

**TRIBUNALE MILANO
(ORDINANZA)**
22 LUGLIO 1997
PRESIDENTE: CIAMPI
PARTI: **LOGICA S.R.L.**
(Avv. Santoro)
AMADEUS MARKETING SA
AMADEUS MARKETING ITALIA
S.R.L.
(Avv. Puopolo, Sala)

Concorrenza •
Concorrenza sleale per
confusione • Uso di marchio
registrato quale domain
name su Internet per la
fornitura di servizi inerenti
al medesimo settore di
attività del titolare •
Illegittimità • Sussistenza

L'uso di un domain name su Internet il che riproduca un mar-

chio registrato da altra società e da essa stessa utilizzato quale domain name per la fornitura di servizi sulla rete telematica, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed è pertanto illegittimo, in quanto attività idonea a creare confusione tra gli utenti limitatamente ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività.

Il ricorso depositato da Amadeus Marketing SA e Amadeus Italia s.r.l. il 15 maggio 1997 allegava — quale *causa petendi* della domanda cautelare — la contraffazione della registrazione di marchio (tutte contenenti la parola « Amadeus ») in titolarità di Amadeus Marketing SA (per il brevetto italiano 561579 vedi doc. 2 ric.) nonché la concorrenza sleale in danno delle ricorrenti sostanzialmente sotto tutti i profili (confusorietà, appropriazione di pregi, scorrettezza) indicati dall'art.2598 cod. civ. Il provvedimento (qui) reclamato ha indicato, sul profilo della contraffazione, superando la contestazione sulla novità e capacità distintiva dei marchi attori e positivamente acclarando la « parziale identità o comunque affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa ».

Sul fatto, è pacifico che Logica s.r.l. — titolare di sito Internet — usa la denominazione di sito (*domain name*) Amadeus.it, a fronte delle risalenti registrazioni di marchio suevocate. Sotto quest'ultimo profilo va — anzi tutto — sottolineata l'inconsistenza dell'argomento (ribadito in sede di reclamo) della pretesa assenza di novità del marchio delle ricorrenti (reclamate), sia avuto riferimento alla compresenza di altri *domain names* « Amadeus » sia alla asserita anteriorità dell'uso (del *domain name*) in capo a Logica. È evidente, infatti, che la *causa petendi* dedotta (diritto di marchio) renda del tutto irrilevante l'accertamento dei rapporti (anche cronologici) tra le varie denominazioni che utilizzino « Amadeus », la problematica spostandosi, piuttosto, sui presupposti della contraffazione del marchio, privativa che va aldilà della utilizzazione telematica.

Quanto alla capacità distintiva dei marchi attori, è da ribadire l'« opacità » (e quindi — addirittura — la « forza ») dei segni avuto (proprio) particolare riferimento alla denominazione « Amadeus », che « prescinde da qualsiasi richiamo alla denominazione generica dei servizi cui attiene » (così — esattamente — l'ordinanza impugnata).

La reclamante afferma — inoltre — la idoneità distintiva (cioè differenziale) della particella o suffisso « it » che accompagna il nome « Amadeus » nel proprio *domain name*, ma — ancora una volta — la prospettiva argomentativa sembra in larga misura prescindere dalla teoria del marchio, rinviando a prassi e regolamentazioni del servizio Internet (che conoscerebbe una molteplicità di nomi di dominio distintivi solo per tali particelle) del tutto indifferenti alla privativa vantata dalle ricorrenti, che —

vale ribadire — trascende l'ambito dell'utilizzazione telematica. È — poi — fuori discussione che nella denominazione (*domain name*) adottata da Logica il « cuore » del segno non può che essere individuato proprio dal nome « Amadeus », costitutivo della privativa stessa.

Rileva la reclamante (p. 4) che « a seguito del provvedimento (del G.D.: nota dell'est.) è stato eliminato proprio il *link* relativo a « viaggi e turismo » senza che ciò abbia in alcun modo influito sull'attività di Logica ». Quantunque l'affermazione non riceva ulteriore approfondimento tecnico ad opera dell'esponente, gli esatti termini dell'« adeguamento » della resistente (qui) reclamante al provvedimento inibitorio subito si palesano alla luce della precisazione per la quale si tratta del solo *link* sulla *homepage* ripetuto (nella parte concernente le varie voci consultabili nel sito) sulla sinistra dello schermo per comodità dell'utente ed a fini pubblicitari (confronta p. 3 comparsa e - ancora p. 4 reclamo). Non risulta dunque che sia stata espunta dal sito la possibilità di consultare le pagine concernenti imprese prestatrici di servizi turistici vari (viaggi, prenotazioni, ecc.), che costituisce la ragione della domanda cautelare delle ricorrenti-reclamate nonché elemento che ha portato quella difesa e il G.D: (nell'ordinanza ora impugnata) ad affermare la contraffazione del marchio « Amadeus ».

Nodo concettuale centrale della vertenza è appunto l'interferenza giuridica (cioè rilevante ai fini della tutela assicurata dalla normativa sui marchi) tra l'attività prestata da Logica e quella delle ricorrenti, affermandosi dalla difesa reclamante « che i servizi offerti da Logica in nulla hanno a che vedere con i viaggi e l'attività a questi connessa » (p. 2 reclamo) ed ulteriormente precisando che — a parte l'attività nel campo dell'informatica risultante dal certificato CCIAA e dalla fattura in atti — Logica svolge funzione di « provider » su Internet, « vendendo », dunque, pagine e abbonamenti.

Aldilà del « link » della « homepage », le copie di videate prodotte dalle ricorrenti (docc. 13 segg.) attestano la possibilità per coloro che abbiano avuto accesso al sito « Amadeus.it » di accedere a siti specificamente deputati ad informazioni e pubblicizzazione di servizi di natura turistica (vedi del resto la pagina illustrativa di cui al doc. 11 ric.) (anche con facoltà) di prenotazione telematica (« on line reservation ») avuto particolare riguardo al sito « int.2 » (docc. 11 e 13), Travel Europe (doc. 17), ecc. L'interferenza con l'attività di parte ricorrente è — quindi — indiscutibile, ma è incontestabile che la prestazione di servizi turistici (*rectius*: strumentali all'individuazione del prestatore del servizio alberghiero, di trasporto, etc. ed alla relativa contrattazione) non fa direttamente capo a Logica, cosicché il GD nel (già) reclamato provvedimento ha parlato di accesso alle prenotazioni in via mediata, comunque giustificativo dell'affinità (tra attività) richiesta dalla normativa sui marchi per riconoscere lo « *ius excludendi* » proprio della privativa rispetto all'imprenditore che utilizzi il medesimo (od affine) segno distintivo (art. 1 l.m.).

Il Collegio ritiene di pervenire — nei limiti che verranno indicati — a conclusioni coincidenti con quelle dell'ordinanza impugnata, ma il tema sopra tratteggiato merita un qualche approfondimento.

È — invero — inoppugnabile che Logica non fornisca direttamente servizi turistici (nel « lato sensu » suaccennato, comprensivo di attività strumentali alla prestazione turistica in sé e per sé) e — dunque — la forma « mediata » di accesso al servizio di prenotazione (che è sicuramente

quello che maggiormente viene in rilievo ai fini di causa) cui si accenna nell'impugnato provvedimento non risolve ma pone la problematica della valutazione giuridica dell'attività riferibile all'odierna reclamante avuto riguardo alla suindicata normativa sul marchio d'impresa.

La teoria dell'affinità dei prodotti e dei servizi si è ormai attestata su alcune affermazioni giurisprudenziali sostanzialmente costanti, che hanno riguardo all'identità dei bisogni che i prodotti (o servizi) sono volti a soddisfare, alla medesimezza della clientela destinataria (intesa come categoria o sub-categoria sociale), all'intrinseca natura dei beni o servizi (confr. — tra le meno datate — Cass 19 marzo 1991, n. 2942), criteri a fronte dei quali da oltre un decennio si è affacciata l'idea che rilievo decisivo può assumere in concreto la circostanza della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva, in rapporto con la normale capacità a tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale (Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244; vedi — più di recente — Cass. 22 gennaio 1993, n. 782, che non ritiene tale costruzione alternativa ai criteri tradizionali; copiosa — sul punto — la giurisprudenza di merito romana e milanese degli anni 80 e 90).

Il collegamento di strumentalità tra il servizio reso dell'asserito contrafattore e quello effettuato (autonomamente) da altro imprenditore, direttamente e specificamente concorrente con il titolare del marchio, non esclude ma implica l'affinità dei servizi, purché in concreto ricorrano le circostanze richiamate dall'indicata giurisprudenza, come è nel caso di specie dove — come è pacifico — l'utente Internet può accedere ai siti di prenotazione (int. 2 e gli altri accennati) sia direttamente — in quanto vi sia abilitato all'interno della rete telematica — sia attraverso il sito « Amadeus.it » di Logica, in quanto cliente di tale « provider » (e per tale via abilitato all'accesso ad Internet): dunque, il servizio di Logica — rispetto all'utente che sia interessato a quei servizi turistici — si pone come fase (preliminare ma insostituibile per l'abbonato dell'odierna reclamante) del procedimento tecnico attraverso il quale trova soddisfazione l'indicato bisogno.

Sotto altro aspetto, la potenzialità dell'attività delle ricorrenti — cui ha riguardo la giurisprudenza più recente nel giudizio di affinità tra prodotti e servizi — implica in concreto il rischio di confusione dei segni, nel senso della ricollegabilità del « domain name » di Logica (Amadeus.it) alle ricorrenti medesime, alle quali non sembra astrattamente preclusa la possibilità di assumere la veste di « provider » nel settore turistico.

È nondimeno solo in riferimento a tale settore che può essere confermata l'inibitoria disposta con ordinanza 9/10 giugno 1997 emessa dal G.D., invece genericamente preclusiva dell'uso di Amadeus.it quale « domain name » di Logica. Tale ampiezza del contenuto dell'inibitoria appare incoerente con la circostanza allegata a fondamento della domanda cautelare, costantemente ed univocamente intesa ad evidenziare l'operatività delle ricorrenti nel settore dei servizi turistici, lamentando l'interferenza del segno adottato da Logica proprio in quel settore.

La concreta esecuzione « tecnica » della più limitata inibitoria qui disposta non rientra nell'oggetto del giudizio, ma eventualmente di un procedimento ex art. 669 *duodecies* cod. proc. civ. in caso di inadempimento della attuale reclamante. Si tratta — comunque — di precludere l'accesso attraverso il sito Amadeus.it a servizi di prenotazione e turistici in genere ed alle correlative informazioni telematiche, mentre sembra assai meno realistico (dal punto di vista tecnico-commerciale) concepire la possibilità

per Logica di acquisire la gestione di altro sito — con diverso « domain name » — specificamente concernente il settore turistico.

Il parziale accoglimento del reclamo concerne, dunque, la tipologia del contenuto dell'inibitoria comunque concessa alle ricorrenti, cosicché le spese dell'intero procedimento cautelare vanno rimesse al giudizio di merito.

Non ricorrono i presupposti della pubblicazione del provvedimento — richiesta in via incidentale dalla (qui) reclamata essendo stata la ordinanza del G.D. negativa sul punto — in quanto non è in atti la prova della diffusività nel pubblico del pericolo di danno derivante dalla lamentata contraffazione.

Letto l'art.669 *terdecies* cod. proc. civ.

P.Q.M. — In parziale accoglimento del reclamo di cui in premesse, conferma l'inibitoria di cui all'ordinanza 9/10 giugo 1997 del G.D. esclusivamente in relazione alle informazioni e servizi del settore turistico accessibili attraverso il sito Internet gestito da Logica s.r.l.

Spese al merito. Conferma nel resto l'ordinanza reclamata.