpechte* della Corte di

giustizia.

Al fine di valutare la sussistenza o meno degli illeciti ipotizzati dalle società attrici occorre prima fornire un quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia, che in più occasioni si è espressa sul controverso tema della tutela del marchio nei confronti della pubblicità tramite parole chiave nel contesto dei motori di ricerca su internet (cosiddetto *keyword advertising*) – v. Corte Giust. UE 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, *Google France*; Corte Giust. UE 25 marzo 2010, causa C-278/08, *Bergspechte*; Corte Giust. UE (ordinanza), 26 marzo 2010, causa C-91/09, *Eis.de*; Corte Giust. UE, 8 luglio 2010, causa C-558/08, *Portakabin*; Corte Giust. UE 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal c. eBay*.

In particolare, principi di sicuro rilievo, ai fini della decisione della presente causa, si rinvencono nella nota sentenza *BergSpechte* resa dal giudice di Lussemburgo il 25 marzo 2010 nel procedimento C-278/08 (*Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contro Günter Guni e trekking.at Reisen GmbH*).

Il giudice austriaco che aveva sollevato il rinvio pregiudiziale aveva sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) *Se l'art. 5, n. 1, della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che un marchio d'impresa viene usato in un modo riservato al titolare del medesimo qualora tale marchio o un segno simile ad esso (ad esempio la componente denominativa di un marchio figurativo e denominativo) venga registrato come parola chiave presso un motore di ricerca e, in conseguenza di ciò, digitando nel motore di ricerca il marchio o il segno simile ad esso come termine di ricerca, appaia sullo schermo pubblicità relativa a prodotti o servizi identici o simili.*

2) *In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):*

a) *Se il diritto di esclusiva del titolare del marchio d'impresa venga violato nel caso di utilizzazione di una parola chiave identica al marchio allo scopo di pubblicizzare prodotti o servizi identici, indipendentemente dalla circostanza che la pubblicità compaia sulla lista dei risultati o in un distinto spazio pubblicitario separato da essa e che venga contrassegnata come "link sponsorizzato".*

b) *Se, nel caso di utilizzazione di un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi simili ovvero nel caso di utilizzazione di un segno simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili, possa escludersi il rischio di confusione già per il fatto che la pubblicità viene contrassegnata come "link sponsorizzato" e/o non appare sulla lista dei risultati, bensì in un distinto spazio pubblicitario».*

Con la detta sentenza *BergSpechte* la Corte di giustizia ha affermato, in relazione alle riportate questioni pregiudiziali, che “*l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista – sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo*”.

Nella parte motiva della sentenza in questione il giudice di Lussemburgo ha pure ricordato – dopo avere ribadito che tra le funzioni del marchio rientrano non solo quella essenziale consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio, ma anche quella di garantire la qualità degli stessi e quelle di comunicazione, investimento e pubblicità (v. anche la sentenza della C.G.U.E. del 18 giugno 2009, causa C-487/07, *L'Oréal e a.*, punto 58, e la sentenza del 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, *Google France e Google*, punto 77) – che, per quanto attiene all'uso di segni identici a marchi come parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento, la stessa Corte di Lussemburgo aveva già dichiarato che le funzioni che interessa esaminare sono quella di indicazione d'origine e quella di pubblicità (v. il punto 81 della citata sentenza *Google France e Google*).

Con riferimento a quest'ultima (funzione di pubblicità) si è ritenuto, sempre nella sentenza *BergSpechte*, che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio (v. anche la sentenza *Google France e Google*, cit., punto 98). Invero, anche nel caso *BergSpechte* (come nel presente giudizio) la causa principale verteva pure sulla scelta di parole chiave e sulla visualizzazione di annunci nell'ambito dello stesso servizio di posizionamento «AdWords».

Per quanto poi riguarda l'altra funzione rilevante, ossia quella di indicazione d'origine, nel caso *BergSpechte* la Corte ha statuito che la questione se tale funzione subisca un pregiudizio allorché, sulla base di una parola chiave identica ad un marchio, agli utenti di Internet viene mostrato l'annuncio di un terzo dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato. Infatti, la funzione di indicazione di origine del marchio risulta pregiudicata qualora l'annuncio non consenta o consenta soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo (v. anche la sentenza *Google France e Google*, cit., punti 83 e 84).

A tale riguardo la Corte ha altresì precisato che, qualora l'annuncio del terzo suggerisca l'esistenza di un legame economico tra tale terzo e il titolare del marchio si dovrà concludere che sussiste un pregiudizio della funzione di indicazione di origine. Allo stesso modo, qualora l'annuncio, pur non suggerendo l'esistenza di un legame economico, sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del *link* promozionale e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo, si dovrà parimenti concludere che sussiste un pregiudizio della detta funzione di indicazione di origine del marchio (v. sentenza *Google France e Google*, cit., punti 89 e 90).

Chiaramente spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tali elementi, se, in caso di applicabilità della norma enunciata dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, le circostanze di fatto della causa principale siano caratterizzate da un pregiudizio, o da un rischio di pregiudizio, per la funzione di indicazione d'origine.

6.2 La sentenza *Interflora* della Corte di giustizia.

Per meglio comprendere i principi da applicare per la decisione del presente giudizio è bene adesso esaminare anche ciò che la Corte di giustizia ha affermato nella successiva sentenza *Interflora* del 22.9.2011. Tale decisione era relativa alla causa vertente tra Interflora, nota azienda americana che gestisce una rete mondiale di consegna di fiori, e una società inglese operante nel commercio di fiori. In particolare, la società inglese aveva inserito la parola chiave «Interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora». Di conseguenza, allorché un utente Internet inseriva la parola «Interflora» o una delle suddette varianti o espressioni come termine di ricerca nel motore di ricerca di Google, sotto il titolo «link sponsorizzato» appariva un annuncio pubblicitario della società inglese che, tra i servizi forniti ai clienti, garantiva un servizio di consegna fiori identico a quello offerto dalla società statunitense.

La sentenza *Interflora* tenta quindi di fornire al giudice del rinvio non tanto un'interpretazione della nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio — per la quale opera un ampio rinvio alla sentenza *L'Oréal* — quanto piuttosto un criterio per stabilire quando l'uso nel sistema di posizionamento *AdWords* di un segno uguale o simile ad un marchio che gode di notorietà costituisca contraffazione.

Anche nel caso *Interflora* la Corte ha precisato che, con riferimento all'ipotesi in questione, il titolare del marchio ha il diritto di vietare detto uso solo se quest'ultimo possa compromettere una delle funzioni del marchio (v. pure le sentenze *Google France e Google*, cit., punto 79, nonché *BergSpechte*, cit., punto 21; v., del pari, le sentenze del 18 giugno 2009, causa C-487/07, *L'Oréal e a.*, punto 60, nonché del 2 luglio 2010, causa C-558/08, *Portakabin*, punto 29).

Qui la Corte distingue: 1) la funzione d'indicazione dell'origine; 2) la funzione di pubblicità; 3) la funzione di investimento del marchio.

Come si può agevolmente ben comprendere dal confronto con quanto sopra già rilevato a proposito della sentenza *BergSpechte*, quest'ultima funzione è stata aggiunta nella sentenza *Interflora* alle prime due già individuate nella precedente giurisprudenza della Corte.

Con riferimento alla prima delle tre citate funzioni del marchio il giudice di Lussemburgo ribadisce il tralaticio principio per cui la questione relativa alla possibile violazione di funzione di indicazione d'origine di un marchio allorché, a partire da una parola chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo (quale un concorrente del titolare del marchio) dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato. Sussiste, infatti, violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo (v. sentenze *Google France e Google*, cit., punti 83 e 84, nonché *Portakabin*, cit., punto 34). In una situazione del genere — caratterizzata inoltre dal fatto che l'annuncio in questione appare subito dopo l'inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo — l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione (v. sentenza *Google France e*

Google, cit., punto 85).

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

Molto interessante è, poi, quanto affermato dalla Corte di giustizia in relazione alla possibile violazione della funzione di pubblicità.

Al riguardo la Corte aveva già avuto occasione di dichiarare che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio (sentenze *Google France e Google*, cit., punto 98, nonché *BergSpechte*, cit., punto 33).

Certo, il giudice di Lussemburgo è ben consapevole, nel decidere il caso *Interflora*, che è vero che detto uso può avere ripercussioni sull'utilizzo pubblicitario di un marchio denominativo da parte del suo titolare. In particolare, allorché il titolare di un marchio iscrive lo stesso come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento al fine di far apparire un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati», egli dovrà talvolta, qualora il suo marchio sia stato scelto come parola chiave da un concorrente, pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di detto concorrente se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quello di quest'ultimo (sentenze *Google France e Google*, cit., punto 94).

Nondimeno, per la Corte di giustizia il solo fatto che l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito, che, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell'Unione intende istituire (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C-59/08, *Copad*, punto 22), esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza.

In altri termini, per i giudici europei l'aggravio pubblicitario conseguente al *keyword advertising* rappresenta nient'altro che il tipico dispiegarsi delle dinamiche competitive di mercato sul piano dell'offerta, dove la lotta tra gli operatori non può che passare anche attraverso la concorrenza sul piano della promozione commerciale.

Orbene, nel caso *Interflora* si afferma, quindi, che la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica concorrenziale, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti

marchi (v., in proposito, sentenza *Google France e Google*, cit., punto 69).

La selezione di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di *AdWords* non ha, peraltro, l'effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori (v., in proposito, sentenza *Google France e Google*, cit., punti 96 e 97).

Infine, degne di rilievo sono, poi, le considerazioni svolte dalla Corte di giustizia in merito alla violazione della funzione d'investimento del marchio (che infatti può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli) nel caso di impiego di un marchio altrui per farsi pubblicità tramite il servizio di *AdWords* di *Google*.

Al riguardo la Corte afferma che qualora l'uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, si deve considerare che il predetto uso violi la funzione di investimento del marchio. Detto titolare ha pertanto il diritto di vietare un uso di questo tipo ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 o, in caso di marchio comunitario, dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

Nella situazione in cui il marchio gode già di una reputazione del genere, la funzione d'investimento è violata qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa. Come la Corte ha già dichiarato, il titolare di un marchio deve potersi opporre, in forza del diritto esclusivo che gli è conferito dal marchio, ad un uso del genere (v. sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal e a.*, punto 83).

Per contro, non si può ammettere, secondo il giudice di Lussemburgo, che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione d'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. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso.

La sentenza *Interflora* si preoccupa, poi, di valutare la legittimità del *keyword advertising* rispetto ai marchi che godono di rinomanza, i quali godono di una protezione diversa rispetto ai marchi ordinari posto che l'azionabilità dei diritti esclusivi non si limita, infatti, al rischio di confusione quanto all'origine commerciale, ma si estende al pregiudizio all'acquisito valore attrattivo del segno divenuto celebre. Non è dunque la corretta informazione dei consumatori che trova qui difesa, bensì lo speciale capitale reputazionale cui i concorrenti tentano di agganciarsi con effetti nocivi o indebitamente vantaggiosi. Al giudice di Lussemburgo viene chiesto se ed in che modo la speciale portata dell'esclusiva connessa allo *status* di marchio rinomato possa modificare gli approdi già raggiunti in punto di legittimità del *keyword advertising*. In altre parole, si chiede se il fatto

che il marchio goda di rinomanza possa legittimare il titolare dei diritti sul segno a vietare tale pratica pubblicitaria anche in ipotesi ordinariamente considerate ammissibili.

Sul punto la Corte riporta la formula canonica che esprime la tutela speciale conferita ai marchi che godono di rinomanza secondo cui non deve accertarsi il possibile pregiudizio alle funzioni del segno protetto (come invece nel caso di marchi ordinari secondo l'approccio appena applicato in questa stessa pronuncia), ma occorre valutare se *“l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”*.

Ecco che la sentenza *Interflora* avanza nella sua analisi distinguendo nello specifico le singole ipotesi di tutela dei marchi che godono di rinomanza e andando a verificare se nel caso dell'impiego di un marchio altrui come parola chiave da parte di un inserzionista che usufruisce del servizio *AdWords* di *Google* vi siano fenomeni di “diluizione” del marchio (ossia di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà risultando indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato) o di “corrosione” del marchio (pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; v. sentenza 18 giugno 2009, *L'Oréal e a.*, cit., punti 39 e 40) o di “parassitismo” (cioè di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio che si ricollega non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà; v. sentenza 18 giugno 2009, *L'Oréal e a.*, cit., punto 41).

In altri termini, la Corte fornisce delle risposte in merito alle condizioni richieste per considerare che un inserzionista che fa comparire – a partire da un segno identico ad un marchio che gode di notorietà dallo stesso inserzionista selezionato senza il consenso del titolare del marchio stesso nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un *link* sponsorizzato verso il proprio sito arrechi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio che gode di notorietà (diluizione) o tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso marchio (parassitismo).

Sulla diluizione il giudice di Lussemburgo precisa che è vero che l'uso, da parte di un terzo e nel commercio, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà riduce la capacità distintiva di quest'ultimo e arreca quindi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 o, nel caso del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allorché contribuisce a trasformare la natura di tale marchio in termine generico che non è più in grado di evocare nella mente dei consumatori un'associazione immediata o un'origine commerciale specifica.

Tuttavia, la selezione quale parola chiave, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà non contribuisce necessariamente ad un'evoluzione del genere.

Così, qualora l'uso come parola chiave di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest'ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest'ultimo semplicemente servito ad attirare l'attenzione dell'utente di Internet sull'esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione.

In merito poi al parassitismo e, quindi, al vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio altrui, la Corte osserva che è evidente che un inserzionista che abbia scelto, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale termine di ricerca, selezionino non solo i *link* mostrati sullo schermo che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il *link* promozionale di detto inserzionista (v. sentenza *Google France e Google*, cit., punto 67).

Altrettanto evidente è, poi, che la circostanza che un marchio goda di notorietà rende probabile che gli utenti di Internet, in gran numero, utilizzino il nome di tale marchio come parola chiave per effettuare le loro ricerche su Internet al fine di reperire informazioni o offerte sui prodotti o i servizi di tale marchio.

In tali circostanze è incontestabile che, allorché il concorrente del titolare di un marchio che gode di notorietà sceglie quest'ultimo come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, tale uso ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione. In effetti, siffatta scelta è idonea a generare una situazione in cui i consumatori, probabilmente numerosi, che effettuano una ricerca su Internet di prodotti o servizi del marchio che gode di notorietà mediante tale parola chiave vedranno apparire sui loro schermi l'annuncio del concorrente considerato.

È peraltro ovvio che, laddove gli utenti di Internet acquistino, dopo aver preso conoscenza dell'annuncio di detto concorrente, i prodotti o i servizi offerti da quest'ultimo invece di quelli del titolare del marchio sui quali verteva inizialmente la loro ricerca, detto concorrente trae un vantaggio concreto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione. Peraltro, nell'ambito di un servizio di posizionamento, l'inserzionista che sceglie segni identici o simili a marchi altrui non paga, di regola, alcun compenso per tale uso ai titolari di detti marchi. Egli si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio. Ove ciò avvenga, il vantaggio così ricavato dai terzi va considerato indebito (v., in proposito, sentenza 18 giugno 2009, *L'Oréal e a.*, cit., punto 49).

Una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi (v. sentenza *Google France e Google*, cit., punti 102 e 103).

Tuttavia, secondo quanto si legge nella sentenza *Interflora* della Corte di

giustizia, “qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94”.

Da quanto sopra esposto in merito alla sentenza *Interflora* si ricava che nella sostanza per il giudice di Lussemburgo la legittimità del *keyword advertising* rispetto all'esclusiva sul marchio è in gran parte correlata (quasi creando un nesso circolare tra contraffazione del marchio e correttezza pubblicitaria, riconoscendo la liceità di quelle condotte che pur coinvolgono esclusive altrui ma con modalità funzionali ad un effettivo esplicarsi delle dinamiche competitive e non optando così per assolutismi protezionistici non nuovi in materia di tutela dei segni distintivi ma riconoscendo la centralità del momento concorrenziale nella strutturazione dei diritti di privativa) alla correttezza della condotta pubblicitaria, con particolare attenzione al momento della confondibilità quanto alla provenienza imprenditoriale. Occorre cioè in primo luogo guardare all'uso pubblicitario del segno in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione d'indicazione di origine del marchio e ciò vale, di fatto, sia per le funzioni ulteriori e diverse da quella primaria del segno protetto, sia per lo speciale apparato tutelare accordato ai marchi rinomati. Il giudizio consiste principalmente nell'apprezzare se l'inserzione promozionale associata al segno-*keyword* rappresenti l'offerta non confusoria di un'alternativa ai prodotti o servizi del titolare della privativa.

Per la Corte la pratica del *keyword advertising* non è automaticamente illegittima per il solo utilizzo non autorizzato di un marchio altrui come parola chiave.

6.3. Il caso oggetto del giudizio.

Prima di procedere all'applicazione al caso di specie dei principi enunciati dalla Corte di giustizia, è bene precisare che nonostante la direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 siano stati abrogati, rispettivamente, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008 (2008/95/CE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, tuttavia le interpretazioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 fornite dalla Corte di giustizia sono trasponibili, come precisato anche dalla Corte di Lussemburgo nella sentenza *Interflora*, ai nuovi testi legislativi della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009. Invero, all'atto dell'adozione della nuova direttiva e del nuovo regolamento le disposizioni relative alla presente causa non hanno subito alcuna modifica sostanziale, quanto alla loro formulazione, al loro contesto e alla loro finalità.

Ciò premesso, va ora rilevato che, escluso che l'uso della parola chiave “maggiore” nel servizio di *AdWords* di *Google* da parte di *Sicily by car* possa ledere, per quanto affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze sopra

richiamate, la funzione di pubblicità del marchio “Maggiore” (visto che per il giudice di Lussemburgo va riconosciuta la piena legittimità «pubblicitaria» del *keyword advertising*), resta da vedere se siano state lese la funzione di indicazione dell’origine e la funzione di investimento.

Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che sussiste un’attività di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole soltanto in relazione ai due e mesi e mezzo nel corso dei quali si è attuata la tecnica della “*dynamic keyword insertion*”.

Invero, quando non veniva impiegata questa tecnica l’utente di internet sapeva, sulla base del *link* promozionale di *Sicily by car* e del messaggio commerciale allegato, che l’inserzionista era un soggetto diverso dal titolare del marchio. Si comprendeva bene, attraverso un *link* ed un URL di visualizzazione che riportava la denominazione della *Sicily by car* (nonché tramite il contenuto del sito di quest’ultima), che il servizio fornito dalla *Sicily by car* era indipendente da quello della Maggiore. Un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento capiva agevolmente che il servizio della *Sicily by car* non rientrava nella rete della Maggiore, ma era invece in concorrenza con quest’ultima. Ecco che, considerato che il modo in cui l’annuncio è presentato è l’elemento fondamentale dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia sul *keyword advertising*, nessuna violazione vi è quindi stata della funzione del marchio d’indicazione dell’origine dello stesso nei periodi in cui non è stata impiegata, ad opera di parte convenuta, la tecnica della “*dynamic keyword insertion*”.

Analogamente, non vi è stata “diluizione” del marchio Maggiore in quanto l’annuncio pubblicitario mostrato a seguito dell’uso, da parte della *Sicily by car*, del segno identico al marchio Maggiore consentiva all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato dalla *Sicily by car* era indipendente rispetto a quello della Maggiore, con la conseguenza che siffatto uso non ha contribuito alla trasformazione della natura di tale marchio in termine generico. In altri termini, poiché la presentazione del *link* sponsorizzato come chiaramente riconducibile a *Sicily by car* rispondeva ai parametri di lealtà e correttezza concorrenziale sul piano della provenienza, esso non ha innescato nel pubblico dei consumatori il meccanismo della volgarizzazione, perché questi sono stati posti in grado di distinguere la differente fonte commerciale a monte dell’annuncio rispetto al titolare del marchio. Dunque, stante questa trasparenza comunicativa, nessuna diluizione può ritenersi integrata. Essendo la pubblicità lealmente formulata, il consumatore che ha digitato la parola chiave «maggiore» si trovava nella situazione di poter comprendere che gli annunci visualizzati dal motore di ricerca appartenevano a concorrenti indipendenti (come la *Sicily by car*) che offrono in proprio un’alternativa commerciale ai servizi della società Maggiore titolare del marchio che gode di rinomanza. Conseguentemente, non sussisteva un rischio di volgarizzazione del segno distintivo.

Né l’uso, sempre nei detti periodi in cui non è stata impiegata la tecnica della “*dynamic keyword insertion*”, da parte della *Sicily by car*, del segno identico al marchio Maggiore ha messo a rischio, con riferimento alla funzione di investimento, la conservazione, da parte della Maggiore, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Nessuna riduzione si è verificata nel potere attrattivo e fidelizzante del marchio Maggiore come veicolo strumentale al consolidamento di un valore reputazionale. La sponsorizzazione dell’annuncio

pubblicitario di *Sicily by car* tramite una parola chiave coincidente con il segno Maggiore non era tale da ostacolare o minacciare l'investimento reputazionale cui l'uso del marchio Maggiore è sotteso.

Ancora si consideri che neppure vi è stata, in assenza dell'uso della tecnica della "*dynamic keyword insertion*", concorrenza sleale o "parassitismo".

L'annuncio pubblicitario oggetto del giudizio non offriva una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi della Maggiore, ma proponeva un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio Maggiore, con la conseguenza che non vi è stata una concorrenza sleale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati.

Infine, non vi è stata neppure "corrosione" del marchio Maggiore poiché non è stato arrecato pregiudizio alla notorietà di tale marchio.

Di contro, l'impiego della tecnica della "*dinamic keyword insertion*" ha ingenerato un rischio di confusione e di associazione tra i prodotti e servizi sponsorizzati presso il sito richiamante e quelli offerti dal sito richiamato.

Al riguardo va precisato che per ogni annuncio l'inserzionista deve specificare un URL di visualizzazione da mostrare ai clienti e un URL di destinazione che viene utilizzato per determinare dove le persone vengono indirizzate quando fanno clic sull'annuncio. Gli URL di visualizzazione sono pensati per offrire agli utenti un'idea precisa della pagina alla quale saranno indirizzati quando fanno clic su un annuncio.

Ora, attivando la funzione denominata "Dynamic Keyword Insertion" si permette che "*nel caso in cui venga eseguita una ricerca su Google digitando una parola (o una frase) coincidente con una delle keywords associate all'annuncio, tale parola venga visualizzata come titolo dell'annuncio stesso*" (cfr. CTU, pag. 7).

In alcuni contesti temporali *Sicily by car* ha impiegato, una volta attivata la funzione denominata "Dynamic Keyword Insertion", la parola "Maggiore" come *keyword* e quindi come URL di visualizzazione per aprire il *link* sponsorizzato a nome *Sicily by car*. Ciò equivale ad agganciare il sito di quest'ultima al marchio altrui e a sfruttare l'indubbia notorietà del segno "Maggiore". Inoltre, la descritta condotta importa non soltanto un'ovvia attività confusoria (appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda), ma anche una violazione del marchio che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente sostanzialmente identici, della *Sicily by car*. Poiché cliccando sull'URL di visualizzazione "Maggiore" del link sponsorizzato si veniva reindirizzati al sito di *Sicily by car*, era invero concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione.

L'illecito concorrenziale e contraffattorio appena individuato assorbe le ulteriori doglianze relative alla pubblicità ingannevole sempre con riferimento all'impiego della tecnica della "*dinamic keyword insertion*" (essendo, come detto, da escludere per il resto).

^^^^^^

7. L'estraneità ai fatti delle società terze chiamate.

Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca *Google*, quest'ultimo visualizza i siti che meglio sembrano corrispondere a tali parole in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati

cosiddetti «naturali» della ricerca.

Tuttavia, il messaggio della cui presenza in rete le attrici si lamentano è stato scelto, creato, redatto e pubblicato esclusivamente da *Sicily by Car* nell'ambito del servizio pubblicitario *AdWords*.

Grazie a tale servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire un *link* promozionale verso il proprio sito, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale *link* promozionale è visualizzato nello spazio «links sponsorizzati», che compare sia sulla parte destra dello schermo, a destra dei risultati naturali, sia sulla parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati.

Il predetto *link* promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Nel complesso, il *link* e il messaggio compongono l'annuncio visualizzato nello spazio summenzionato.

Ora, le condotte di contraffazione di marchio e concorrenza sleale sono state poste in essere dalla convenuta nei confronti delle attrici per aver utilizzato, tramite la tecnica della “*dinamic keyword insertion*”, il marchio di queste ultime quale URL di visualizzazione di un messaggio pubblicitario realizzato e diffuso dalla stessa convenuta attraverso il servizio di posizionamento a pagamento su internet denominato “Google AdWords”.

Non risulta che vi sia stata la presenza del marchio Maggiore nelle pagine o nei codici sorgente del sito della convenuta, né emerge (o si lamenta) la presenza del sito della convenuta in una posizione migliore nel *ranking* del motore di ricerca (ossia l'ordine di pertinenza delle pagine *web* incluse nei risultati naturali di ricerca).

Ciò che risulta è che, digitando il termine “Maggiore” nella stringa di ricerca del motore di ricerca di *Google*, è apparso, in certi contesti temporali, tra i “collegamenti sponsorizzati”, ossia tra gli annunci pubblicitari – e non tra i risultati naturali di ricerca (cioè i *link* alle pagine *web* pertinenti alla ricerca dell'utente identificati e proposti dal *software* automatico del motore di ricerca in ordine di rilevanza) – un messaggio promozionale della *Sicily by Car* che è stato creato e pubblicato *online* dalla convenuta *Sicily by Car* attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario *Google AdWords*.

E gli annunci pubblicitari di *AdWords* sono creati per apparire, in modo graficamente distinto dai risultati naturali del motore di ricerca, quando i termini che l'inserzionista ha indicato come “parola chiave” siano ricercati dagli utenti del *web*.

Si è già detto che integra nel caso di specie una condotta contraffattoria e di concorrenza sleale soltanto quella realizzata tramite la tecnica della “*dinamic keyword insertion*” e prevedendo che la parola “Maggiore” potesse essere l'URL di visualizzazione del messaggio pubblicitario di *Sicily by car*. Ma anche la scelta dell'URL di visualizzazione, e quindi del titolo dell'annuncio, spetta all'inserzionista e sulla stessa non può esigersi un dovere di controllo di *Google*, che peraltro stipula un contratto con l'inserzionista al quale mette a disposizione la sua piattaforma.

Invero, il CTU ha accertato che “l'annuncio viene creato e gestito dal titolare di un account su *AdWords* il quale, nell'ambito della definizione della campagna

pubblicitaria da lanciare, sceglie il titolo dello stesso, stabilisce quale pagina web dovrà venire visualizzata per effetto del click sul collegamento, quale debba essere l'URL del sito web di destinazione (che può o meno corrispondere alla pagina che viene visualizzata a seguito del click sul collegamento a seconda delle impostazioni dell'account) e definisce le parole chiave (keywords) da associare all'annuncio. Quest'ultima operazione risulta decisiva ai fini dell'efficacia della campagna pubblicitaria, in quanto l'annuncio verrà visualizzato tutte le volte che le parole di ricerca degli utenti corrisponderanno o conterranno le keywords associate all'annuncio stesso, con un ordine di posizionamento dipendente anche dal grado di pertinenza delle keywords con la chiave di ricerca.

Come si era anticipato, tali keywords non corrispondono ai metatag keywords di cui si è detto in precedenza. Per quanto la funzione assolta risulti analoga, le keywords definite su AdWords non fanno parte del codice sorgente della pagina web, ma sono degli indicatori forniti direttamente al motore di ricerca, con la finalità esclusiva legata alla selezione ed alla visualizzazione degli annunci pubblicitari. Non influenzano, invece, i risultati della ricerca sulla pagina di Google (sezione di sinistra della stessa pagina come evidenziato nell'immagine precedente).

In riferimento al caso in specie, poi, risulta significativo segnalare che, nell'ambito delle funzionalità disponibili su AdWords per ottimizzare l'efficacia del servizio di promozione, è prevista anche la possibilità dell'inserimento dinamico della parola chiave nel titolo dell'annuncio (c.d. Dynamic Keyword Insertion). Tale opzione prevede che, nel caso in cui venga eseguita una ricerca su Google digitando una parola (o una frase) coincidente con una delle keywords associate all'annuncio, tale parola venga visualizzata come titolo dell'annuncio stesso”.

È attraverso il servizio Google AdWords che la Sicily by Car ha posto in essere la condotta lamentata dalle attrici, condotta alla quale risultano estranee le terze chiamate in causa e ciò in considerazione della non riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio al servizio “Ricerca Google” (servizio gestito da Google Inc.) e delle sopra descritte modalità di funzionamento del servizio “Google AdWords” (sulla scelta di una o più parole chiave da parte dell'operatore economico che decide di fruire del servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google v. anche i punti 10 e 30 della citata sentenza *Interflora* della Corte di giustizia del 22.9.2011).

Sicily by Car ha utilizzato la parola "maggiore" quale keyword e, in alcuni periodi (che sono quelli nei quali si è consumata la condotta illecita), anche quale titolo (e URL di destinazione) della propria inserzione pubblicitaria. Tale utilizzo è stato deciso e materialmente realizzato da Sicily by Car. Il servizio Google AdWords offre agli utenti/inserzionisti esclusivamente una piattaforma per la memorizzazione, consistendo in un software per l'ideazione, la creazione e il posizionamento in rete di annunci pubblicitari, il cui aspetto grafico e i cui contenuti, nonché i criteri per la visualizzazione, sono di esclusiva competenza e responsabilità degli inserzionisti stessi.

E si ripete che non è esigibile un dovere di controllo della corrispondenza a possibili marchi di concorrenti di tutte le parole chiave indicate dai numerosissimi inserzionisti.

Sul punto deve ricordarsi che l'art. 16 del d.lgs. 70/03 (decreto che ha recepito la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico) (“Direttiva E-

Commerce”) prevede – con riferimento al servizio di *hosting*, quale è quello di *AdWords* (come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 23.3.2010 sul caso *Google-Luis Vuitton* la Corte di giustizia visto che il prestatore di un servizio di posizionamento trasmette informazioni del destinatario di detto servizio, vale a dire l’inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, cioè salva sul proprio server, taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall’inserzionista, il link pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l’indirizzo del sito dell’inserzionista) – che “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Inoltre, il successivo art. 17 (rubricato “Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”) stabilisce che “nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente”.

Ora, ribadito quindi che nel caso di specie non sussisteva un obbligo di sorveglianza da parte di *Google Ireland Ltd.* (che gestisce il servizio di *AdWords* di Google), deve osservarsi che nel presente giudizio non vi sono elementi per potere

affermare che *Google Ireland Ltd.* fosse a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dalla *Sicily by car* e sia rimasta inerte. Invero, in relazione alla lettera di parte attrice datata 26.2.2008 (e quindi, peraltro, qualche giorno prima che il 7.3.2008 Google ponesse fine alla condotta contraffattoria e di concorrenza sleale della *Sicily by car*; v. la CTU e la lettera dell'avv. Scimemi datata 15.4.2008) manca l'avviso di ricevimento relativo alla *Google Ireland Ltd.* (v. doc. 8 della produzione di parte attrice).

Inoltre, la *mail* datata 8.2.2008 inviata da tale Alessandra Alari della *Google* in risposta ad una *mail* di pari data della Maggiore Rent (doc. 8 bis allegato alla produzione di parte attrice) non è chiaramente riconducibile alla *Google Ireland Ltd.* Senza contare che nella detta *mail* viene comunque indicato come possibile soluzione del caso quella di inviare una richiesta di protezione del marchio ad un preciso ed indicato indirizzo *web* di *Google*. È invece riconducibile al servizio *AdWords*, e quindi a *Google Ireland Ltd.*, sia la *mail* datata 25.2.2008 (e quindi sempre pochi giorni prima che venisse fatta cessare da *Google* la condotta illegittima della convenuta) inviata all'avv. Palazzolo e nella quale si invitava la Maggiore a produrre la registrazione di un marchio di solo testo (senza disegni) e ciò al fine di consentire a *Google* di proseguire le indagini su quanto denunciato da Maggiore, sia la *mail* del 6.3.2008 nella quale *Google* “*disapprova l'annuncio la cui URL è www.sbc.it*”.

Ancora, non vi è stato nella fattispecie un “*provvedimento dell'autorità competente*”.

Infine, si consideri pure che nella citata sentenza sul caso *Google-Louis Vuitton* la Corte di giustizia ha precisato che “*il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest'ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 o dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94*”.

Sempre sull'assenza di forme di responsabilità in capo alle società terze chiamate si deve poi rilevare che nessuna concorrenza sleale è in questo caso ipotizzabile mancando un rapporto di concorrenza tra *Google* e Maggiore. Il rapporto concorrenziale sussiste esclusivamente tra Maggiore e *Sicily by Car*, che svolgono la medesima attività e condividono il medesimo mercato e bacino d'utenza.

Con riferimento, poi, al profilo della pubblicità ingannevole va ribadito che l'anomalo impiego, da parte della convenuta, della tecnica della *Dynamic keyword insertion* tramite l'inserimento, tra le parole chiave, di un marchio altrui non è riconducibile a *Google*.

Deve a questo punto precisarsi che non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della *Google Italy* s.r.l. (come richiesto da quest'ultima).

È vero, infatti, che è emerso che la stessa è estranea al materiale impiego dei citati servizi di “*Ricerca Google*” e “*Google AdWords*” (v. lo statuto societario e la visura camerale in atti), servizi forniti da *Google Inc.* e *Google Ireland Ltd.*, ma è anche vero che nella comparsa di risposta della *Sicily by Car* (dove viene formulata la richiesta di chiamata in causa) si parla di una responsabilità esclusiva o concorrente “*motore di ricerca GOOGLE*” e di un coinvolgimento delle tre società chiamate in causa nella gestione del servizio *Google Adwords*. Il “*motore di ricerca GOOGLE*” sarebbe responsabile “*per avere materialmente proposto e realizzato le*

fattispecie eventualmente ritenute illecite” (pagg. 46-47 della comparsa di risposta del giudizio n. 11627/08). La *Sicily by car* ha dichiarato di avere interesse “*a chiamare in giudizio, ai sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile, la GOOGLE INC., la GOOGLE IRELAND LTD. e la GOOGLE ITALY SRL, ritenendo GOOGLE, in ipotesi, esclusiva responsabile ovvero corresponsabile della causazione dei danni asseritamente invocati dall’attrice, e dalla quale comunque pretende di essere manlevata e garantita*”.

Va a questo punto ricordato che la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dall’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l’attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (cfr. Cass. 6766/01; 2224/95).

Il controllo circa la *legitimatio ad causam* si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.

Diversamente, l’eccezione del convenuto circa l’effettiva titolarità del diritto fatto valere o circa la sussistenza delle condizioni indicate dall’attore comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia (cfr., tra le altre, Cass. 15537/00; 15080/00; 2105/00).

A differenza del difetto di *legitimatio ad causam*, il difetto di effettiva titolarità non è rilevabile d’ufficio (Cass. 6894/99; 5407/97; 843/97).

Orbene, in forza di detti principi e visto che alla luce della prospettazione del rapporto controverso data nella comparsa di costituzione della *Sicily by car* la *Google Italy* s.r.l. poteva essere legittimata passivamente (essendo qualificata da parte attrice come una delle società che aveva “*materialmente proposto e realizzato le fattispecie eventualmente ritenute illecite*”), non va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di *Google Italy* s.r.l.

Comunque, nei confronti di quest’ultima (come delle altre chiamate in causa) vanno rigettate le domande formulate.

^^^^^^

8. Il risarcimento del danno. 8.1. Le richieste di parte attrice.

Nei due atti di citazione si afferma che la condotta della *Sicily by car* avrebbe provocato alle attrici un ingente danno sia sotto il profilo della lesione della capacità distintiva e del valore economico del proprio marchio (danno emergente) che come perdita di opportunità di guadagno rappresentate dall’offerta di servizi agli utenti sviati (lucro cessante).

In particolare, così si legge nell’atto di citazione di Maggiore Rent: “*Per quanto concerne il profilo del Danno Emergente, si rileva che Maggiore Rent sostiene un costo annuale di 1.200.000,00 euro fissi oltre ad IVA, ed in aggiunta un corrispettivo variabile misurato sulla base dell’andamento della gestione, che è l’importo dovuto a Maggiore Finanziaria di Partecipazioni quale corrispettivo della licenza d’uso del medesimo (Cfr. doc. n.2, Contratto di Licenza e doc. n. 16*

Fattura).

Maggiore Rent paga tale corrispettivo per l'uso esclusivo del marchio nell'ambito del noleggio a breve termine.

Se tale uso non fosse esclusivo è evidente che Maggiore Rent non avrebbe alcun interesse a licenziare il marchio in oggetto per contraddistinguere la propria attività, perché non trarrebbe alcun beneficio da tale elemento distintivo.

Pertanto il valore del danno emergente è pari al costo della licenza d'uso per il periodo di durata della illecita condotta di Sicily by Car, che andrà accertato attraverso gli opportuni mezzi istruttori di seguito articolati.

A tale ammontare si devono aggiungere gli investimenti effettuati da Maggiore Rent in attività promozionali e pubblicitarie – imprescindibilmente connesse al marchio – che ammontano annualmente a circa 2.000.000,00 di euro (cfr. doc. 14). Tali spese si rendono necessarie sia per promuovere il marchio, migliorandone la capacità distintiva, sia per “mantenerne” quella pregressa, evitando che la sua visibilità venga ridotta da politiche della concorrenza rivolte ad affermare il proprio marchio (Trib. Milano 14 gennaio 2004, in GADI 4705).

Il danno ammonta pertanto ad una percentuale di tali spese, che va stimata, secondo equo apprezzamento, in ragione della durata e della pericolosità della condotta.

L'associazione dei servizi Maggiore con quelli della concorrente di minori dimensione e non dotata della medesima organizzazione professionale, ha inoltre pregiudicato quell'immagine commerciale che Maggiore si è costruita attraverso anni di esperienza ed ingenti investimenti (cd. “dilution” o “annacquamento” del marchio) (Trib. Milano 24 luglio 2003, GADI 4598, caso Mont Blanc).

In questo caso il danno dovrà essere liquidato in una somma pari ad una percentuale del valore del marchio, desumibile dal contratto di vendita del medesimo, nella somma di euro 36.000.000,00 (cfr. doc n. 2), da definirsi anche in via equitativa da parte del giudice.

Infine sarà necessaria per Maggiore Rent una politica pubblicitaria che “neutralizzi” l'effetto negativo derivante dalla condotta di Sicily by car (Trib. Bologna 16 luglio 2005 in GADI 4889; trib. Prato 21 febbraio 1994, in GADI 3110).

In questo caso l'ammontare del danno dovrà essere calcolato sulla base di una percentuale delle spese pubblicitarie sostenute da Maggiore nel periodo successivo alla condotta illecita, come risultanti dal bilancio e da altri documenti che ci si riserva di produrre, secondo una valutazione equitativa da parte del giudice.

Per quanto riguarda il lucro cessante, attesa la difficoltà di dare la prova dei mancati profitti per Maggiore Rent, si richiede che il Giudice voglia quantificare tale danno nella misura indicata dal comma 2 dell'art. 125 sopra citato, in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Pertanto, in relazione al fatto che Maggiore Rent corrisponde a Maggiore Finanziaria la somma minima di euro 1.200.000,00 annui per la licenza del marchio Maggiore, Sicily by car dovrà pagare una quota di tale somma corrispondente al periodo di indebito utilizzo del marchio Maggiore, accertata mediante i mezzi istruttori di seguito articolati.

Infine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125, si chiede la reversione degli

utili realizzati da Sicily by car nel periodo di durata della violazione, da quantificarsi sulla base del fatturato nel periodo di riferimento ed il numero di contatti generati dal link "Maggiore".

Analoghe deduzioni sono contenute nell'atto di citazione di Maggiore Finanziaria di Partecipazione, secondo la quale *"per quanto concerne il profilo del Danno Emergente, l'associazione dei servizi Maggiore con quelli offerti da Sicily by car; realtà di dimensioni minori rispetto a quella del gruppo Maggiore e non dotata della medesima organizzazione professionale, ha pregiudicato l'immagine commerciale che il Marchio Maggiore possiede attraverso l'attività svolta dalle altre società del gruppo, attraverso anni di esperienza ed ingenti investimenti (cd. "dilution" o "annacquamento" del marchio) (Trib. Milano 24 luglio 2003, GADI 4598, caso Mont Blanc).*

In questo caso il danno dovrà essere liquidato in una somma pari ad una percentuale del valore del marchio, desumibile dal contratto di vendita del medesimo, nella somma di euro 36.000.000,00 (cfr. doc n. 2), da definirsi anche in via equitativa da parte del giudice.

A tale somma andrà aggiunta quella ritenuta di giustizia inerente al pericolo di mancato rinnovo successivamente alla scadenza del contratto di licenza di marchio da parte di Maggiore Fleet, che nel 2008 ha assicurato a Maggiore Finanziaria un fatturato di 1.000.000,00 euro.

Infine sarà necessaria per Maggiore Finanziaria una politica pubblicitaria che "neutralizzi" l'effetto negativo derivante dalla condotta di Sicily by Car (Trib. Bologna 16 luglio 2005 in GADI 4889; trib. Prato 21 febbraio 1994, in GADI 3110).

In questo caso l'ammontare del danno dovrà essere calcolato sulla base di una percentuale delle spese pubblicitarie sostenute da Maggiore nel periodo successivo alla condotta illecita, come risultanti dal bilancio e da altri documenti che ci si riserva di produrre, secondo una valutazione equitativa da parte del giudice.

Per quanto riguarda il lucro cessante, attesa la difficoltà di dare la prova dei mancati profitti per Maggiore Finanziaria, si richiede che il Giudice voglia quantificare tale danno nella misura indicata dal comma 2 dell'art. 125 sopra citato, in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Pertanto, in relazione al fatto che Maggiore Rent corrisponde a Maggiore Finanziaria la somma di euro 1.200.000,00 minimi annui per la licenza del marchio Maggiore, e Maggiore Fleet quella di 1.000.000,00 annui, Sicily by car dovrà pagare una quota di tale somma corrispondente al periodo di indebito utilizzo del marchio Maggiore, accertata mediante i mezzi istruttori di seguito articolati.

Infine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125, si chiede la reversione degli utili realizzati da Sicily by car nel periodo di durata della violazione, da quantificarsi sulla base del fatturato nel periodo di riferimento ed il numero di contatti generati dal link "Maggiore".

8.2. L'art. 125 c.p.i.

Deve a questo punto farsi qualche osservazione in merito all'art. 125 c.p.i.

Tale norma richiama, nel primo comma, principi e criteri già stabiliti, in materia di risarcimento del danno, dal codice civile, facendo in particolare riferimento all'art. 1223 c.c. (che prevede che il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante), all'art. 1226 c.c. (che stabilisce i presupposti ed i criteri per la liquidazione del danno in via equitativa) e all'art. 1227 c.c. (che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore). Stabilisce poi che si tenga conto, nella liquidazione, sia delle conseguenze economiche negative per il titolare del diritto leso, sia dei benefici realizzati dall'autore della violazione, nonché, ricorrendone i presupposti, del danno morale. Il secondo comma prevede la possibilità che il danno, su istanza di parte, sia liquidato *“in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”*, determinando in ogni caso il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Deve ora precisarsi che anche il detto art. 125 ribadisce, evidentemente, l'ineludibile principio secondo cui la prova dell'*an* costituisce un antecedente logico rispetto alla quantificazione dei danni.

D'altronde, è noto che il giudice può procedere alla valutazione del danno mediante il criterio equitativo soltanto quando sia certa – da un lato – l'esistenza del danno e – dall'altro – non sia possibile provarne il suo preciso ammontare. Il potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 1226 c.c. è subordinato alla condizione dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare e, pertanto, la sussistenza di un tale potere discrezionale non esonera la parte – nei casi in cui non è data rinvenire una situazione d'impossibilità o di eccessiva difficoltà di prova – dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso per consentire la concreta quantificazione del danno. La Corte di Cassazione – d'altra parte – ha più volte precisato che, qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo, il giudice del merito deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare e non anche allorché manchi la prova della sua entità (cfr., per tutte, Cass. 4487/00; 8795/00; 1799/95; 2124/94).

Ed anche il titolare della privativa ha l'onere di allegare e provare il danno patito da intendersi come distruzione di ricchezza propria e perdita di occasioni di profitto (sul fatto che anche in materia di proprietà industriale il ricorso alla liquidazione in via equitativa è possibile solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata v., tra le altre, Cass. 16647/08). Inoltre, con riferimento alla concorrenza sleale si afferma nella recente sentenza della Cassazione n. 16294 del 2012 che *“il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione”*.

E l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto da vaghe e generiche formulazioni, ma richiede un'esposizione il più possibile analitica degli elementi

utili nella ricostruzione del reddito del titolare del segno distintivo e dei suoi meccanismi di formazione.

Inoltre, il danno emergente non si esaurisce nelle spese che il titolare della privativa ha dovuto sopportare per accertare l'illecito e acquisirne le prove, ma comprende anche gli investimenti commerciali effettuati per fronteggiare la violazione e per riportare il fatturato ai consueti livelli, i costi pubblicitari eventualmente sostenuti prima del verificarsi dell'illecito e la perdita di valore della privativa industriale, considerata con riferimento alla sua capacità attrattiva.

E con riferimento al lucro cessante deve guardarsi alle aspettative di guadagno frustrate a causa della violazione.

Grava sulla parte attrice l'onere di fornire un ben costruito apparato documentale (o testimoniale) idoneo a dimostrare un decremento del giro d'affari contestuale all'uso indebito del marchio, evitando indebite contaminazioni tra la fase della prova dei pregiudizi e quella della loro quantificazione.

Soltanto una volta che è stata dimostrata l'esistenza dei danni, allora ad illuminare la valutazione del giudice (che è quasi sempre equitativa) soccorrono diversi parametri.

Un indice espressamente previsto dall'art. 125 c.p.i. e in passato largamente diffuso in giurisprudenza per quantificare i danni derivanti da violazione di situazioni giuridiche soggettive tutelate dal codice della proprietà industriale è quello che fa riferimento all'utile conseguito dal danneggiante.

Tuttavia, dal momento che la responsabilità civile è istituito di ristoro e non di incremento patrimoniale del danneggiato, questo criterio – in una dimensione aquiliana – può essere preso in considerazione solo come indizio di mercato per procedere alla liquidazione del lucro cessante, in quanto rivelatore delle potenzialità di guadagno sottratte alla parte lesa. Anche con queste precisazioni, una misurazione del danno basata sul fatturato realizzato dall'autore della violazione potrebbe rivelarsi una forzatura perché non è detto che quei profitti, se non li avesse realizzati il danneggiante, sarebbero stati acquisiti dal titolare del marchio.

Ovviamente il giudice può scegliere di valorizzare anche altri coefficienti equitativi, imperniati sul concetto di sovrapposizione (durata della violazione, dimensioni delle imprese coinvolte, etc.).

Occorre comunque sempre la prova del nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e il pregiudizio al flusso reddituale o la perdita di specifici affari e singoli clienti. E possono essere prove documentali (bilanci, libri sociali e in generale la documentazione contabile) o testimoniali a fornire al giudice attendibili elementi per stabilire una connessione eziologica tra un'eventuale contrazione del fatturato e la lesione della privativa industriale.

Il panorama diviene ancora più affastellato se si considera il secondo comma della norma in esame, dove si trova suggellato il criterio del giusto prezzo del consenso, finalizzato ad assicurare un risarcimento minimale. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Questa tecnica liquidatoria sottende chiaramente una situazione di appartenenza giuridicamente tutelata e suscettibile di sfruttamento mediante atti dispositivi. Fa, infatti, riferimento al corrispettivo che il titolare del diritto avrebbe

potuto pretendere se l'autore della violazione avesse preventivamente chiesto il suo consenso.

Il giudice può ricorrere a questo ipotetico canone di licenza, peraltro non facile da configurare, quando è impossibile quantificare in altro modo il mancato guadagno del titolare del bene immateriale.

Comunque, resta sempre fermo il principio per cui la possibilità che il danno sia liquidato in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, agganciata al c.d. prezzo del consenso, non sfugge all'applicazione delle regole sull'onere della prova perché si configura come un'agevolazione che interessa il momento della quantificazione del danno e non la fase prodromica e imprescindibile della dimostrazione dei pregiudizi, che resta dominata dai principi generali (art. 2697 cod. civ.).

Ora, nel presente giudizio parte attrice non ha provato, allegando e documentando gli elementi sopra indicati relativamente all'*an debeatur*. Ha invece dedotto che vi sarebbe stato: 1) un danno da perdita dell'uso esclusivo del marchio da parametrare al fatto che Maggiore Rent sostiene un costo annuale della licenza d'uso di 1.200.000 euro; 2) un danno emergente per costi pubblicitari; 3) un danno all'immagine commerciale per diluizione o annacquamento del marchio; 4) un danno emergente per spese pubblicitarie necessarie per neutralizzare l'effetto negativo derivante dalla condotta di *Sicily by car*; 5) un lucro cessante per mancati profitti; 6) un danno per Maggiore Finanziaria da pericolo di mancato rinnovo successivamente alla scadenza del contratto di licenza di marchio.

Tuttavia, nessun elemento di fatto si rinviene in atti a sostegno di una riduzione (dopo i circa due mesi e mezzo della illegittima condotta della convenuta di anomalo impegno della tecnica della *Dynamic keyword insertion*) del potere attrattivo del marchio "Maggiore" e, quindi, di una perdita di valore della privativa industriale considerata con riferimento alla sua capacità attrattiva. Né risulta che vi sia stata (dopo i detti due mesi e mezzo) una diluizione o volgarizzazione del marchio in questione o un pregiudizio per l'immagine commerciale della Maggiore o una spesa per una politica pubblicitaria di neutralizzazione dell'effetto negativo derivante dalla condotta di *Sicily by car*. Del pari non sono emersi investimenti commerciali effettuati per fronteggiare la violazione sopra indicata e per riportare il fatturato ai consueti livelli, così come non sono emersi, in relazione al lucro cessante, eventuali aspettative di guadagno frustrate a causa della detta violazione posta in essere da *Sicily by Car*.

Non può quindi essere concesso un risarcimento del danno in senso proprio.

Va invece riconosciuta la retroversione degli utili (di cui al paragrafo che segue), ma soltanto in favore di Maggiore Rent quale licenziataria del marchio.

^^^^^^

9. Gli aspetti restitutori.

A seguito della riforma apportata dal d.lgs. 140 del 16 marzo 2006 è stata introdotta, nel terzo comma dell'art. 125 c.p.i., la possibilità per il titolare del diritto leso di ottenere la restituzione di tutto l'utile percepito dal soggetto contraffattore (c.d. retroversione degli utili o *disgorgement of profits*).

Il terzo comma in questione prevede, invero, che "*in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*".

Sul punto l'orientamento preferibile è quello che colloca la figura della "retroversione degli utili" non nell'alveo della tutela risarcitoria ma all'interno della tutela restitutoria che mira a sanzionare un arricchimento conseguente ad un illecito.

Invero, nel comma 3 dell'art. 125, dopo essere state nei commi precedenti indicate in modo esaustivo le voci di danno risarcibili ed i criteri di risarcimento, si precisa che "in ogni caso" il danneggiato può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. È inoltre significativo che la disposizione contrapponga il diritto agli utili realizzati al diritto al risarcimento del lucro cessante, prevedendone l'esercizio in via alternativa – quanto meno fino alla concorrenza dell'importo del risarcimento – in quanto tale contrapposizione induce una differenziazione ontologica tra i due diritti, che finirebbero invece per sovrapporsi se partecipassero della medesima natura risarcitoria. La differenziazione tra risarcimento del danno e restituzione degli utili compare oltretutto anche nella rubrica dell'art. 125. La condanna del responsabile alla restituzione degli utili non è quindi condizionata alla prova dell'esistenza di un danno risarcibile.

Orbene, nel caso di specie occorre tenere conto del fatto che in relazione ai periodi in cui è stata impiegata la tecnica della "dynamic keyword insertion" il CTU ha accertato che in occasione delle visualizzazioni sono stati eseguiti 6.648 *click* (e quindi 6.648 accessi al sito *web* di *Sicily by Car*) e sono state concluse 91 prenotazioni *on line*.

L'importo medio netto (e quindi l'utile, esclusi i costi variabili, le spese di amministrazione, gli ammortamenti e i costi generali) riconoscibile con riferimento ad ogni prenotazione va ragionevolmente individuato in € 100,00, tenuto conto del costo medio di noleggio di un'autovettura e del tipo di autovetture che vengono prese a noleggio in misura prevalente.

Ecco che gli utili conseguiti dalla *Sicily by Car* per effetto della condotta che sopra si è considerata illecita ammontano ad € 9.100,00. Parte convenuta va quindi condannata a restituire a parte attrice tale importo.

10. La lite temeraria e le spese di lite.

È infondata (non ricorrendone i presupposti) la domanda *ex art.* 96 c.p.c. formulata dalle terze chiamate.

Premesso che nel presente giudizio, instaurato nel 2008, si deve applicare, *ratione temporis*, la formulazione dell'art. 96 antecedente alla riforma di cui alla legge 69/09, non è stata infatti fornita alcuna prova in ordine al carattere temerario della pretesa azionata, elemento che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 9060/2003; 9579/2000; 2475/1995), va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

In secondo luogo, non è stata provata, come invece richiesto dalla legge ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. 3941/2002; 1200/1998; 117/1993), la sussistenza di specifici danni (ulteriori rispetto alle spese processuali sostenute) subiti per effetto delle pretese azionate.

Né l'esistenza dei medesimi può essere desunta in alcun modo dagli atti di causa.

Sul punto è appena il caso di osservare che l'art. 96 c.p.c. non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'*an* che del *quantum* ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.

Con riferimento alle spese di lite si noti che nei rapporti tra Maggiore *Rent* s.p.a. e parte convenuta tali spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto anche conto della particolare complessità della causa.

Anche nei rapporti tra Maggiore Finanziaria di partecipazioni s.r.l. e *Sicily by car* s.p.a. le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che quelle sostenute da *Sicily by car* s.p.a. vengono poste a carico di Maggiore Finanziaria di partecipazioni s.r.l. le cui domande sono state rigettate.

In ordine alle spese sostenute dalle società chiamate in causa, va osservato che le spese del giudizio a favore della parte chiamata in causa possono essere poste a carico della parte soccombente che, pur non avendo proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, ne abbia provocato la chiamata in giudizio (v. Cass. 6757/01 e Cass. 12689/98; Cass. 6255/91). Peraltro, è noto che le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifeuse (salva l'ipotesi della compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata o da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (v. Cass. 5262/01).

Pertanto, le spese delle tre società chiamate in causa vanno poste a carico di parte convenuta. Devono tenersi distinte le posizioni delle tre società vista la diversità delle difese.

Sempre in merito alle spese di lite si ricorda che, per giurisprudenza costante, il valore della causa è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (da ultimo v. Cass. 4843/05 e 4966/05; v. pure Cass. 13113/04; 738/02; 2891/99).

Le spese di CTU già liquidate vengono poste a carico della *Sicily by car*.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede sulle domande proposte da MAGGIORE RENT S.P.A. e MAGGIORE FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. nei giudizi riuniti iscritti ai numeri 11626 e 11627 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008:

1) condanna *Sicily by Car* s.p.a. a restituire a *Maggiore Rent* s.p.a. la somma di € 9.100,00;

2) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;

3) condanna *Sicily by Car* s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute da Maggiore Rent s.p.a. – spese che si liquidano in € 1.118,00 per spese vive ed € 2.953,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. – nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle tre società chiamate in causa – spese che si liquidano, per ciascuna delle tre società chiamate in causa, in € 2.689,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.;

4) condanna MAGGIORE FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute da *Sicily by Car* s.p.a. – spese che si

R.G. 11626/2008 e 11627/2008 R.G.

liquidano in € 2.953,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.;

5) pone le spese di CTU a carico della *Sicity by car*.

Palermo, 6.6.2013

Il Giudice est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7.6.2013

SENTENZA N. 2636/13

IL CASO.it