

## GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA  
UNIONE EUROPEA

23 MARZO 2010

**PARTI:** GOOGLE FRANCE SARL,  
GOOGLE INC.,  
LOUIS VUITTON  
MALLETTIER SA  
VIATICUM SA  
LUTECIEL SARL  
CENTRE NATIONAL DE  
RECHERCHE EN RELATIONS  
HUMAINES (CNRRH) SARL  
PIERRE-ALEXIS THONET  
BRUNO RABOIN,  
TIGER SARL

**Marchi • Internet • Motore di ricerca • Pubblicità a partire da parole chiave (« keyword advertising ») • Visualizzazione, a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa, di link verso siti di concorrenti dei titolari di detti marchi ovvero verso siti sui quali sono offerti prodotti di imitazione**  
• Direttiva 89/104/CEE  
• Art. 5 • Regolamento (CE) n. 40/94 • Art. 9  
• Responsabilità del gestore del motore di ricerca

• **Direttiva 2000/31/CE**  
(« **direttiva sul commercio elettronico** »)

*Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo.*

*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.*

*L'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.*

**L**e domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, p. 1), dell'art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, p. 1), e dell'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« Direttiva sul commercio elettronico ») (GU L 178, p. 1).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono contrapposte, nella causa C-236/08, le società Google France SARL e Google Inc. (in prosieguo, singolarmente o congiuntamente: la « Google ») alla società Louis Vuitton Malletier SA (in prosieguo: la « Vuitton ») e, nelle cause C-237/08 e C-238/08, la Google alle società Viaticum SA (in prosieguo: la « Viaticum »), Luteciel SARL (in prosieguo: la « Luteciel »), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (in prosieguo: il « CNRRH ») e Tiger SARL (in prosieguo: la « Tiger »), nonché a due privati, i sigg. Thonet e Raboin, in ordine alla visualizzazione su Internet di link pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa.

## I. Contesto normativo

### A. La direttiva 89/104

3. L'art. 5 della direttiva 89/104, rubricato « Diritti conferiti dal marchio di impresa », dispone quanto segue:

« 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro confezionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)».

4. L'art. 6 della direttiva 89/104, rubricato « Limitazione degli effetti del marchio di impresa », dispone quanto segue:

« 1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbrica-

zione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

(...)».

5. L'art. 7 della direttiva 89/104, rubricato « Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa », nella sua versione iniziale, così recitava:

« 1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio ».

6. In conformità all'art. 65, n. 2, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, p. 3), in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, di tale Accordo, l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella sua versione iniziale, è stato modificato ai fini di detto Accordo, cosicché l'espressione « nella Comunità » è stata sostituita dai termini « in una Parte contraente ».

7. La direttiva 89/104 è stata abrogata 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 (versione codificata) (GU L 299, p. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alle cause principali resta applicabile la direttiva 89/104.

## **B. Il regolamento n. 40/94**

8. L'art. 9 del regolamento n. 40/94, rubricato « Diritti conferiti dal marchio comunitario », dispone quanto segue:

« 1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carat-

tere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità. (...).

9. L'art. 12 del regolamento n. 40/94, rubricato « Limitazione degli effetti del marchio comunitario », dispone quanto segue:

« Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

- a) del loro nome o indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale ».

10. L'art. 13 del medesimo regolamento, rubricato « Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario », così recita:

« 1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso [o] con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio ».

11. Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, p. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alle cause principali resta applicabile il regolamento n. 40/94.

### C. La direttiva 2000/31

12. Il ventinovesimo 'considerando' della direttiva 2000/31 così recita:

« Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia gamma di nuovi servizi gratuiti. Nell'interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali (...) devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza. (...) ».

13. I 'considerando' dal quarantesimo al quarantaseiesimo della direttiva 2000/31 recitano quanto segue:

« (40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali (...). In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. (...)

(41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (« mere conduit ») e per la memorizzazione temporanea detta « caching » se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. (...)

(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto (« mere conduit ») e di « caching » e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.

(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. (...)

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. (...).

14. L'art. 2, lett. a), della direttiva 2000/31 definisce i « servizi della società dell'informazione » mediante richiamo all'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204, p. 37), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, (GU L 217, p. 18), e quindi come:

« qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi ».

15. L'art. 1, n. 2, della direttiva 98/34, nella sua versione modificata con direttiva 98/48, dispone inoltre quanto segue:

« (...)»

Ai fini della presente definizione si intende:

— « a distanza »: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

— « per via elettronica »: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (...) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

— « a richiesta individuale di un destinatario di servizi »: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

(...)».

16. L'art. 6 della direttiva 2000/31 è del seguente tenore:

« Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione (...) rispettino le seguenti condizioni minime:

(...)

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile;

(...)».

17. Nel capo II della direttiva 2000/31 è contenuta la sezione 4, recante l'intestazione « Responsabilità dei prestatori intermediari », la quale comprende gli artt. 12-15.

18. L'art. 12 della direttiva 2000/31, rubricato « Semplice trasporto (« mere conduit ») », dispone quanto segue:

« 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione ».

19. L'art. 13 della medesima direttiva, rubricato « Memorizzazione temporanea detta "caching" », così recita:

« 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una

rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione ».

20. L'art. 14 della direttiva 2000/31, rubricato « Hosting », dispone quanto segue:

« 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente al corrente 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'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
- b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime ».

21. L'art. 15 della direttiva 2000/31, rubricato « Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza », prevede quanto segue:

« 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati ».

## II. Cause principali e questioni pregiudiziali

### A. Il servizio di posizionamento « AdWords »

22. La Google gestisce un motore di ricerca su Internet. Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole, il motore di ricerca visualizza, in ordine decrescente di pertinenza, i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole. Si tratta dei risultati cosiddetti « naturali » della ricerca.

23. La Google propone inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato « AdWords ». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire un link pubblicitario verso il suo sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link pubblicitario appare nella rubrica « link sponsorizzati », visualizzata sia sul lato destro dello schermo, a destra dei risultati naturali, sia nella parte superiore dello schermo, al di sopra di tali risultati.

24. Detto link pubblicitario è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Tale link e tale messaggio costituiscono, insieme, l'annuncio visualizzato nella succitata rubrica.

25. L'inserzionista è tenuto a pagare il servizio di posizionamento per ogni selezione del link pubblicitario. Tale pagamento è calcolato in funzione, in particolare, del « prezzo massimo per click » che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l'inserzionista ha dichiarato di essere disposto a pagare nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.

26. Più inserzionisti possono selezionare la stessa parola chiave. L'ordine in cui vengono visualizzati i loro link pubblicitari in tal caso sarà determinato, in particolare, in base al prezzo massimo per click, da quante volte i detti link sono stati selezionati in precedenza, nonché dalla qualità dell'annuncio come valutata dalla Google. In qualunque momento l'inserzionista può migliorare la sua posizione nell'ordine di visualizzazione fissando un prezzo massimo per click più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio.

27. La Google ha messo a punto un processo automatizzato per consentire la selezione di parole chiave e la creazione di annunci. Gli inserzionisti selezionano le parole chiave, redigono il messaggio commerciale e inseriscono il link al loro sito.



**B. Causa C-236/08**

28. La Vuitton, che commercializza in particolare borse di lusso e altri prodotti di pelletteria, è titolare del marchio comunitario « Vuitton » e dei marchi nazionali francesi « Louis Vuitton » e « LV ». È pacifico che tali marchi sono notori.

29. Agli inizi del 2003, la Vuitton ha fatto constatare che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti i suoi marchi faceva apparire, nella rubrica « link sponsorizzati », alcuni link verso siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare non solo parole chiave corrispondenti ai marchi della Vuitton, ma anche tali parole chiave associate ad espressioni indicanti attività di imitazione, quali « imitazione » e « copia ».

30. La Vuitton ha citato in giudizio la Google al fine di far accertare, in particolare, che quest'ultima aveva arrecato pregiudizio ai suoi marchi.

31. La Google è stata condannata per contraffazione dei marchi della Vuitton con sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) 4 febbraio 2005 e, successivamente, in appello con sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) 28 giugno 2006. Essa ha proposto un ricorso per cassazione contro quest'ultima sentenza.

32. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b) della [direttiva 89/104], e 9, n. 1, lett. a) e b), del [regolamento n. 40/94], debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di link pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il [loro] titolare ha il diritto di vietare.

2) Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva [89/104], e dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento [n. 40/94].

3) Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva [89/104] e del regolamento [n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista ».

**C. Causa C-237/08**

33. La Viaticum è titolare dei marchi francesi « Bourse des Vols », « Bourse des Voyages » e « BDV », registrati per servizi relativi all'organizzazione di viaggi.

34. La Luteciel svolge un'attività di prestazione di servizi informatici per conto di agenzie di viaggi. Essa si occupa della creazione e della gestione del sito Internet della Viaticum.

35. La Viaticum e la Luteciel hanno fatto constatare che, in occasione dell'utilizzo del motore di ricerca della Google da parte degli utenti di Internet, l'inserimento dei termini costituenti i marchi succitati faceva apparire, nella rubrica « link sponsorizzati », alcuni link verso siti di concorrenti della Viaticum. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare a tale scopo parole chiave corrispondenti a detti marchi.

36. La Viaticum e la Luteciel hanno citato in giudizio la Google. Con sentenza 13 ottobre 2003, il tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di Nanterre) ha dichiarato che la Google aveva commesso atti di contraffazione di marchio e l'ha condannata a risarcire il danno subito dalla Viaticum e dalla Luteciel. La Google ha interposto appello dinanzi alla Cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles). Quest'ultima, con sentenza 10 marzo 2005, ha dichiarato che la Google aveva concorso a commettere atti di contraffazione e ha confermato la sentenza 13 ottobre 2003. La Google ha proposto un ricorso per cassazione contro quest'ultima sentenza.

37. In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di link pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

2. Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva [89/104] e del regolamento [n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista ».

**D. Causa C-238/08**

38. Il sig. Thonet è titolare del marchio francese « Eurochallenges », registrato in particolare per servizi di agenzia matrimoniale. La società CNRRH esercita l'attività di agenzia matrimoniale. Essa è titolare di una licenza relativa al suddetto marchio, concessa dal sig. Thonet.

39. Nel corso del 2003, il sig. Thonet e la CNRRH hanno fatto constatare che, in occasione dell'utilizzo del motore di ricerca della Google da parte degli utenti di Internet, l'inserimento del termine corrispondente al suddetto marchio faceva apparire, nella rubrica « link sponsorizzati », alcuni link verso siti di concorrenti della CNRRH, gestiti rispettivamente dal sig. Raboin e dalla Tiger. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare a tale scopo detto termine come parola chiave.

40. Il sig. Raboin, la Tiger e la Google, su istanza del sig. Thonet e della CNRRH, sono stati condannati per contraffazione di marchio con sentenza del tribunal de grande instance de Nanterre 14 dicembre 2004 e, successivamente, in appello con sentenza della cour d'appel de Versailles 23 marzo 2006. La Google ha proposto un ricorso per cassazione contro quest'ultima sentenza.

41. In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se il fatto che un operatore economico dia in opzione, tramite un contratto di posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la visualizzazione di un link che offre la possibilità di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore per mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo per contraddistinguere prodotti identici o simili, senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio, leda di per se stesso il diritto esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della [direttiva 89/104].

2) Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di link pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

3. Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva [89/104] e del regolamento [n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista ».

### III. Sulle questioni pregiudiziali

#### A. Sull'impiego di parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet

##### 1. Considerazioni preliminari

42. È pacifico che le cause principali scaturiscono dall'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso. Dette parole chiave sono state scelte da clienti del prestatore del servizio di posizionamento e sono state accettate e memorizzate da quest'ultimo. I clienti in questione commercializzano imitazioni dei prodotti del titolare del marchio (causa C-236/08) oppure sono semplicemente concorrenti di quest'ultimo (cause C-237/08 e C-238/08).

43. Con la prima questione nella causa C-236/08, la prima questione nella causa C-237/08 nonché la prima e la seconda questione nella causa C-238/08, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare a un terzo di visualizzare o di permettere la visualizzazione di un annuncio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato, a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, che, senza il consenso di detto titolare, tale terzo ha selezionato o memorizzato nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet.

44. La prima questione nella causa C-236/08, la prima questione nella causa C-237/08 e la seconda questione nella causa C-238/08 si concentrano, in proposito, sulla memorizzazione di una siffatta parola chiave da parte del prestatore del servizio di posizionamento e sull'organizzazione, da parte di quest'ultimo, della visualizzazione dell'annuncio del suo cliente a partire da detta parola, mentre la prima questione nella causa C-238/08 verte sulla selezione del segno come parola chiave da parte dell'inserzionista e sulla visualizzazione dell'annuncio risultante da detta selezione mediante il meccanismo del posizionamento.

45. L'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 autorizzano, a determinate condizioni, i titolari di marchi a vietare a terzi l'uso di segni identici o simili ai loro marchi per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tali marchi sono registrati.

46. Nelle cause principali, l'impiego di segni corrispondenti a marchi di impresa quali parole chiave ha per oggetto e per effetto di determinare la visualizzazione di link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi identici a quelli per i quali detti marchi sono registrati, vale a dire, rispettivamente, prodotti di pelletteria, servizi relativi all'organizzazione di viaggi e servizi di agenzia matrimoniale.

47. Pertanto, la Corte esaminerà la questione di cui al punto 43 della presente sentenza principalmente alla luce degli artt. 5, n. 1, lett. a), della

direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. *a*), del regolamento n. 40/94 e, soltanto in via incidentale, alla luce del medesimo n. 1, lett. *b*), di tali articoli, poiché, in caso di segno identico al marchio, quest'ultima disposizione riguarda l'ipotesi in cui i prodotti o i servizi del terzo siano soltanto simili a quelli per i quali detto marchio è registrato.

48. A seguito di detto esame, sarà individuata la soluzione alla seconda questione nella causa C-236/08, con cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla medesima problematica, alla luce degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. *c*), del regolamento n. 40/94, concernenti i diritti conferiti dai marchi che godono di notorietà. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince, con riserva di verifica da parte del giudice di rinvio, che la normativa applicabile in Francia contiene la norma di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104. Del resto, la Corte ha precisato che tale disposizione della direttiva non deve essere interpretata esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. Pertanto, la norma di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non riguarda soltanto i casi in cui un terzo faccia uso di un segno identico o simile a un marchio notorio per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, ma anche i casi in cui un siffatto uso avvenga per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato (sentenze 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. p. I-389, punti 24-30, nonché 10 aprile 2008, causa C-102/07, adidas e adidas Benelux, Racc. p. I-2439, punto 37).

## **2. Sull'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. *a*), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. *a*), del regolamento n. 40/94**

49. In applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. *a*), della direttiva 89/104 o, trattandosi di marchio comunitario, dell'art. 9, n. 1, lett. *a*), del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio può vietare che un terzo, senza il proprio consenso, faccia uso di un segno identico a detto marchio qualora tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato e pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio (v., segnatamente, sentenza 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. p. I-7041, punto 16; ordinanza 19 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America, Racc. p. I-1279, punto 42, nonché sentenza 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58).

### ***a*) Uso nel commercio**

50. L'uso del segno identico al marchio ha luogo nel commercio se si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato (sentenze 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. p. I-10273, punto 40, e Céline, cit., punto 17, nonché ordinanza UDV North America, cit., punto 44).

51. Per quanto riguarda, anzitutto, l'inserzionista che acquista il servizio di posizionamento e sceglie come parola chiave un segno identico a un marchio altrui, occorre constatare che egli fa un uso di detto segno ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

52. Infatti, dal punto di vista dell'inserzionista, la selezione della parola chiave identica al marchio ha per oggetto e per effetto la visualizzazione di un link pubblicitario verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o i propri servizi. Dal momento che il segno selezionato come parola chiave è lo strumento utilizzato per rendere possibile tale visualizzazione pubblicitaria, non si può contestare che l'inserzionista ne faccia un uso nel contesto delle proprie attività commerciali e non nell'ambito privato.

53. Per quanto attiene, poi, al prestatore del servizio di posizionamento, è pacifico che quest'ultimo esercita un'attività commerciale e mira a un vantaggio economico quando memorizza, per conto di taluni suoi clienti, segni identici a marchi come parole chiave e, a partire dalle stesse, organizza la visualizzazione di annunci.

54. È altresì pacifico che tale servizio non è fornito soltanto ai titolari di detti marchi o agli operatori abilitati a commercializzare i prodotti o i servizi degli stessi, ma, almeno nelle cause di cui trattasi, esso avviene senza il consenso dei titolari ed è fornito a concorrenti degli stessi o ad imitatori.

55. Se da tali elementi risulta chiaramente che il prestatore del servizio di posizionamento opera « nel commercio » quando consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, quando memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti, ciò non significa che lo stesso prestatore faccia un « uso » di tali segni ai sensi degli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94.

56. A tale proposito, è sufficiente osservare che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest'ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni.

57. Tale conclusione non è smentita dal fatto che detto prestatore percepisce un compenso per l'uso di detti segni da parte dei suoi clienti. Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno. Nei limiti in cui egli ha consentito un tale uso al proprio cliente, la sua posizione deve essere eventualmente esaminata alla luce di norme giuridiche diverse da quelle di cui agli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, quali quelle cui fa riferimento il punto 107 della presente sentenza.

58. Da quanto precede si evince che il prestatore del servizio di posizionamento non fa un uso nel commercio ai sensi delle citate disposizioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94.

59. Ne consegue che le condizioni riguardanti l'uso « per prodotti o servizi » e la violazione delle funzioni del marchio devono essere esaminate soltanto in relazione all'uso del segno identico al marchio da parte dell'inserzionista.

**b) Uso « per prodotti o servizi »**

60. L'espressione « per prodotti o servizi » identici a quelli per cui il marchio è registrato contenuta negli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 riguarda, in linea di principio, i prodotti o i servizi del terzo che fa uso del segno identico al marchio [v. sentenze 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel, Racc. p. I-1017, punti 28 e 29, nonché 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. p. I-4231, punto 34]. Eventualmente, essa può parimenti riguardare i prodotti o i servizi di un'altra persona per conto della quale il terzo agisce (v. ordinanza UDV North America, cit., punti 43-51).

61. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, i comportamenti elencati agli artt. 5, n. 3, della direttiva 89/104 e 9, n. 2, del regolamento n. 40/94, vale a dire l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro condizionamento, l'offerta in vendita di prodotti o di servizi sotto la copertura del segno, l'importazione o l'esportazione sotto la copertura del segno e l'uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, costituiscono usi per prodotti o servizi (v. sentenze citate Arsenal Football Club, punto 41, e Adam Opel, punto 20).

62. I fatti all'origine della controversia principale nella causa C-236/08 si avvicinano ad alcune situazioni descritte da dette disposizioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94, vale a dire l'offerta dei prodotti del terzo sotto la copertura del segno identico al marchio nonché l'uso di tale segno nella pubblicità. Infatti, dal fascicolo risulta che segni identici a marchi della Vuitton sono apparsi negli annunci visualizzati nella rubrica « link sponsorizzati ».

63. Al contrario, le fattispecie di cui alle cause C-237/08 e C-238/08 sono caratterizzati dall'assenza, nell'annuncio del terzo, del segno identico al marchio.

64. La Google sostiene che, in assenza di una qualsivoglia menzione del segno nell'annuncio stesso, non si può ritenere che l'uso di detto segno come parola chiave sia fatto per prodotti o servizi. I titolari di marchi opposti alla Google, nonché il governo francese, sostengono la tesi opposta.

65. A tal proposito, occorre ricordare che gli artt. 5, n. 3, della direttiva 89/104 e 9, n. 2, del regolamento n. 40/94 contengono soltanto un elenco non tassativo dei tipi di uso che il titolare del marchio può vietare (sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 38; 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland, Racc. p. I-2337, punto 28, nonché Adam Opel, cit., punto 16). Pertanto, la circostanza che il segno utilizzato dal terzo a fini pubblicitari non compaia nella pubblicità stessa non può significare, di per sé, che tale uso sia escluso dalla

nozione di « us[o] (...) per i prodotti o servizi » ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104.

66. Del resto, un'interpretazione secondo la quale soltanto gli usi menzionati in detto elenco sarebbero rilevanti, non prenderebbe in considerazione il fatto che quest'ultimo è stato redatto prima della completa comparsa del commercio elettronico e delle pubblicità sviluppate in tale ambito. Orbene, sono tali forme elettroniche di commercio e di pubblicità che, attraverso l'impiego di tecnologie informatiche, possono tipicamente dar luogo a usi diversi da quelli elencati agli artt. 5, n. 3, della direttiva 89/104 e 9, n. 2, del regolamento n. 40/94.

67. Nel caso del servizio di posizionamento, è pacifico che l'inserzionista, che abbia selezionato come parola chiave il segno identico a un marchio altrui, mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale termine di ricerca, selezionino non solo i link visualizzati che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il link pubblicitario di detto inserzionista.

68. È chiaro altresì che, nella maggior parte dei casi, inserendo il nome di un marchio quale parola da ricercare, l'utente di Internet si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l'utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio.

69. In tale situazione caratterizzata dal fatto che un segno identico a un marchio è selezionato come parola chiave da un concorrente del titolare del marchio al fine di offrire agli utenti di Internet un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi di detto titolare, sussiste un uso di detto segno per i prodotti o i servizi di detto concorrente.

70. Occorre ricordare, a tale proposito, che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un inserzionista che utilizzi, nell'ambito di una pubblicità comparativa, un segno identico o simile al marchio di un concorrente al fine di identificare, in modo esplicito o implicito, i prodotti o i servizi offerti da quest'ultimo e di comparare gli stessi con i propri prodotti o servizi, fa un uso di detto segno « per prodotti o servizi » ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 [v. sentenze citate O2 Holdings e O2 (UK), punti 35, 36 e 42, nonché L'Oréal e a., punti 52 e 53].

71. Orbene, senza che sia necessario esaminare se la pubblicità su Internet in base a parole chiave identiche a marchi di concorrenti costituisca o meno una forma di pubblicità comparativa, risulta comunque che, alla stregua di quanto dichiarato dalla giurisprudenza citata al punto precedente, l'uso che l'inserzionista fa del segno identico al marchio di un concorrente, affinché l'utente di Internet conosca non soltanto i prodotti o i servizi offerti da tale concorrente ma anche quelli di detto inserzionista, è un uso per i prodotti o i servizi di tale inserzionista.



72. Peraltro, si ha uso « per prodotti o servizi » anche nel caso in cui, attraverso il proprio uso del segno identico al marchio come parola chiave, l'inserzionista non miri a presentare i propri prodotti o servizi agli utenti di Internet come un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio, ma, al contrario, intenda indurre in errore gli utenti di Internet sull'origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere loro che gli stessi provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, un uso del genere esiste comunque quando il terzo usa il segno identico al marchio in modo tale da creare un legame tra detto segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (sentenza Céline, cit., punto 23, e ordinanza UDV North America, cit., punto 47).

73. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l'impiego da parte dell'inserzionista di un segno identico al marchio, come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, rientra nella nozione di uso « per prodotti o servizi » ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.

74. Del pari, si tratta di uso « per prodotti o servizi » ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, qualora il segno oggetto di detto uso sia identico a un marchio comunitario.

#### **c) Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio**

75. Il diritto esclusivo di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è stato concesso al fine di permettere al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di tale marchio, ossia di garantire che quest'ultimo possa adempiere le sue proprie funzioni. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (v., segnatamente, sentenze citate Arsenal Football Club, punto 51; Adam Opel, punti 21 e 22, nonché L'Oréal e a., punto 58).

76. Da tale giurisprudenza risulta che il titolare del marchio non può opporsi all'uso di un segno identico al marchio se tale uso non sia idoneo a compromettere una delle funzioni del marchio in questione (sentenze citate Arsenal Football Club, punto 54, nonché L'Oréal e a., punto 60).

77. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio (in prosieguo: la « funzione di indicazione di origine »), ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (sentenza L'Oréal e a., cit., punto 58).

78. A tal riguardo, la tutela conferita dagli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è più ampia di quella prevista dai medesimi articoli, n. 1, lett. b), per la cui applicazione occorre l'esistenza di un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenze citate Davidoff, punto 28, nonché L'Oréal e a., punto 59).

79. Emerge dalla giurisprudenza testé richiamata che nell'ipotesi di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in cui l'uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio avviene per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare tale uso qualora quest'ultimo possa arrecare pregiudizio a una delle funzioni del marchio, indipendentemente dal fatto che si tratti della funzione di indicazione di origine ovvero di un'altra delle sue funzioni.

80. È ben vero che il titolare del marchio non può vietare un siffatto uso nei casi, costituenti eccezione, di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva 89/104 e agli artt. 12 e 13 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, non è stato fatto valere che nel caso di specie sia applicabile una di tali ipotesi.

81. Nel caso di specie, le funzioni che interessa esaminare sono la funzione di indicazione di origine e la funzione di pubblicità.

*i) Violazione della funzione di indicazione di origine*

82. La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza (v., in tal senso, sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. p. I-5507, punto 28, e 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. p. I-8551, punto 23).

83. La questione se sussista una violazione di tale funzione allorché, a partire da una parola chiave identica a un marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio di un terzo, quale un concorrente del titolare di tale marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato.

84. Sussiste violazione della funzione di indicazione di origine del marchio 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 connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo (v., in tal senso, sentenza Céline, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

85. Infatti, in una situazione del genere — caratterizzata del resto dal fatto che l'annuncio in questione appare subito dopo che l'utente di Internet interessato abbia inserito il marchio come parola da ricercare ed è visualizzato in un momento in cui il marchio, in qualità di parola da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo — l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione. In tali circostanze, l'uso del segno identico al marchio da parte del terzo, come parola chiave che lancia la visualizzazione di detto annuncio, è idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti o servizi interessati e il titolare del marchio (v., per analogia, sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 56, e 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch, Racc. p. I-10989, punto 60).

86. Sempre relativamente alla violazione della funzione di indicazione di origine, giova osservare che la necessità di una visualizzazione trasparente degli annunci su Internet è sottolineata nella legislazione dell'Unione sul commercio elettronico. Considerati gli interessi della correttezza delle operazioni e della tutela dei consumatori, di cui al ventinovesimo 'considerando' della direttiva 2000/31, l'art. 6 della medesima sancisce la regola secondo la quale deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata una comunicazione commerciale rientrante in un servizio della società dell'informazione.

87. Se risulta così che la responsabilità di inserzionisti su Internet può eventualmente sorgere in applicazione di norme relative ad altre branche del diritto, quali quelle sulla concorrenza sleale, ciò non toglie che l'asserito uso illecito su Internet di segni identici o simili a marchi si presta a un esame alla luce del diritto dei marchi. Considerata la funzione principale del marchio, che, nell'ambito del commercio elettronico, consiste in particolare nel consentire agli utenti di Internet che scorrono gli annunci visualizzati, risultanti da una ricerca avente ad oggetto un determinato marchio, di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale marchio da quelli di diversa provenienza, detto titolare deve poter vietare la visualizzazione di annunci di terzi che gli utenti di Internet rischiano di percepire erroneamente come provenienti da lui.

88. Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da una violazione, o da un rischio di violazione, della funzione di indicazione di origine quale descritta al precedente punto 84.

89. Qualora l'annuncio del terzo adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione di origine.

90. Qualora l'annuncio, pur non adombrando la sussistenza 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 pubblicitario 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 violazione della funzione del marchio.

#### *ii) Violazione della funzione di pubblicità*

91. Atteso che il commercio è caratterizzato da un'offerta varia di prodotti e di servizi, il titolare di un marchio non solo può prefiggersi di indicare, mediante tale marchio, l'origine dei propri prodotti o dei propri servizi, ma può anche voler impiegare il suo marchio per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore.

92. Pertanto, il titolare di un marchio può vietare l'uso, senza il suo consenso, di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato, qualora tale uso pregiu-

dichi l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale.

93. Per quanto attiene all'uso da parte degli inserzionisti su Internet del segno identico al marchio altrui come parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, è evidente che tale uso può produrre alcune ripercussioni sull'utilizzo a fini pubblicitari di detto marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest'ultimo.

94. Infatti, considerato l'importante ruolo svolto nel commercio dalla pubblicità su Internet, è plausibile che il titolare del marchio iscriva il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento, al fine di ottenere un annuncio nella rubrica « link sponsorizzati ». Qualora ciò avvenga, il titolare del marchio dovrà, se del caso, accettare di pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di taluni altri operatori economici, se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti operatori che hanno parimenti selezionato il suo marchio come parola chiave. Inoltre, anche laddove il titolare del marchio sia disposto a pagare un prezzo per click più elevato di quello offerto dai terzi che del pari hanno selezionato detto marchio, non v'è garanzia che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti terzi, dal momento che nel determinare l'ordine di visualizzazione degli annunci sono presi in considerazione anche altri elementi.

95. Tuttavia, tali ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della funzione di pubblicità del marchio.

96. Infatti, secondo le stesse constatazioni del giudice di rinvio, la situazione oggetto delle questioni pregiudiziali è quella della visualizzazione di link promozionali in seguito all'inserimento, come parola chiave, da parte dell'utente di Internet di una parola da ricercare corrispondente al marchio selezionato. È altresì pacifico, in tali cause, che tali link promozionali sono visualizzati al di sopra o al lato dell'elenco dei risultati naturali della ricerca. Infine, è indubbio che l'ordine dei risultati naturali deriva dalla pertinenza dei rispettivi siti rispetto alla parola da ricercare inserita dall'utente di Internet e che l'operatore del motore di ricerca non rivendica alcun pagamento per la visualizzazione di tali risultati.

97. Da tali elementi risulta che, quando l'utente di Internet inserisce il nome di un marchio quale parola da ricercare, il link verso la pagina iniziale e verso il sito sponsorizzato del titolare di detto marchio comparirà nell'elenco dei risultati naturali e, di regola, tra i primi posti di tale elenco. Tale visualizzazione, che inoltre è gratuita, comporta che all'utente di Internet è garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica « link sponsorizzati » venga visualizzato del pari tra i primi posti.

98. Alla luce di tali circostanze, si deve concludere che l'uso di un segno identico a un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posiziona-

mento quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non è idoneo a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio.

#### **d) Conclusione**

99. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nella causa C-236/08, la prima questione nella causa C-237/08 nonché la prima e la seconda questione nella causa C-238/08, dichiarando che:

— gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo;

— 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, n. 1, della direttiva 89/104 o dell'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.

3. Sull'interpretazione degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

100. Con la sua seconda questione nella causa C-236/08, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet, che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio notorio e organizza, a partire dalla stessa parola chiave, la visualizzazione di annunci, faccia un uso di tale segno che il titolare di detto marchio può vietare ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 o, qualora detto segno sia identico a un marchio comunitario notorio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

101. Secondo le constatazioni del giudice del rinvio, in tale causa è stato accertato che la Google consentiva agli inserzionisti che offrono agli utenti di Internet imitazioni dei prodotti della Vuitton di selezionare parole chiave corrispondenti ai marchi della Vuitton, associate a parole chiave quali « imitazione » e « copia ».

102. La Corte ha già avuto modo di dichiarare nel caso di offerta di vendita di imitazioni, che, quando un terzo tenta, mediante l'uso di un segno identico o simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carat-

tere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola (sentenza L'Oréal e a., cit., punto 49).

103. Tale giurisprudenza rileva nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, attraverso l'uso di segni identici a marchi notori quali « Louis Vuitton » o « Vuitton », prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi.

104. Tuttavia, per quanto attiene alla questione se il prestatore di un servizio di posizionamento, quando memorizza tali segni associati a termini come « imitazione » e « copia » quali parole chiave e consente la visualizzazione di annunci partendo dagli stessi termini, faccia a sua volta un uso che il titolare di detti marchi può vietare, occorre ricordare, come indicato ai punti 55-57 della presente sentenza, che tali atti del prestatore non costituiscono un uso ai sensi degli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94.

105. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione presentata nella causa C-236/08 dichiarando che il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza, come parola chiave, un segno identico a un marchio notorio e, a partire dalla stessa, organizza la visualizzazione di annunci, non fa un uso di tale segno ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 ovvero dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

#### **B. Sulla responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento**

106. Con la sua terza questione nella causa C-236/08, la sua seconda questione nella causa C-237/08 e la sua terza questione nella causa C-238/08 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 14 della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che un servizio di posizionamento su Internet costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dall'inserzionista, di guisa che tali dati sono oggetto di un'attività di « hosting » ai sensi di tale articolo e che, pertanto, non è possibile ravvisare una responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento prima che egli sia stato informato del comportamento illecito di detto inserzionista.

107. La sezione 4 della direttiva 2000/31, che comprende gli artt. 12-15, recante l'intestazione « Responsabilità dei prestatori intermediari », è diretta a limitare le ipotesi in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile in materia, può sorgere la responsabilità dei prestatori di servizi intermediari. È pertanto nell'ambito di tale diritto nazionale che vanno ricercati i requisiti per accertare una siffatta responsabilità, fermo restando però che, ai sensi della sezione 4 di tale direttiva, talune fattispecie non possono dar luogo a una responsabilità dei prestatori di servizi intermediari. Successivamente alla scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva, le norme di diritto nazionale riguardanti la responsabilità di tali prestatori devono prevedere le limitazioni di cui ai detti articoli.

108. La Vuitton, la Viaticum e la CNRRH sostengono, tuttavia, che un servizio di posizionamento quale AdWords non è un servizio della società dell'informazione come definito dalle citate disposizioni della diret-

tiva 2000/31, cosicché il prestatore di un tale servizio non può in alcun caso godere di dette limitazioni della responsabilità. La Google e la Commissione europea sostengono il contrario.

109. La limitazione della responsabilità di cui all'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31 si applica in caso di « prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio » e significa che il prestatore di un tale servizio non può essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un destinatario del servizio in parola, salvo che tale prestatore, dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detto destinatario, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

110. Come indicato ai punti 14 e 15 della presente sentenza, il legislatore ha definito la nozione di « servizio della società dell'informazione » come comprendente i servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi e, normalmente, dietro retribuzione. Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, riassunte al punto 23 della presente sentenza, si deve concludere che tale servizio presenta tutti gli elementi di tale definizione.

111. Non si può contestare, inoltre, il fatto 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, vale a dire 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.

112. È necessario inoltre, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio di posizionamento possa rientrare nella previsione dell'art. 14 della direttiva 2000/31, che il comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un « prestatore intermediario » nel senso voluto dal legislatore nell'ambito della sezione 4 di tale direttiva.

113. Dal quarantaduesimo 'considerando' della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione sia di ordine « meramente tecnico, automatico e passivo », con la conseguenza che detto prestatore « non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate ».

114. Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.

115. Per quanto attiene al servizio di posizionamento di cui trattasi nelle cause principali, dal fascicolo e dalla descrizione di cui ai punti 23 e seguenti della presente sentenza si evince che la Google, tramite software da essa sviluppati, effettua un trattamento dei dati inseriti dagli inserzionisti ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa Google. Quest'ultima stabilisce quindi l'ordine di visualizzazione in funzione, in particolare, del pagamento degli inserzionisti.

116. Occorre osservare che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.

117. Del pari, il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.

118. Nell'ambito dell'esame di cui al punto 114 della presente sentenza, è invece rilevante il ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave.

119. Proprio alla luce delle suesposte considerazioni spetta al giudice nazionale, che meglio può conoscere le modalità concrete della fornitura del servizio nelle cause principali, valutare se il ruolo svolto dalla Google corrisponda a quello descritto al punto 114 della presente sentenza.

120. Da ciò consegue che occorre risolvere la terza questione nella causa C-236/08, la seconda questione nella causa C-237/08 e la terza questione nella causa C-238/08 dichiarando che l'art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

#### IV. Sulle spese

121. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1. Gli artt. 5, n. 1, lett. *a*), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. *a*), del regolamento



(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo.

2. 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.

3. L'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« Direttiva sul commercio elettronico »), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

**LA SOTTILE LINEA DI  
CONFINE TRA ESCLUSIVA  
SUL SEGNO E USI LECITI  
DEL MARCHIO ALTRUI:  
PRIME RIFLESSIONI SULLA  
GIURISPRUDENZA  
COMUNITARIA IN MATERIA  
DI KEYWORD  
ADVERTISING**

L'accesa dialettica in discorso conosce tuttavia ulteriori manifestazioni, apparentemente meno eclatanti ma di non minore rilievo, legate al cre-

**1. DALL'ESCLUSIVA SUL « SEGNO » AL DIRITTO SUL « SIMBOLO »: AMPLIAMENTO DELLA TUTELA DEL MARCHIO E SUO IMPATTO CONCORRENZIALE**

**S**i è spesso inclini a ricondurre la tensione tra proprietà intellettuale e istanze libertarie in Internet<sup>1</sup> alle rivendicazioni dominicali sulle creazioni protette dal diritto d'autore, e ciò in relazione ai limiti che queste pongono rispetto all'esercizio del diritto, costituzionalmente garantito *ex art. 21 Cost.*, alla libera manifestazione del pensiero che proprio in Rete trova la più ampia possibilità di affermazione.

<sup>1</sup> Per un'ampia panoramica sulla quale v., da ultimo, i saggi contenuti in W. GROSHEL-

DE (ed.), *Intellectual Property And Human Rights. A Paradox*, Cheltenham, 2010.

scente conflitto tra diritti di esclusività sui segni distintivi e libertà di iniziativa economica e di concorrenza, come testimoniato dalla sentenza in commento (nonché da casi analoghi, recentemente vagliati o ancora al vaglio della Corte di giustizia)<sup>2</sup>.

L'elemento di tensione comune alle due fattispecie sopra menzionate è evidentemente costituito dal « rischio monopolistico » insito nella possibilità di esercitare un controllo proprietario su parole, immagini e suoni, giuridicamente configurabile ogni qual volta tali elementi assumano la forma di *asset* immateriali suscettibili di appropriazione esclusiva, o in quanto opere dell'ingegno di carattere creativo (e, ora, anche in quanto semplici « dati », contenuti all'interno di un *database*, eventualmente anche non autonomamente tutelabile, come espressamente previsto dall'art. 102-*bis*, co. 3, l.d.a.), o in quanto segni rappresentabili graficamente e idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti (art. 7. c.p.i.).

È interessante evidenziare, peraltro, come rispetto ad altre *species* del *genus* proprietà intellettuale, il diritto dei marchi costituisca tradizionalmente l'ambito in cui l'attribuzione di un potere di tipo monopolistico in capo a un singolo soggetto fa sorgere minori perplessità<sup>3</sup>. E ciò in parte in ragione della diversa natura del bene protetto, il quale — in quanto segno distintivo — non possiede quelle caratteristiche economiche proprie dei *public goods* riconosciute invece alle invenzioni e alle opere dell'ingegno<sup>4</sup> (con conseguente sostanziale limitazione dei costi sociali connessi con la sua attribuzione esclusiva)<sup>5</sup>, in parte in ragione di una disciplina della materia che la nostra dottrina aveva convenientemente definito come « la risultante di una valutazione storicamente operata dal legislatore riguardo alla “compatibilità” del “monopolio” conferito dall'esclusiva con i contrapposti principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza »<sup>6</sup>; come di-

<sup>2</sup> Il riferimento è alla causa C-278/08 (Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni and trekking.at Reisen GmbH), decisa dalla Corte il 25 marzo 2010, nonché alla causa C-558/08 (Portakabin Ltd v Primakabin BV) decisa in data 8 luglio 2010; ancora pendenti, invece, le cause C-91/09 (Eis.de GmbH v BBY Vertreibsgesellschaft mbH) rinviata dal *Bundesgerichtshof* tedesco, e C-323/09 (Interflora Inc, Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited) rinviata dalla *England and Wales High Court (Chancery Division)*.

<sup>3</sup> V. tuttavia i rilievi critici di G.S. LUNNEY, *Trademark Monopolies*, in 48 *Emory L. J.* 367 (1999).

<sup>4</sup> In particolare il marchio, in quanto segno finalizzato a distinguere prodotti o servizi, è, contrariamente ai *public goods*, un bene « rivale al consumo »: il suo uso da parte di un soggetto, infatti, ne impedisce il contemporaneo uso da parte di un altro per i medesimi prodotti o servizi. Ovviamente, tale impossibilità di uso contem-

poraneo del marchio non si caratterizza come un'impossibilità di fatto (diversamente, non esisterebbe il fenomeno della contraffazione di marchio); essa attiene bensì all'essenza stessa del bene in quanto *segno atto a distinguere*: è la stessa funzione distintiva, dunque, ad essere in insanabile contraddizione con la possibilità di un uso contemporaneo (un segno distintivo utilizzato da più soggetti per gli stessi prodotti, infatti, finirebbe per non distinguere affatto i prodotti dell'uno dai prodotti dell'altro).

<sup>5</sup> Sul punto v. W.M. LANDES, R.A. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, 2003, 172 s., i quali rilevano anzi come il valore sociale del marchio si esprima solo quando il segno sia riconducibile in via esclusiva ad un singolo soggetto: « [i]f A develops a strong trademark for his brand that other firms are free to affix to their own brands, which competes with A's, the information capital embodied in A's trademark will soon be destroyed ».

<sup>6</sup> V.M. MANGINI, *Il marchio e gli altri*

mostrato, *inter alia*, dall'inappropriabilità ex artt. 13 e 21 c.p.i., salva l'ipotesi di acquisto di *secondary meaning*<sup>7</sup>, di quei segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive, in relazione ai quali maggiormente pressanti appaiono le preoccupazioni antimonopolistiche.

La medesima dottrina, a vent'anni di distanza, si interrogava tuttavia su « quanto di questo impianto normativo e degli orientamenti interpretativi favorevoli ad una lettura della disciplina consapevole dei costi concorrenziali (e, di conseguenza, sociali) che la sua applicazione può comportare [fossero] sopravvissuti agli interventi legislativi nel frattempo intervenuti »<sup>8</sup>, tutti invariabilmente diretti ad un rafforzamento dei tratti dominicali dell'esclusiva e ad un correlativo ampliamento della sua tutela, secondo una tendenza normativa peraltro riscontrabile, in termini più generali, nell'intero settore della proprietà intellettuale<sup>9</sup>.

Fintanto che la funzione giuridicamente tutelata del marchio era infatti limitata a quella, tradizionalmente riconosciutagli, di indicazione dell'origine imprenditoriale dei beni (*Herkunftsfunktion*), l'attribuzione di un'esclusiva sul segno — ovvero la tutela del marchio *in quanto segno distintivo* — e la corrispondente protezione contro il rischio di confusione del consumatore apparivano effettivamente serventi rispetto all'esigenza di garantire il « funzionamento allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato »: nella prospettiva del consumatore limitando i costi transattivi di individuazione e selezione dei prodotti<sup>10</sup>, e in quella generale del sistema economico premiando i produttori migliori (o più efficienti) rispetto a quelli peggiori (o inefficienti)<sup>11</sup>.

Le riforme successivamente intervenute nel 1992 (in recepimento della direttiva comunitaria 89/104/CEE)<sup>12</sup> e nel 1996 (in attuazione dell'ac-

segni distintivi, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, Padova, 1982, 37.

<sup>7</sup> Il quale, in ogni caso, non impedisce ai terzi, e ai concorrenti in particolare, di continuare a utilizzare il segno per descrivere il genere o le caratteristiche dei propri prodotti: in questo senso cfr. G. OLIVIERI, *Il « secondary meaning »*, in G. MARASÀ, P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M.S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER, *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, 206. Sul punto v. anche N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. COTTINO, Padova, 2001, 48, il quale rileva come la previsione normativa relativa al *secondary meaning* (art. 19 l.m., ora art. 13, co. 2, c.p.i.), rappresentando una « vistosa deroga al principio generale della inappropriabilità dei segni descrittivi » debba opportunamente essere « interpretata in termini restrittivi, negando carattere retroattivo alla tutela esclusiva, valorizzando l'uso del termine in funzione descrittiva (...) e soprattutto accertando in termini rigorosi che l'accreditamento

del segno in funzione distintiva riguardi effettivamente la parte preponderante degli utilizzatori stessi ».

<sup>8</sup> V.M. MANGINI, *Logo, no logo? (ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale)*, in *Giur. it.*, 2003, 3, 608.

<sup>9</sup> Sul dibattito relativo all'espansionismo dei diritti di proprietà intellettuale v. da ultimo P. AUTERI, *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2007, 155 ss. In argomento v. anche G. GHIDINI, *Prospettive « protezionistiche » del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 73 ss., nonché, *amplius*, Id., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001.

<sup>10</sup> In questo senso v. chiaramente, per tutti, S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, 99 *Yale L.J.* 759 (1990).

<sup>11</sup> Cfr. M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio insegna ditta*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V.M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, 54.

<sup>12</sup> D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 di attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante

cordo TRIPs)<sup>13</sup> hanno tuttavia, come noto, sovvertito l'assetto normativo in questione.

Ai circoscritti fini del presente commento sarà sufficiente ricordare, in primo luogo, l'intervenuto superamento del principio di relatività della tutela — in applicazione dell'art. 5, par. 2, della direttiva<sup>14</sup> — mediante la previsione di una protezione ultramerceologica dei marchi notori (o « che godono di rinomanza », secondo il *wording* della legislazione interna), svincolata dal rischio di confusione e fondata sulla circostanza che l'uso del segno da parte di terzi senza giusto motivo consenta a questi di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ovvero vi arrechi pregiudizio, ponendosi in tal modo le basi per l'affermazione di una tutela (tendenzialmente) assoluta del segno, in cui, come pure ammette una dottrina tradizionalmente favorevole ad un'interpretazione estensiva dell'ambito dell'esclusiva, « sarebbe arduo riconoscere una funzione filooncorrenziale »<sup>15</sup>. La sopravvenuta protezione della funzione pubblicitaria (*Werbefunktion*)<sup>16</sup>, o attrattiva, del marchio vale infatti ad estendere l'ambito dell'esclusiva, originariamente confinata al marchio *in quanto segno* (distintivo), al marchio *in quanto simbolo*, ovvero al complesso valoriale (e, per aderenza, al valore economico) associato al segno medesimo<sup>17</sup>, come fatto palese dalla circostanza che la protezione non viene accordata solo in relazione alla maliziosa appropriazione dei pregi e degli elementi positivi normalmente connessi al marchio notorio (peraltro già concorrenzialmente vietata nel nostro ordinamento *ex art.* 2598, n. 2, cod. civ.) ma anche in relazione a tutti quegli atti che possano arrecare pregiudizio al carattere distintivo del segno o alla sua notorietà (*cc.dd. blurring e tarnishment del marchio*)<sup>18</sup>, come affermato in giurisprudenza addirittura in caso di uso parodistico<sup>19</sup> e come riconosciuto in dottrina « tutte le volte in cui il segno dell'imitatore comu-

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

<sup>13</sup> D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, sull'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio.

<sup>14</sup> Oggi codificata con direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008. Nel testo si continuerà tuttavia, per ragioni di semplicità, a far riferimento alla direttiva 89/104/CEE.

<sup>15</sup> C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi di mercato*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, I, 664.

<sup>16</sup> Ci si richiama in questa sede alla classica tripartizione di funzioni associate al marchio in funzione di indicazione di origine (*Herkunftsfunktion*), funzione pubblicitaria (*Werbefunktion*) e funzione di garanzia (*Garantiefunktion*) proposta da H. ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, 23 ss.

<sup>17</sup> In senso analogo C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 3, 106, il quale cita, sul punto, T.D. DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth*, in 82 *Tm. Rep.* 301 (1992), 331 s.

<sup>18</sup> Secondo la terminologia mutuata da *US Code, title 15, ch. 22, sub. III, § 1125*, il quale individua una *dilution by blurring* nei casi di « *association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark* » e una *dilution by tarnishment* nei casi di « *association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark* ».

<sup>19</sup> Cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 997 ss. Sull'uso parodistico del marchio v. M. VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Dir. ind.*, 2007, 2, 152 ss.

nica al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio imitato (...), comporta una sorta di contaminazione dell'immagine, del messaggio che viene comunicato dal marchio imitato », ovvero in contesti incompatibili « con la specifica immagine che il titolare del marchio imitato ha fatto in modo che il pubblico ricollegasse ad esso »<sup>20</sup>.

Fuori dall'ipotesi specifica dei marchi notori, almeno un'altra innovazione apportata dalla riforma del 1992 è degna di menzione in questa sede in virtù del suo impatto sull'estensione della tutela. Si tratta dell'ampliamento della nozione di confondibilità al « rischio di associazione » per il caso di uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o (anche solo) affini, interpretato da una parte della dottrina (con scarso seguito, tuttavia, in giurisprudenza, tanto in sede comunitaria quanto a livello nazionale)<sup>21</sup> come integrantesi in « tutte le ipotesi in cui comunque il pubblico fosse in grado di istituire un collegamento, un'"associazione" tra il segno imitante e il marchio imitato, anche se tale associazione non riguarda la provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati da una stessa fonte o da fonti collegate »<sup>22</sup>, con le intuibili preoccupanti conseguenze anticoncorrenziali, principalmente nei casi di uso di un segno « associabile » a marchi deboli (in quanto espressivi o suggestivi)<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Così C. GALLI, *op. ult. cit.*, 110 s., citando a tale ultimo proposito i casi « *Candyland* » [Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd. et al., 1996 WL 84853 (W.D. Wash. 1996)] e « *Barbie* » [Mattel Inc. v. Jcom Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D. N.Y. 1998)], esaminati dalla giurisprudenza statunitense, in cui i noti marchi di giocattoli erano stati utilizzati come *domain names* per siti pornografici.

<sup>21</sup> Cfr., ad esempio, Corte giust. CE, 11 novembre 1997, causa C-251/95 « *Sabel* » (SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport), in *Dir. ind.*, 1998, 2, 132 ss., con nota di I. PARKER GIANNOTTI; nonché Corte giust. CE, 22 giugno 2000, n. 425, causa C-425/98 « *Marca Mode-Adidas* » (Marca Mode CV c. Adidas AG, Adidas Benelux BV), in *Dir. ind.*, 2001, 1, 17 ss., con nota di P. MONTUSCHI. Favorevole ad un'interpretazione del rischio di confusione in senso più ristretto di quello di cui si è dato conto nel testo anche la nostra giurisprudenza: cfr. sul punto la recente Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, in *Foro it.*, 2009, 11, 2454 ss.; nonché Cass. 21 dicembre 2007, n. 27081 (per cui sussiste rischio di associazione nelle particolari ipotesi in cui il pubblico medesimo sia indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio), in *Dir. ind.*, 2008, 4, 356 ss., con nota di C. GALLI; e Cass. 28 ottobre 2005, n. 21086 (secondo cui il rischio di associazione « non è concetto alternativo a quello di

confusione, ma un aspetto di esso »), in *Impresa*, 2006, 2, 326 ss.

<sup>22</sup> Così, discutibilmente, non fosse altro che per la sostanziale tautologia proposta, secondo la quale c'è rischio di associazione ogni qual volta il pubblico sia in grado di istituire... un'associazione, C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, 191. In termini più generali, ampliando notevolmente la nozione *de qua*, cfr. M. FRANZOSI, *Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 3, 282, il quale individua un rischio di associazione ogni qual volta « il pubblico sia in grado di distinguere i prodotti e le aziende, e non ritenga cioè che i prodotti abbiano delle caratteristiche comuni per il fatto di provenire dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate, ma realizzi comunque un collegamento tra i prodotti dato il ricordo del primo segno che il secondo segno evoca ».

<sup>23</sup> Favorevole invece ad un'interpretazione del rischio di associazione in termini di mera specificazione del rischio di confusione — come peraltro suggerisce la stessa lettera della legge nella misura in cui riconosce, all'art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i., che il rischio di associazione è qualcosa in cui « può consistere » il rischio di confusione, e come sembra altresì emergere dal testo inglese dell'art. 5, par. 1, lett. b), della dir. 89/104/CEE, secondo il quale il rischio di confusione « includes the likelihood of association » - A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, 22 s.

Operando con efficacia sinergica rispetto alle menzionate innovazioni volte ad ampliare l'ambito della tutela, la stessa assenza di un'esplicita clausola generale di esenzione per gli usi in funzione meramente descrittiva o informativa (o comunque non distintiva) del segno<sup>24</sup> — la quale fa sollevare non pochi dubbi in relazione alla legittimità degli atti rientranti nella vasta casistica degli usi cc.dd. atipici del marchio altrui<sup>25</sup> fuori dalle ipotesi codificate ex art. 21 c.p.i.<sup>26</sup> — rischia di prestare il fianco alle più estreme affermazioni dominicali del diritto esclusivo dei titolari del marchio (autonomamente protetto come bene immateriale, almeno nel caso dei marchi notori)<sup>27</sup>, anche al di là dei tentativi, in ogni caso censurabili, di approfittamento parassitario della notorietà del segno da parte dei terzi<sup>28</sup>.

## 2. L'USO DI PAROLE CHIAVE CORRISPONDENTI AD ALTRUI SEGNI DISTINTIVI IN INTERNET: DAI META-TAGS AL KEYWORD ADVERTISING.

La preoccupante tendenza sopra riferita si è manifestata con particolare evidenza in relazione all'uso dei segni distintivi in Internet, ove l'inevitabile atipicità di condotte rese possibili solo in seguito all'evoluzione del mezzo (e dei modelli di *business* basati sull'impiego dello stesso), unitamente alla necessità di confrontarsi con tematiche di particolare complessità tecnica, cui i giuristi sono tradizionalmente poco avvezzi, ha fatto sorgere non poche difficoltà interpretative rispetto all'applicazione della normativa in materia di marchi d'impresa al nuovo contesto tecnologico.

Senza soffermarsi in questa sede su fattispecie meno problematiche, in cui l'interpretazione analogica della disciplina si presenta piuttosto agevole (si pensi all'ipotesi di offerta in vendita attraverso siti Internet di prodotti di provenienza extracomunitaria recanti l'altrui marchio senza il con-

<sup>24</sup> Peraltro ammessa, sia pur tra mille cautele, dall'art. 17 TRIPs, in relazione all'introduzione di una clausola di «*fair use of descriptive terms*» e generalmente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, purché sia riscontrabile il requisito della correttezza professionale: in tal senso, cfr. G. CASUCCI, *Commento all'art. 21 C.p.i.*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 161. In giurisprudenza appare significativa la posizione espressa da Cass. 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro it.*, 2004, I, 205 ss., con nota di G. CASABURI, in cui la Corte, pur riconoscendo natura eccezionale alle ipotesi di cui al previgente art. 1-bis l.m. (ora art. 21 c.p.i.), considera come ogni «*eccezione alla esclusiva è pur sempre fondata sulla "ratio" del sistema la quale vuole che l'esercizio del diritto resti soddisfacente della pretesa del monopolio di sfruttamento, senza che tale pretesa tolga dal mercato la possibilità (...) che altri esprimano la propria pretesa di autoaffermazione adottando denomina-*

*zioni fuori della funzione distintiva del marchio*».

<sup>25</sup> Su cui si rimanda al lavoro di G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971, 71 ss.

<sup>26</sup> Ma contesta che tali ipotesi debbano considerarsi tassative una parte della dottrina: cfr. sul punto, ad esempio, G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in G. MARASÀ, P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M.S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER, *op. cit.*, 44.

<sup>27</sup> Secondo la tendenza evidenziata anche da A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, 157.

<sup>28</sup> I quali comunque dovrebbero essere più opportunamente ricondotti, secondo quanto osserva A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 16, nell'alveo dell'appropriazione sleale di pregi ex art. 2598, n. 2, cod. civ., piuttosto che nei rimedi dominicali a tutela del marchio.

senso del titolare, la cui qualificazione giuridica si presenta tutt'affatto analoga rispetto all'equivalente condotta in ambiente « non telematico »<sup>29</sup> o in cui la normativa ha ormai cristallizzato i risultati elaborati da dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti (come per i *domain names* aziendali, espressamente equiparati al marchio in applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 c.p.i.) l'attenzione deve qui incentrarsi sull'utilizzo di segni distintivi altrui come « parole chiave » per la ricerca in Rete, che vede ora nel fenomeno del *c.d. keyword advertising* — sviluppatosi nel corso degli ultimi anni — una delle fattispecie maggiormente controverse a livello continentale, come dimostrano peraltro i menzionati rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, ex art. 234 del Trattato UE, recentemente proposti da parte di numerosi tribunali europei<sup>30</sup>.

Occorre tuttavia preliminarmente distinguere il fenomeno del *keyword advertising*, oggetto della sentenza in commento, dall'impiego di *meta-tags* corrispondenti a segni distintivi altrui all'interno del codice HTML di pagine web. Quest'ultima ipotesi — già relegata dall'incessante evoluzione delle tecnologie informatiche nel novero degli eventi che ne costituiscono la « storia », pur recente, ma non più attuale<sup>31</sup> — è stata frequentemente portata all'esame di dottrina e giurisprudenza, che ne hanno riconosciuto il carattere illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e, più di frequente, n. 3, cod. civ.<sup>32</sup>, e della contraffazione di marchio<sup>33</sup> (in applicazione della teoria di derivazione anglosassone del *c.d. invisible trademark infringement*)<sup>34</sup>, nonché, secondo una

<sup>29</sup> Cfr. Trib. Napoli (ord.), 30 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 267 s. Nel senso proposto nel testo v. A. MUSSO, *Domain names e marchi in internet nell'evoluzione giurisprudenziale*, in C. FARALLI, G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto e nuove tecnologie*, Bologna, 2007, 62.

<sup>30</sup> Cfr. *supra* nota n. 2.

<sup>31</sup> Da alcuni anni, infatti, i principali motori di ricerca, Google in primis, non tengono più in considerazione i *keyword meta-tags* per il *ranking* delle pagine web: cfr. sul punto il comunicato emanato dalla stessa Google il 21 settembre 2009, reperibile in Internet all'Url: <http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.HTML>.

<sup>32</sup> Rinviene nell'impiego di *meta-tags* una fattispecie confusoria ex art. 2598, n. 1, cod. civ. Trib. Bologna (ord.), 30 luglio 2002, *inedita*. Orientati verso il riconoscimento di un illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, cod. civ., ritenendo l'impiego di *meta-tags* un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, Trib. Torino, 9 febbraio 2002, nonché Trib. Milano, 9 febbraio 2002, entrambe in *Danno e resp.*, 2002, 545 ss., con nota di G. CASSANO; nel medesimo senso v. altresì Trib. Roma, 18 gennaio 2001, in

*Riv. dir. ind.*, 2002, II, 189 ss, con nota di R. SCIAUDONE. Individua nell'impiego di *meta-tags* una condotta concorrenzialmente sleale anche la prevalente dottrina: cfr. G. CASSANO, *I meta-tag: profili tecnico-giuridici e quesiti in ordine all'utilizzo lecito*, in *Resp. com. imp.*, 2004, 2, 199 ss.; G.M. RICCIO, *Concorrenza sleale e tutela dei consumatori nelle reti telematiche*, in questa *Rivista*, 2006, 3, 307 ss.

<sup>33</sup> Espressamente esclusa, tuttavia, da Trib. Milano, 8 febbraio 2002, in *Corr. giur.*, 2002, 12, 1607 ss., con nota di S. MEANI. Riconosce, invece, la sussistenza di una contraffazione del marchio impiegato come *meta-tag*, E. TOSI, *Domain grabbing, linking, framing e utilizzo illecito di meta-tag nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 4-5, 385 s. (aderendo alla dottrina dell'*invisible trademark infringement*, su cui cfr. *infra*, in nota n. 34), nonché P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta tags*, in questa *Rivista*, 2001, 554 s.

<sup>34</sup> Su cui v. per tutti il caso *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999), in cui, con riferimento all'uso

posizione rimasta minoritaria, sotto l'ulteriore profilo della pubblicità ingannevole<sup>35</sup>. In comune con il *keyword advertising* tale fattispecie presenta l'impiego di termini (potenzialmente coincidenti con segni distintivi altrui) come parole chiave utilizzate da parte dei motori di ricerca nell'esecuzione delle operazioni richieste dagli utenti. Le analogie, tuttavia, si esauriscono sostanzialmente qui, considerato che:

a) a differenza di quanto avviene nel *keyword advertising*, i *meta-tags* vengono surrettiziamente inseriti nel codice HTML delle pagine web, restando in tal modo invisibili all'utente, il quale né visualizzando i risultati della ricerca, né visitando i siti indicati, riesce a prendere contezza della loro presenza (a meno di verificare, attraverso i comandi « visualizza » e « HTML » presenti nella barra dei menu<sup>36</sup>, il codice della pagina);

b) a differenza di quanto avviene nel *keyword advertising*<sup>37</sup>, i *meta-tags* alterano i risultati della ricerca, facendo comparire i siti « meta-tagati » tra i risultati stessi (con conseguente « presunzione di pertinenza » rispetto alla *query* effettuata) e ingenerando nel consumatore (*recte* utente) medio<sup>38</sup> un concreto rischio di confusione, almeno in termini di *initial interest* (o *pre-sale confusion*)<sup>39</sup>.

del marchio di un terzo all'interno dei metatags del sito del resistente, il giudice affermò: « [u]sing another's trademark in one's metatags is much like posting a sign with another's trademark in front of one's store ». Sul punto, tuttavia, criticamente, M.R. SEES, *Use of Another's Trademark in a Web Page Meta Tag. Why Liability Should not Ensur under the Lanham Act for Trademark Infringement*, in 5 *Tex. Wesleyan L. Rev.* 99 (1998), il quale, con specifico riferimento alla normativa statunitense, osserva come « [i]t would be presumptuous to extend protection under the Lanham Act to the non-exposed or "invisible" use of another's trademark in a meta tag. Since meta tags are not normally exposed to the general viewing public, a trademark infringement violation should not be sustained under the Act ». In senso analogo M.J. ELGISON, J.M. JORDAN III, *Trademark Cases Arise from Meta-Tags, Frames; Disputes Involve Search-Engine Indexes, Web Sites Within Web Sites, as Well as Hyperlinking*, in *Nat'l L. J.*, 20 ottobre 1997, secondo i quali rispetto a *invisible trademark infringement* appare più accurata la definizione di « *deceptive trade practice or unfair competition* ».

<sup>35</sup> In tal senso v., per esempio, L. PEYRON, *Metatags di internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, in *Giur. it.*, 1998, 4, 739 ss.

<sup>36</sup> La modalità descritta è relativa al browser « Internet Explorer » di Windows; analoga operazione è tuttavia normalmente esperibile con qualunque tipo di browser.

<sup>37</sup> Appare fuorviante, pertanto, per lo meno con riferimento al servizio « AdWords » di Google e al sistema di « Search Engine Marketing » di Yahoo!, che costituiscono esempi archetipici in materia di *keyword advertising*, l'osservazione di L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra licità e violazione di marchio*, in *Dir. internet*, 2008, 3, 303 ss., secondo cui « nulla vieta che un servizio "pay per click" possa fare posizionare il sito ai primi posti all'interno della lista ordinaria » dei risultati della ricerca, come diffusamente illustrato *infra* nel testo in relazione allo stesso servizio « AdWords ».

<sup>38</sup> Sulla nozione di « consumatore medio » nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE, inteso come soggetto « normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto », dovendosi tuttavia « prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi » v. Corte giust. CE, 22 giugno 1999, nella causa 342/97 « *Lloyd Schuhfabrik Meyer* » (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijnsen Handel BV), in *Dir. ind.*, 1999, 317 ss., con nota di G. FOGLIA, ove si richiama sul punto Corte giust. CE, 16 luglio 1998, nella causa C-210/96 « *Gut Springenheide* » (Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung), in *Dir. com. scambi intern.*, 1998, 640 ss.

<sup>39</sup> La quale ricorre quando il marchio altrui è utilizzato in modo tale « *to capture initial consumer attention, even*



I sistemi di *keyword advertising* — sostanzialmente consistenti nella visualizzazione evidenziata di un annuncio pubblicitario con un *link* ad un sito internet, ad esso associato, a seguito di una *query* compiuta mediante un motore di ricerca tramite determinate parole chiave, scelte a pagamento da un inserzionista —, al contrario, rendono normalmente palese che l'associazione tra la parola chiave utilizzata per effettuare la *query* e il collegamento al sito sponsorizzato è la conseguenza di dinamiche estranee al normale funzionamento del motore di ricerca, anche considerato che gli annunci pubblicitari hanno un'evidenza grafica diversa da quella dei normali risultati della ricerca, in quanto inseriti in un campo di colore diverso o posti in una diversa posizione nel contesto della pagina ovvero, ancora, sormontati da diciture quali « link sponsorizzati » o « risultati sponsor ». Di talché appare maggiormente ipotizzare che l'utente medio, già avvezzo a sottoporre a verifica la pertinenza dei risultati naturali della ricerca rispetto alla *query* effettuata, possa incorrere nel rischio di confusione *ex art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i.*

Cionondimeno, occorre ricordare che il rischio di confusione è elemento estraneo, come già segnalato *supra*, alla tutela rafforzata prevista dall'art. 20, co. 1, lett. c), c.p.i., per i marchi che godono di rinomanza, configurandosi quest'ultima come una tutela di carattere (quasi) assoluto, con la conseguenza di stimolare i titolari dei diritti su tali segni distintivi (e, progressivamente, anche i titolari dei diritti su marchi « non notori ») a proporre azioni giudiziarie contro gli inserzionisti che avevano selezionato i marchi di costoro come parole chiave nonché, più frequentemente, o comunque congiuntamente, contro i fornitori di servizi di *keyword advertising*: primo tra tutti Google e il suo servizio « AdWords »<sup>40</sup>.

La questione è stata recentemente affrontata anche dalla nostra giurisprudenza<sup>41</sup>, la quale ha ravvisato nell'uso da parte di un concorrente di una parola chiave coincidente con il marchio altrui « un indebito aggancio del sito della titolare del marchio, volto a sfruttare l'indubbia notorietà del segno », comportante, a giudizio della la Corte, « non solo un'indubbia 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 affini » del concorrente con un conseguente concreto « pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione »<sup>42</sup>.

*though no actual sale is finally completed as a result of the confusion*: così la *US Court of Appeal for the 9<sup>th</sup> Circuit* nel caso *Dr. Seuss v. Penguin Books*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997). Sulla *initial interest confusion theory*, con specifico riferimento ai *meta-tags*, v. R. SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2, 197 ss. In giurisprudenza, applicando la teoria della *initial interest confusion* in ambito telematico, v. Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in *AIDA*, 2005, 741.

<sup>40</sup> Il cui funzionamento è indicato nella *home page* del servizio, all'Url: <http://adwords.google.it>.

<sup>41</sup> Trib. Milano, 11 marzo 2009, in *Giur. it.*, 2010, 1, 126 s., con nota di A. MANTELEO; nonché in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4-5, 387 ss., con nota di E. TOSI.

<sup>42</sup> In senso contrario, peraltro, si era già espresso lo stesso Tribunale Milano, in una ordinanza inedita dell'agosto 2007, di cui dà conto *Legal Insight*, marzo 2009, *Newsletter* a cura di Trevisan & Cuonzo Avvocati reperibile all'Url: <http://>

Al di là dei profili concorrenziali, individuati dalla Corte, e di per sé rilevanti *ex art.* 2598 cod. civ., taluni dubbi sembrano sorgere in relazione all'affermata sussistenza della contraffazione di marchio<sup>43</sup>. In particolare non è chiaro a quale specifico uso del segno faccia riferimento il giudice ravvisandone l'illiceità: se alla selezione da parte di un inserzionista della parola chiave corrispondente al marchio altrui, alla visualizzazione del *link* al sito dell'inserzionista a seguito della *query* effettuata dall'utente utilizzando la parola chiave in questione (fatto, peraltro, e la notazione non è di poco momento, tecnicamente non ascrivibile all'inserzionista, bensì alla stessa Google, che fornisce il servizio di ricerca e visualizzazione dei risultati) o, ancora, all'uso del termine o dei termini corrispondenti al marchio altrui nell'annuncio pubblicitario correlato al *link* per il sito dell'inserzionista.

A ben vedere, infatti, ove la condotta sanzionata sia quest'ultima, la massima sopra indicata, pur sostanzialmente corretta, apparirebbe per un verso scarsamente innovativa, in quanto essa non farebbe che acclarare un punto non controverso (non si comprende, infatti, cosa dovrebbe differenziare l'ipotesi in questione, in cui l'uso del segno altrui avviene in un breve annuncio pubblicitario, dall'ipotesi in cui l'uso non autorizzato avvenga, ad esempio, all'interno del sito internet del concorrente, ipotesi quest'ultima agevolmente qualificabile come illecita in presenza di prodotti o servizi identici o affini e di un rischio di confusione per il pubblico), per altro verso difficilmente generalizzabile in relazione al fenomeno del *keyword advertising*, giacché non sempre il segno altrui è utilizzato all'interno dell'annuncio pubblicitario dell'inserzionista, limitandosi frequentemente l'uso dello stesso ad un uso *in quanto* parola chiave per la ricerca.

Qualora, invece, la condotta sanzionata consista nella selezione, da parte di un inserzionista nell'ambito del sistema « AdWords », di una parola chiave corrispondente al marchio altrui — come sembrerebbe peraltro indicare il dato testuale del citato provvedimento, il quale fa riferimento all'«impiego di tale parola (...) per aprire il *link* sponsorizzato»<sup>44</sup> — potrebbe apparire difficilmente configurabile l'ipotesi di un

---

*www.trevisancuonzo.com/newsletter/index.php?option=com\_content&view=article&id=103:parola-chiavepubblicita&catid=81:il-caso&Itemid=62*, che ha escluso la sussistenza di un illecito contraffattorio non ravvisando un uso del segno in funzione distintiva (e riconoscendo per contro la sussistenza di un illecito di natura concorrenziale).

<sup>43</sup> Apparentemente ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i. — e non lett. c), come pure sarebbe stato plausibile in ragione della notorietà del marchio in causa (riconosciuta peraltro anche dalla Corte) — stante il richiamo della sentenza al rischio di confusione (anche) per associazione che ne caratterizza la fattispecie.

<sup>44</sup> È peraltro da rilevare che quello di selezione della parola chiave corrispon-

dente al marchio altrui è tecnicamente, nell'ambito del *keyword advertising*, l'unico uso ascrivibile all'inserzionista (salva l'ipotesi, di cui si è già dato conto nel testo, di uso della parola chiave all'interno dell'annuncio pubblicitario): appare quindi tecnicamente scorretta la considerazione contenuta nella sentenza in commento, secondo la quale la parola chiave sarebbe utilizzata da quest'ultimo *per* (e quindi al fine di) aprire il *link* sponsorizzato. Per un verso infatti, la parola chiave è semplicemente « associata » al *link* sponsorizzato, di talché quest'ultimo viene visualizzato (e non « aperto ») quando viene eseguita una ricerca con quella data parola chiave; per altro verso inoltre, l'unico modo per aprire il *link* sponsorizzato è quello di cliccarci sopra, ma questo è atto (come anche l'atto di effettuare una ricerca utilizzando una de-

uso del segno nell'attività economica per contrassegnare « prodotti o servizi identici o affini », giacché la selezione della parola chiave è attività che vede coinvolti l'inserzionista e Google, interna al rapporto tra questi due soggetti e non esteriorizzata nei confronti del pubblico: insuscettibile, pertanto, *ex se*, di determinare un rischio di confusione per quest'ultimo e, pertanto, al limite, solo « sleale » *ex art.* 2598, n. 3, cod. civ.

### 3. L'APPROCCIO « CHIRURGICO » AL FENOMENO DEL *KEYWORD ADVERTISING* NELLE CONCLUSIONI RASSEGNALE DALL'AVVOCATO GENERALE NELLE CAUSE RIUNITE CONTRO GOOGLE FRANCE.

Con la sentenza in commento il tema della legittimità del *keyword advertising* quando siano utilizzate parole chiave coincidenti con un segno distintivo altrui è stato per la prima volta portato all'attenzione della Corte di giustizia UE. Prima dell'esame da parte di quest'ultima, tuttavia, i tre rinvii pregiudiziali provenienti dalla *Cour de Cassation* francese e successivamente riuniti per la trattazione avanti al giudice comunitario (cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08) sono stati oggetto di un'approfondita analisi da parte dell'Avvocato Generale Poiares Maduro nel settembre del 2009 e, sebbene solo in parte le argomentazioni rese dall'Avvocato Generale siano state recepite dalla Corte, le sue Conclusioni offrono un inquadramento sistematico del fenomeno di tale nitore argomentativo che esse meritano di essere riferite, almeno nei loro passaggi essenziali, in questa sede.

Le questioni fondamentali che emergono dalla controversia (*recte*, dalle controversie)<sup>45</sup> in esame sono relative all'uso nell'ambito del sistema « AdWords », rispettivamente da parte di Google e da parte di taluni inserzionisti, di parole chiave coincidenti con marchi d'impresa altrui. In questo contesto, l'Avvocato Generale distingue, quasi chirurgicamente, tre differenti usi del segno, tra loro inestricabilmente connessi e tuttavia

terminata parola chiave) tecnicamente imputabile all'utente del motore di ricerca, e non all'inserzionista né tanto meno al fornitore del servizio di *keyword advertising*.

<sup>45</sup> I rinvii pregiudiziali disposti dalla *Cour de Cassation* originano dai casi decisi in prima istanza da TGI Nanterre, 13 ottobre 2003, « *Viaticum et Luteciel c/Google France* », confermata in appello da CA Versailles, 10 marzo 2005; TGI Paris, 4 febbraio 2005, « *Louis Vuitton Malletier c/ Google Inc. et Google France* », confermata in appello da CA Paris, 28 giugno 2006, questa ultima in *Dir. internet*, 2006, 5, 516; TGI Nanterre, 14 dicembre 2004, CNRRH, « *Pierre Alexis T. c/ Google France et aut.* », confermata in appello da CA Versailles, 23 marzo 2006: in tutti i casi succitati è stata riconosciuta la responsabilità di Google per contraffazione di marchio. Ma v. *contra* TGI Strasbourg, 20 lu-

glio 2007, « *Atrya c/ Google France et aut.* », ove la Corte ha osservato: « *dès lors que les liens promotionnels affichés à la suite d'une recherche à partir des mots "Tryba" ou "Triba", ne reproduisent en aucune façon la marque "Tryba" mais qu'ils identifient clairement les enseignes K par K ou Techni Fenêtres qui, en elles-mêmes, ne sont pas contrefaisantes puisque ni leur titre, ni leur description, ni l'adresse URL à laquelle elles renvoient ne reproduisent la marque "Tryba", le simple usage de cette marque protégée dans les mots clés, invisibles pour le consommateur internaute, ne génère aucun risque de confusion dans l'esprit de ce dernier qui ne peut pas être trompé sur l'origine des produits commercialisés et ne constitue en conséquence pas une contrefaçon de marque au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle* ».

da esaminare partitamente al fine di evidenziare eventuali ipotesi contraffattive<sup>46</sup>:

a) l'uso da parte di Google consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare nel sistema « AdWords » parole chiave coincidenti con marchi d'impresa altrui;

b) l'uso da parte di Google consistente nel presentare, accanto ai risultati naturali, annunci pubblicitari in risposta ad una *query* effettuata con parole chiave coincidenti con marchi d'impresa altrui;

c) l'uso da parte degli inserzionisti consistente nel selezionare parole chiave coincidenti con marchi d'impresa altrui<sup>47</sup>.

Quanto all'uso *sub a*), analogamente a quanto si è osservato *supra* commentando la pronuncia del Tribunale di Milano, l'Avvocato Generale ha rilevato come esso sia tecnicamente « limitato a una procedura di selezione interna all'AdWords e riguard[i] solo la Google e gli inserzionisti ». Sono tali soggetti, infatti, a entrare in rapporto economico diretto nel momento della selezione delle parole chiave, essendo l'uso del segno « nel commercio » da parte di Google relativo alla fornitura dello stesso servizio « AdWords » agli inserzionisti. Non risulta pertanto integrato il requisito dell'uso per prodotti o servizi identici o somiglianti con quelli per i quali è stato registrato il marchio *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, della direttiva 89/104/CE<sup>48</sup>, con la conseguenza di doversi escludere la rilevanza contraffattoria dell'uso in questione. La dichiarata liceità dell'uso *sub a*) da parte di Google vale peraltro, lo si osserva *en passant* in questa sede, a privare di rilevanza anche l'uso *sub c*) da parte degli inserzionisti, che del primo costituisce riflesso speculare, di talché, come coerentemente osservato dall'Avvocato Generale, « [s]arebbe contraddittorio escludere una violazione nel primo caso e constatarla nel secondo. Ciò equivarrebbe ad affermare che la Google dovrebbe poter consentire la selezione di parole chiave che a nessuno è consentito selezionare »<sup>49</sup>.

Di più ampio respiro — *et pour cause*, risiedendo in ciò il punto critico delle controversie — appare la riflessione condotta dall'Avvocato Generale in relazione all'uso consistente nel presentare annunci pubblicitari associati a determinate parole chiave accanto ai risultati naturali della ricerca. In relazione ad esso egli osserva, evidenziando il denominatore comune esistente tra la visualizzazione dei risultati « sponsorizzati » e la visualizzazione dei risultati « naturali », e ponendosi in un'ottica tipicamente consequenzialista, come nel caso in cui si stabilisse che la prima costituisce « una violazione di marchio, potrebbe risultare difficile impedire

<sup>46</sup> Nota infatti l'Avvocato Generale al par. 58 delle proprie Conclusioni come la tendenza a sovrapporre tali usi celi « *la reale intenzione dei titolari dei marchi* », ovvero « *dimostrare una qualche forma di "contributory infringement"* » da parte di Google.

<sup>47</sup> L'analisi dell'Avvocato Generale non si spinge ad affrontare anche le differenti questioni dell'uso di marchi di terzi sui siti degli inserzionisti né l'uso di termini corrispondenti a tali marchi nel testo degli annunci, per un verso in quanto tali usi non rientrano tra i quesiti posti alla Corte

e, per altro verso, in quanto essi costituiscono usi bensì collegati, ma non *stricto sensu* integranti il fenomeno del *keyword advertising*.

<sup>48</sup> Cfr. parr. 66 e 67 delle Conclusioni, ove si richiama anche in nota l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rinvio della *Cour de Cassation* la quale osserva come « *le prestataire de service de référencement ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services* ».

<sup>49</sup> Par. 151 delle Conclusioni.

che tale decisione si applichi anche all'uso di parole chiave nel motore di ricerca della Google»<sup>50</sup>.

Emerge in tale contesto la piena consapevolezza degli effetti che discenderebbero dal considerare illecito l'uso in discorso, risolvendosi la privativa sul segno distintivo in un potere assoluto di controllo da parte dei titolari dei diritti « che si estenderebbe, di fatto, a tutto ciò che si possa dire e far vedere nel cyberspazio in relazione al prodotto o servizio associato al marchio »<sup>51</sup>. Valorizzando la « natura particolare di Internet » e la funzione in esso svolta dalle parole chiave (costituenti « uno degli strumenti — se non lo strumento principale — con il quale [le] informazioni vengono organizzate e rese accessibili agli utenti di Internet »)<sup>52</sup>, e mettendo in luce la sostanziale « neutralità » (in termini funzionali) del contenuto di queste ultime, l'Avvocato Generale conclude — con un ragionamento che appare trasferire dal *copyright* ai marchi l'insegnamento del caso *Be-tamax*<sup>53</sup> — che « rivendicando il diritto di esercitare un controllo su parole chiave che coincidono con marchi di impresa nei sistemi pubblicitari quale l'AdWords, i titolari dei marchi, di fatto, potrebbero vietare agli utenti di Internet di vedere gli annunci di terzi relativi ad attività correlate ai marchi perfettamente lecite »<sup>54</sup>.

Di fronte a tale rischio appare stringente la necessità di operare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza del titolare del diritto esclusivo sul segno alla salvaguardia del proprio investimento (anche pubblicitario) e la libertà di espressione e di iniziativa economica dei terzi, con il corollario di escludere, da un punto di vista dogmatico, che i diritti sul marchio « possano essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi (...) uso » del segno.

Lo *ius excludendi* finisce col perdere in tal modo, nell'analisi dell'Avvocato Generale, il carattere di assolutezza normalmente associato alla (proposta) qualificazione del marchio come bene immateriale e l'ambito della sua tutela viene correttamente limitato al segno *funzionalizzato* (in termini distintivi o attrattivi), con la conseguenza di non potersi vietare — anche in relazione ai marchi che godono di notorietà — usi dello stesso del tutto estranei rispetto alle funzioni giuridicamente protette<sup>55</sup>, in

<sup>50</sup> Cfr. par. 71 delle Conclusioni, ove l'Avvocato Generale osserva: « non esiste alcuna differenza sostanziale tra l'uso che la Google stessa fa delle parole chiave nel motore di ricerca e l'uso che ne fa nell'AdWords: essa presenta un determinato contenuto in risposta a tali parole chiave ».

<sup>51</sup> Par. 108 delle Conclusioni.

<sup>52</sup> Par. 110 delle Conclusioni.

<sup>53</sup> Il riferimento è al *leading case* *Sony Corp. of America v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417 (1984), in cui la *Supreme Court* stabilì che qualora per una tecnologia possano essere individuati *substantial noninfringing uses*, tale tecnologia non può essere dichiarata illecita per la mera circostanza che essa possa essere anche adoperata per fini illeciti: in argomento v., per tutti, G. PASCUZZI, *La videoregistra-*

*zione domestica di opere protette davanti alla « Supreme Court »*, in *Foro it.*, 1984, IV, 351 ss.

<sup>54</sup> Par. 111 delle Conclusioni. Già la dottrina d'oltreoceano, peraltro, commentando taluni casi giurisprudenziali in materia di *keyword advertising*, non aveva mancato di osservare come « [t]rademark law, like patent and copyright law, has always resisted direct liability against parties whose products or behavior can be used by others for both good and ill »: così M.A. LEMLEY, S.L. DOGAN, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, in 92 *Iowa L. Rev.* 1669 (2007), 1692.

<sup>55</sup> Cfr. parr. 102 e 103 delle Conclusioni. In senso del tutto analogo a quello proposto nel testo cfr., chiarissimamente, F. ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge*

quanto insuscettibili *ex se* di arrecare pregiudizio a queste ultime, secondo una valutazione espressa a monte da parte del legislatore.

Tra tali usi leciti del marchio altrui devono ricomprendersi, ad esempio, l'uso del segno a fini puramente descrittivi nonché, sotto un diverso e ulteriore profilo, l'uso effettuato nell'ambito di pubblicità comparativa<sup>56</sup>. E sarebbe invero assurdo, rileva ancora l'Avvocato Generale implicitamente qualificando l'uso indicato *sub b*) come uso atipico (in funzione non distintiva, e pertanto lecita) del segno, « consentire ai siti di utilizzare un marchio per usi puramente descrittivi o per la pubblicità comparativa, ma senza permettere alla Google di presentare un collegamento a tali siti ».

Il ragionamento dell'Avvocato Generale non si arresta, tuttavia, dinanzi alle argomentazioni consequenzialiste sopra esaminate, coinvolgendo anche il requisito positivo del rischio di confusione, escluso, tuttavia, sulla base della circostanza che, tanto in relazione ai risultati naturali, quanto in relazione ai risultati « sponsorizzati », gli utenti di Internet sono generalmente « consapevoli del fatto che dovranno vagliare i risultati naturali delle loro ricerche » e, dunque, effettuare « una valutazione in merito all'origine dei prodotti o servizi pubblicizzati solo in base al contenuto dell'annuncio e visitando i siti pubblicizzati », con la conseguenza che « né la visualizzazione di annunci, né la visualizzazione di risultati naturali in risposta a parole chiave che coincidono con marchi di impresa »<sup>57</sup> appaiono idonei *ex se* a generare un rischio di confusione sull'origine dei prodotti o dei servizi. Emerge, nella riflessione dell'Avvocato Generale, un ritratto del consumatore « medio » il cui livello di informazione, attenzione e avvedutezza è calibrato non già sulla natura del prodotto o del servizio fruito, bensì sulla *natura del mezzo* attraverso il quale il prodotto o il servizio sono presentati, che favorisce comportamenti economici caratterizzati da minore propensione agli acquisti di impulso e maggiore proattività (con il conseguente maggiore livello di attenzione che questa reca con sé) rispetto a quanto non avvenga nell'ambito dei mercati non telematici<sup>58</sup>.

*marchi*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 486, il quale all'indomani della riforma del 1992 osservava: « [è] basilare, ai fini che qui rilevano, tenere presente e chiara l'idea che il marchio non è un "bene", bensì una funzione del segno giuridicamente protetta ».

<sup>56</sup> Oggi lecita nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 2006/114/CEE. Sul punto cfr. altresì la sentenza resa nella causa C-533/06, causa « O2 » (O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited), ove la Corte di Giustizia ha correttamente concluso che « [g]li artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3-bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla

*direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3-bis, n. 1 ».*

<sup>57</sup> Cfr. par. 87, 91 e 92 delle Conclusioni.

<sup>58</sup> Si potrebbe quasi concludere, in questo caso, che l'Avvocato Generale individua nell'utente medio di Internet un idealtipo antropologico che sembra maggiormente approssimarsi — a condizione di volerlo considerare una « specie » particolarmente accorta di consumatore (così Trib. Venezia, 13 luglio 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 3503) e non un operatore del settore — a quello dell'« utilizzatore informa-

In tale ultima valutazione delle caratteristiche dell'utente di Internet, come anche nell'analisi della funzione delle parole chiave per l'organizzazione delle informazioni in Rete, si manifesta una notevole sensibilità rispetto alla necessità di adattare ai nuovi scenari tecnologici norme e principi nati al di fuori di essi e di impedire « che il legittimo scopo di evitare determinate violazioni di marchio porti a vietare tutti gli usi dei marchi nel contesto del cyberspazio »<sup>59</sup>.

#### 4. L'APPROCCIO « OLISTICO » AL KEYWORD ADVERTISING NELLA PRONUNCIA DELLA CORTE.

Discostandosi dall'approccio metodologico seguito dall'Avvocato Generale nelle proprie Conclusioni, la Corte ha optato per un'analisi « olistica »<sup>60</sup> del fenomeno del *keyword advertising* — in ciò restando peraltro aderente alla formulazione dei quesiti effettuata dal giudice del rinvio —, considerando lo stesso come un processo unitario implicante l'uso di segni corrispondenti a marchi d'impresa di soggetti terzi quali parole chiave<sup>61</sup> e sostanzianti: (i) dal punto di vista dell'inserzionista, nella selezione di una parola chiave coincidente con l'altrui marchio registrato *al fine di* ottenere la visualizzazione di un annuncio pubblicitario in risposta ad una *query* effettuata da un utente utilizzando la predetta parola chiave; (ii) dal punto di vista del prestatore del servizio di posizionamento, nella messa a disposizione e nella successiva memorizzazione di tale parola chiave *al fine di* consentire la visualizzazione dell'annuncio dell'inserzionista.

Come ci si accinge a verificare, l'approccio seguito dalla Corte, pur non pienamente condivisibile da un punto di vista metodologico, non ha tuttavia condotto ad esiti sostanzialmente differenti rispetto a quelli raggiunti dall'Avvocato Generale.

Esaminando contestualmente la posizione di Google e degli inserzionisti, la Corte ha proceduto — secondo una metodologia consolidata nella giurisprudenza comunitaria — alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per poter qualificare l'uso di un segno coincidente con il marchio d'impresa altrui come riservato al titolare del marchio *ex art. 5, n. 1, lett. a)*, della direttiva 89/104/CEE. Si tratta, segnatamente, delle circostanze che l'uso, non autorizzato da parte del titolare, avvenga (i) nel commercio, (ii) per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, e che esso risulti (iii) idoneo a pregiudicare le funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

È già in relazione al primo dei tre requisiti che i destini giudiziari di Google e degli inserzionisti vengono a divaricarsi. Riconosciuta *de plano* la sussistenza di un uso « nel commercio » per questi ultimi<sup>62</sup>, la Corte —

to » indicato come parametro di riferimento per valutare il carattere individuale dei modelli o disegni *ex art. 33 c.p.i.* Sulla nozione di « utilizzatore informato » v. le considerazioni di S. SANDRI, *L'utilizzatore informato nel design*, in *Dir. ind.*, 2006, 5, 411 ss.

<sup>59</sup> Par. 154 delle Conclusioni.

<sup>60</sup> Di « *semplificazione radicale* » del-

la complessità giuridica delle fattispecie in esame ad opera della Corte parla invece M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, 7, 1606.

<sup>61</sup> Cfr. par. 46 della Sentenza.

<sup>62</sup> Ovvero l'uso che avvenga « *nel contesto di un'attività commerciale finalizza-*

contrariamente alla valutazione espressa dall'Avvocato Generale — ha revocato in dubbio che quello posto in essere da parte del prestatore del servizio di posizionamento, quantunque effettuato a fronte del pagamento di un corrispettivo (e, quindi, indubitabilmente « nel commercio »), possa considerarsi *stricto sensu* come un uso del segno: poiché questo comporta quanto meno (« *at the very least* », recita il testo inglese della sentenza) l'uso del segno « nell'ambito della propria comunicazione commerciale », il prestatore, conclude la Corte, « consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni ».<sup>63</sup>

La conclusione della Corte desta invero qualche perplessità. Se quello nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità costituisce indubbiamente un *uso tipico* del segno (in funzione di marchio), esso non rappresenta tuttavia né l'unico, né il primo, né il principale degli usi dello stesso. E anche al di là del carattere esemplificativo dell'elencazione di cui all'art. 5, n. 3, della direttiva, la nozione di « uso » appare sufficientemente ampia<sup>64</sup> da dover ricomprendere al suo interno almeno il concetto di *riproduzione* del segno, operazione tecnicamente coincidente con la memorizzazione dello stesso effettuata da parte del prestatore del servizio di *keyword advertising*. Contrariamente a quanto asserito dalla Corte, pertanto, il prestatore non si limita a creare « le condizioni tecniche necessarie per l'uso del segno » da parte di terzi, bensì lo usa esso stesso, memorizzandolo (ovvero riproducendolo) all'interno del proprio sistema informatico.

L'equivoco in cui sembra cadere la Corte è quello di anticipare già al momento della verifica dell'esistenza di un *uso del segno* la valutazione circa eventuali *attributi qualificativi* dell'uso (come l'uso « per prodotti o servizi » o l'uso del segno « in funzione di marchio », entrambi correttamente esclusi da parte dell'Avvocato Generale in relazione a Google)<sup>65</sup>,

*ta a un vantaggio economico e non nell'ambito privato* » secondo l'ampia definizione formulata dalla stessa Corte nella sentenza resa nella causa C-206/01, causa « Arsenal » (Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed), in *Corr. giur.*, 2003, 2, 259.

<sup>63</sup> Par. 56 della Sentenza.

<sup>64</sup> Seppure di ampiezza diversa in relazione allo specifico contesto normativo, come correttamente evidenziato con riferimento ad altro ordinamento da M.A. LEMLEY, S.L. DOGAN, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1689, i quali rilevano come « *the notion of trademark use has different purposes in the eligibility and infringement contexts and indeed focuses on different actors* ». Una differente calibrazione della nozione di « uso » a seconda dello specifico contesto di riferimento si evidenzia agevolmente, peraltro, anche nell'ordinamento interno, ove alla più ampia interpretazione di « uso » del segno riservato al titolare ex art. 20 c.p.i. si contrappone, ad esempio,

la più rigorosa nozione di « uso effettivo » necessario ex art. 24, co. 1, c.p.i. per impedire la decadenza del diritto esclusivo sul marchio: su tale ultima nozione v. altresì la sentenza resa dalla stessa Corte di Giustizia nella causa C-40/01 « Ansul » (Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV.), ove i giudici stabiliscono che può parlarsi di uso effettivo solo quando il marchio « *viene utilizzato con continuità, pubblicamente e con rilevanza esterna* ».

<sup>65</sup> Analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza americana nel caso *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006) in cui la *Federal District Court* ha escluso in un caso analogo la responsabilità di Google non per mancanza dell'uso del segno, bensì per mancanza di un uso del segno in funzione di marchio (*trademark use*). Ma v. *contra* *Geico v. Google*, 77 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1841 (E.D. Va 2005); nonché *Google Inc. v. American Blind & Window Factory, Inc.* 2007 WL 1159950 (N.D. Cal. 2007).



con la conseguenza di condurre prematuramente su un binario morto la posizione del prestatore del servizio in relazione al quale, pertanto, alla luce della rappresentata conclusione circa la mancata sussistenza di un uso del segno, si interrompe l'analisi della Corte, la quale prosegue limitatamente agli inserzionisti<sup>66</sup>.

È solo in relazione a costoro, dunque, che i giudici del Lussemburgo si domandano se l'uso avvenga « per prodotti o servizi » identici a quelli per i quali l'altrui marchio è stato registrato. Sul punto la Corte sembra assumere quale elemento decisivo la circostanza che l'obiettivo dell'inserzionista che seleziona la parola chiave coincidente con il marchio registrato consista nel far sì che gli utenti di Internet, mediante l'uso della stessa, selezionino non solo i link visualizzati che provengono dal titolare dello stesso, ma anche il link pubblicitario dell'inserzionista.

Orbene, è indubbiamente vero, come pure rileva la Corte e come già menzionato *supra*, che l'elencazione di cui all'art. 5, n. 3, della direttiva 89/104/CEE non esaurisce il novero delle modalità per il tramite delle quali è possibile usare un marchio, così come è vero che il moltiplicarsi delle possibilità offerte dal commercio elettronico — il cui sorgere è temporaneamente successivo di più di un lustro all'emanazione della direttiva — abbia significativamente ampliato le ipotesi di uso di un segno in Internet « per prodotti o servizi » (ovvero « *in relation to goods or services* », secondo il *wording* del testo inglese della direttiva). Purtuttavia, il ragionamento della Corte — almeno nelle ipotesi in cui il marchio altrui non sia affatto riprodotto nell'annuncio dell'inserzionista<sup>67</sup> — rischia di dilatare alquanto le ipotesi di uso del segno *per* prodotti o servizi. Nel caso del *keyword advertising*, infatti, la parola chiave eventualmente coincidente con il marchio registrato altrui viene a ben vedere utilizzata, proprio in quanto tale, per il « prodotto » costituito dal sito internet dell'inserzionista<sup>68</sup> e non già — se non in modo mediato e indiretto — per i prodotti o servizi offerti sullo stesso, quantunque identici o simili a quelli per i quali il marchio altrui è stato registrato<sup>69</sup>. L'ipotesi in cui il sito dell'inserzioni-

<sup>66</sup> Si noti come la conclusione raggiunta dalla Corte in relazione a Google travolga altresì inevitabilmente la questione, sollevata nella causa C-236/08, relativa all'eventuale possibilità del titolare del marchio che goda di rinomanza (e tale è indubbiamente il marchio « *Louis Vuitton* ») di vietare l'uso del segno *ex art.* 5, n. 2, della direttiva 89/104/CEE: cfr. sul punto par. 104 s. della Sentenza.

<sup>67</sup> In caso contrario potrebbe infatti agevolmente sostenersi che il segno è impiegato « nella pubblicità », secondo l'ipotesi tipica di cui all'art. 5, n. 3, lett. *d*), della direttiva, come peraltro già osservato *supra* nel testo commentando la sentenza resa da Trib. Milano, 11 marzo 2009.

<sup>68</sup> E dunque, probabilmente, al fine di indicarne un'« altra caratteristica » *ex art.* 6, n. 1, lett. *b*), della direttiva, ovvero quella, peraltro eventuale, di avere una determinata aderenza concettuale rispetto al segno impiegato come parola chiave:

quest'ultima idonea, pertanto, a indicare *a proposito di cosa* sia il sito internet ad essa associato. Così, ad esempio, la parola chiave « *Juventus* » utilizzata per il sito di un *club* di tifosi della omonima squadra di calcio sarebbe idonea a indicare *a proposito di cosa* sia il sito in questione (secondo una *ratio* analoga a quella evidenziata da Trib. Torino, 5 novembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 491).

<sup>69</sup> Riconoscendo, nel caso del *keyword advertising*, l'uso del segno « per prodotti o servizi » la Corte sembra pertanto prodursi in una sorta di « salto mortale » argomentativo, in cui l'uso del segno utilizzato come parola chiave per la visualizzazione di un sito internet impiegato per la pubblicizzazione o la vendita di prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali è registrato il marchio altrui costituisce *tout court* un uso del segno *per* detti prodotti o servizi. La traiettoria esegetica in discorso è peraltro analoga, sotto certo

sta — al quale sia associata nell'ambito di un sistema di posizionamento a pagamento una parola chiave coincidente con il marchio registrato altrui — venga impiegato per la pubblicizzazione o la vendita di prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato sembrerebbe pertanto poter essere più correttamente ricondotta, ricorrendone i presupposti, ad una fattispecie concorrenzialmente sleale (con la possibilità di invocare, nel nostro ordinamento, l'art. 2598, n. 3, cod. civ.), che non ad un illecito contraffattorio, la cui sussistenza richiede la verifica della circostanza che il segno coincidente con il marchio altrui venga impiegato *per distinguere o pubblicizzare* (tali essendo le funzioni giuridicamente tutelate del marchio) *prodotti o servizi identici* a quelli per i quali il marchio è registrato.

Maggiormente persuasivi appaiono invero i rilievi della Corte in relazione al terzo requisito necessario per poter configurare come illecito l'uso del segno, ovvero quello implicante una violazione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

Prendendo le mosse dalla primaria funzione di indicazione di origine, la Corte connette chiaramente il rischio di lesione con il modo concreto in cui l'annuncio è presentato da parte dell'inserzionista. In particolare, sarebbe da ravvisarsi un'ipotesi di contraffazione qualora questo non consenta, o consenta solo con difficoltà, all'utente normalmente informato e ragionevolmente avveduto di Internet di sapere se i prodotti o servizi cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un soggetto economicamente collegato a quest'ultimo<sup>70</sup>. Resterebbe pertanto irrilevante, sotto tale profilo, la circostanza per cui gli annunci sponsorizzati abbiano un'evidenza grafica diversa rispetto ai risultati naturali della ricerca, essendo la stessa visualizzazione del link sponsorizzato in risposta ad una *query* effettuata utilizzando una determinata parola chiave corrispondente ad un marchio altrui potenzialmente idonea a confondere l'utente sull'origine dei prodotti o dei servizi pubblicizzati.

A fronte di tale ragionamento, tuttavia, la Corte non può che rimettere al giudice di merito la valutazione circa il concreto pregiudizio alla funzione di indicazione di origine del marchio, da rinvenire in tutte le circostanze in cui l'annuncio (i) « adombri la sussistenza di un collegamento economico tra [un] terzo e il titolare del marchio » ovvero (ii) « pur non adombrando la sussistenza 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 pubblicitario e del messaggio commer-

---

profilo, a quella seguita nei casi di c.d. *invisible trademark infringement*, su cui v. tuttavia le considerazioni critiche espresse *supra* in nota n. 33. D'altra parte non potrebbe tacersi la circostanza per cui la genericità della preposizione « per » (come la corrispondente locuzione inglese « *in relation to* »), unitamente alla circostanza per cui è lo stesso art. 5, n. 3, della direttiva a contemplare specifiche modalità di uso « indiretto » del segno (come quello che av-

viene nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità), sembrerebbero autorizzare opzioni interpretative volte ad espandere la portata della nozione di uso « per prodotti o servizi » al fine di ricomprendere ipotesi di usi mediati e indiretti del marchio.

<sup>70</sup> La conclusione è stata successivamente confermata dalla Corte con la sentenza resa il 25 marzo 2010 nella causa « *BergSpechte* ».

ziale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo ».

Orbene, mentre la circostanza *sub (i)* richiama l'ipotesi tipica del rischio di associazione *ex art. 5, n. 1, lett. b)*, della direttiva, con la circostanza *sub (ii)* la Corte sembra spingersi oltre, fino quasi a postulare in capo all'inserzionista non solo un generico obbligo di astensione dal ricorso a indicazioni decettive, ma un vero e proprio onore di indicazione della (eventuale) insussistenza di collegamento commerciale con titolare del marchio<sup>71</sup>. Tuttavia, il dato più rilevante che sembra emergere *in parte qua* dalla pronuncia dei giudici del Lussemburgo è la definitiva consacrazione del principio per cui il *keyword advertising* costituisce attività *per se* pienamente lecita — da parte dell'intermediario, come visto *supra*, ma anche da parte dell'inserzionista —, risolvendosi in ultima analisi la valutazione della possibile illiceità del fenomeno nella valutazione dell'eventuale carattere ingannevole dell'annuncio pubblicitario (o, più in generale, del ricorrere di specifiche ipotesi concorrenzialmente sleali)<sup>72</sup>.

Più approssimativa appare, al contrario, l'analisi della Corte con riferimento al pregiudizio arrecato alla funzione pubblicitaria del marchio<sup>73</sup>: sul punto, pur ravvisando la presenza di « alcune ripercussioni », la Corte conclude che « l'uso di un segno identico a un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non è idoneo a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio » essendo in tutti i casi « garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio », il cui sito comparirà di regola tra i primi posti dei risultati naturali della ricerca e che in ogni caso potrà a sua volta registrare il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento<sup>74</sup>.

<sup>71</sup> Nel senso suggerito nel testo, peraltro, sembra muoversi l'*Oberste Gerichtshof* austriaco, il quale, a fronte della pronuncia della Corte di Giustizia nel caso « *Bergspechte* » (sul punto pienamente conforme alla sentenza in commento), ha da ultimo stabilito nella causa di rinvio la responsabilità dell'inserzionista il quale aveva mancato di dare chiara indicazione nel proprio annuncio pubblicitario dell'assenza di un collegamento economico con il titolare del marchio, osservando come « [i]n keiner der beiden Anzedare igen wurde durch einen entsprechenden Hinweis klargelegt, dass keine wirtschaftliche Verbindung zwischen der Klägerin und der Zweitbeklagten besteht »: così la sentenza della Suprema Corte austriaca resa in data 21 giugno 2010 e reperibile in Internet all'Url: [http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT\\_20100621\\_OGH0002\\_0170OB00003\\_10F0000\\_000/JJT\\_20100621\\_OGH0002\\_0170OB00003\\_10F0000\\_000.html](http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20100621_OGH0002_0170OB00003_10F0000_000/JJT_20100621_OGH0002_0170OB00003_10F0000_000.html).

<sup>72</sup> In questo senso cfr. peraltro M.A. LEMLEY, S.L. DOGAN, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use, ibidem*, i quali osservano come « [i]f some

*unauthorized keywordbased ads are legitimate and others are confusing, then the wrong in the latter case occurs not in the act of selling keywords that signal information to consumers, but in placing an ad that deceives those consumers ».*

<sup>73</sup> Parimenti critico, *in parte qua*, anche il giudizio di M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi*, cit., 1608, il quale considera condivisibilmente più persuasiva la posizione espressa dall'Avvocato Generale.

<sup>74</sup> Cfr. parr. 97 e 98 della Sentenza. Nell'ambito del sistema « AdWords », infatti, le parole chiave non sono riservate in via esclusiva ad un singolo inserzionista. Al contrario, chiunque può liberamente scegliere le *keywords* da associare al proprio annuncio pubblicitario, anche qualora queste siano state già selezionate da altri. L'ordine con cui appariranno i risultati sponsorizzati sarà dato dalla somma di denaro che, al momento della registrazione del servizio, ciascun inserzionista avrà scelto di corrispondere a Google per ogni *click* ricevuto sul proprio annuncio, di talché compariranno più in alto (e risulteranno quindi mag-

La conclusione, anche in questo caso, non appare del tutto convincente. L'ineidoneità di un uso del segno a pregiudicare la funzione pubblicitaria del marchio non è, infatti, determinata dalla circostanza che l'uso in questione non elimini *in toto* la possibilità per il titolare di utilizzare il segno in funzione pubblicitaria, ben potendo il pregiudizio in discorso avere un gradiente più limitato. L'argomento proposto dalla Corte, a ben vedere, prova troppo ed è male direzionato. Ciò che può risultare infatti determinante ai fini dell'esclusione del pregiudizio della funzione pubblicitaria del segno non è il *quantum* della « ripercussione » sulla stessa causata da un determinato uso, bensì la circostanza, correttamente evidenziata nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale<sup>75</sup>, che la tutela di tale funzione deve essere in ogni caso bilanciata con la salvaguardia di altri interessi, parimenti rilevanti, dei terzi e della collettività<sup>76</sup>, quali l'interesse alla libertà di espressione e alla libertà di iniziativa economica. È dunque, al limite, all'interno del processo interpretativo necessario per procedere al suddetto bilanciamento che possono trovare spazio le considerazioni relative a *quanta lesione* della funzione pubblicitaria sia accettabile da parte dell'ordinamento al fine di armonizzare i diritti dei titolari con gli interessi dei terzi, e non già prima o fuori di esso.

5. L'APPLICABILITÀ A GOOGLE QUALE FORNITORE DI UN SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A PAGAMENTO DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE INTERMEDIARIO SECONDO LA DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO.

La posizione di Google torna alla ribalta nel corso della sentenza quando la Corte si trova ad affrontare l'ultima questione pregiudiziale residua — che si esaminerà *en passant* in questa sede — concernente l'eventuale applicabilità al *provider* che offra un servizio di posizionamento a pagamento del regime di esenzione dalla responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico<sup>77</sup>.

Il punto, cruciale per i titolari dei diritti, appare evidentemente quello di stabilire se, esclusa la responsabilità di Google sotto il profilo del *direct trademark infringement*, questi possano comunque rivalersi, a diverso titolo, su un soggetto più facilmente aggredibile rispetto al diretto contrafattore.

A tale scopo, la Corte si trova a dover preliminarmente sciogliere il nodo relativo al se l'attività in questione possa qualificarsi come *hosting* (ovvero, come « memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio ») ai sensi della sopracitata norma, ciò che avviene *de*

giormente visibili) gli annunci degli inserzionisti disponibili a pagare una somma più elevata.

<sup>75</sup> Cfr. parr. 102 ss. delle Conclusioni.

<sup>76</sup> Ciò è vero anche in relazione ai marchi che godono di rinomanza *ex art* 5, n. 2, della direttiva, per cui non qualunque uso del segno da parte dei terzi è vietato, ma solo quello che arreca *immotivatamente* pregiudizio al carattere distintivo del segno o alla sua notorietà o che consen-

te di trarre *immotivatamente* un indebito vantaggio da questi, dovendosi l'eventuale motivo che legittima il pregiudizio o il vantaggio del terzo rinvenire, per lo meno, nell'interesse a garantire ai consumatori il più ampio accesso ad una corretta informazione (interesse di cui appare espressione non solo l'art. 6 della direttiva marchi, ma anche la disciplina in materia di pubblicità comparativa).

<sup>77</sup> Parr. 106 ss. della Sentenza.

*plano* non sussistendo apprezzabili motivi per revocare in dubbio che Google effettivamente memorizzi nell'ambito del sistema AdWords le informazioni fornite dall'inserzionista destinatario del servizio (né, a monte di ciò, che lo stesso servizio AdWords possa qualificarsi come « servizio della società dell'informazione » ai sensi della direttiva sul commercio elettronico)<sup>78</sup>.

Relativamente più complessa appare invece la valutazione dell'applicabilità in tale contesto a Google dell'ipotesi di esenzione dalla responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva. L'esimente tipizzata dalla fattispecie in esame è fondata infatti sul presupposto che il *provider* assuma un ruolo neutrale rispetto all'attività dell'inserzionista e che non sia pertanto a conoscenza dell'illiceità dell'attività posta in essere da parte di quest'ultimo o delle informazioni da questi memorizzate, né tantomeno di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione — dovendo per contro il *provider*, non appena al corrente di tali fatti, agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Orbene, l'analisi del funzionamento del sistema AdWords consente di verificare che il processo di inserzione si svolge in modo interamente automatizzato. Al suo interno, Google predispone *tutorial* e suggerimenti sulle modalità migliori per la realizzazione di un annuncio efficace (suggerendo altresì le parole chiave più idonee rispetto al contenuto dell'annuncio), ma tali suggerimenti sono generati automaticamente da un software in risposta agli *input* forniti dall'utente, di talché apparirebbe un'evidente forzatura della realtà ipotizzare che Google possa essere effettivamente al corrente<sup>79</sup> di eventuali illeciti o di fatti o circostanze idonei a renderli manifesti.

Prudentemente, tuttavia, la Corte, dato atto che il *provider* « non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi »<sup>80</sup>, rimette al giudice nazionale « che meglio può conoscere le modalità concrete della fornitura del servizio nelle cause principali »<sup>81</sup>, la valutazione del ruolo svolto da Google rispetto alle informazioni memorizzate su richiesta dell'inserzionista medesimo<sup>82</sup>.

<sup>78</sup> Ovvero, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 98/34/CE richiamato sul punto dall'art. 2, lett. a), della direttiva 31/2000/CE, qualunque « servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi ».

<sup>79</sup> La direttiva esclude dall'esenzione di responsabilità il *provider* solo qualora questi abbia una conoscenza *effettiva* dell'illecito o dei fatti e delle circostanze che lo rendano manifesto, non rilevando la mera conoscibilità degli stessi. D'altra parte una previsione in senso contrario sarebbe stata in palese contraddizione con il principio dell'assenza di un obbligo

generale di sorveglianza sancito dal successivo art. 15.

<sup>80</sup> Par. 120 della Sentenza.

<sup>81</sup> Par. 119 della Sentenza.

<sup>82</sup> La posizione espressa sul punto dalla Corte, pur dal sapore vagamente pilatesco, sembra in questo caso preferibile rispetto a quella assunta dall'Avvocato Generale, il quale aveva escluso l'applicabilità a Google del regime di esenzione *ex art. 14* della direttiva 2000/41/CE sulla scorta del presupposto che « l'AdWords non è (...) un veicolo neutro di informazioni: la Google ha un interesse diretto a che gli utenti di Internet selezionino i collegamenti degli annunci pubblicitari »: così al par. 145 del-

Sul tema vale la pena di osservare come Google abbia da tempo predisposto un sistema di *notice and take down* per le ipotesi di *trademark infringement* perpetrate per il tramite di AdWords<sup>83</sup>. A fronte di eventuali segnalazioni provenienti dai titolari dei marchi, Google dichiara infatti di eseguire « a titolo di cortesia (...) verifiche circoscritte a seguito di reclami ragionevoli ». Con tali verifiche Google si limita « ad accertare se un termine corrispondente al marchio venga utilizzato nel testo o come parola chiave dell'annuncio (...) e, in caso affermativo, a richiedere « all'inserzionista di rimuovere il termine in questione dal testo dell'annuncio o dall'elenco delle parole chiave » e a diffidarlo « dall'utilizzare nuovamente tale termine in futuro ». Si noti, sul punto, come Google si limiti correttamente a richiedere all'inserzionista di rimuovere il termine corrispondente ad un marchio altrui senza procedere essa stessa alla rimozione (ciò che rischierebbe di esporre la società a responsabilità contrattuale nei confronti dell'inserzionista qualora l'uso del segno non risulti effettivamente illecito), rischiando tuttavia in tal modo di incorrere in responsabilità *ex art. 14, n. 1, lett. b)* della direttiva laddove questo prevede che il *provider* debba non solo o non tanto invitare il contraffattore, ma agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso non appena al corrente di fatti che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Tuttavia, sul punto, sarà alle singole legislazioni nazionali che dovrà farsi riferimento per verificare la correttezza del comportamento di Google<sup>84</sup>.

le Conclusioni. L'affermazione non appare condivisibile. La caratteristica per cui l'attività svolta dall'intermediario che intenda andare esente da responsabilità debba essere di « *ordine meramente tecnico, automatico e passivo* » è espressamente ricondotta dal considerando n. 42 della direttiva alle attività di *mere conduit* e di *caching*, restando invece ancorata l'ipotesi di esenzione della responsabilità per l'attività di *hosting* — secondo quanto previsto dal considerando n. 46 e dall'art. 14 della direttiva — alla diversa circostanza che il *provider* non abbia un'effettiva conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione memorizzata su richiesta del destinatario o di fatti o circostanze che la rendano manifesta. L'Avvocato Generale sembra pertanto confondere il ruolo di neutralità che deve essere assunto dal *provider* (Google, nel caso di specie) anche nell'esercizio dell'attività di *hosting* (e che si estrinseca non nel carattere « *meramente tecnico, automatico e passivo* » dell'attività in questione bensì nella mera memorizzazione dei dati, senza la conoscenza da parte del *provider* del carattere illecito dell'attività o dell'informazione memorizzata su richiesta del destinatario o di fatti o circostanze che la rendano manifesta) con l'assenza di un « *interesse diretto a che gli utenti di Internet selezionino i collegamenti degli annunci pubblicitari* », di talché, se vi è quest'ultimo, non può

esservi neutralità. La conclusione, oltre che in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 14 della direttiva, appare di dubbia ragionevolezza: non si capisce, infatti, cosa dovrebbe differenziare l'interesse economico di Google a che gli utenti selezionino i collegamenti degli annunci pubblicizzati dall'ovvio interesse economico di qualunque *provider* impegnato professionalmente in attività di *hosting* a che gli utenti memorizzino e fruiscono delle informazioni memorizzate, con il corollario che escludere l'esenzione per Google nel primo caso varrebbe ad escluderla coerentemente per tutti i *provider* anche nel secondo (e dunque, sostanzialmente, in tutti i casi in cui un operatore professionale svolga attività di *hosting*). In conclusione, l'art. 14 della direttiva richiede ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di esenzione di responsabilità ivi prevista la mancanza di *conoscenza* dell'illiceità dell'attività o dell'informazione, e non la mancanza di un *interesse* economico rispetto a tale (eventuale) illiceità.

<sup>83</sup> Cfr. la *Procedura per l'inoltro ad AdWords di reclami relativi ai marchi* reperibile all'Url: [http://www.google.it/intl/it/tm\\_complaint.html](http://www.google.it/intl/it/tm_complaint.html).

<sup>84</sup> V. ad esempio la norma italiana contenuta nell'art. 16 del d.lgs. 70/2003, la quale correttamente prevede che la rimozione delle informazioni debba avvenire

## 6. CONCLUSIONI.

È stato sostenuto in dottrina come un intenso ricorso da parte degli operatori economici a pratiche di *keyword advertising* basate sull'impiego di parole chiave coincidenti con marchi di soggetti terzi possa ingenerare un rischio di *information overload* (o, peggio, di *information pollution*), con conseguente aumento dei costi di ricerca delle informazioni in capo agli utenti<sup>85</sup>; *searching costs*, lo si noti, la cui riduzione costituisce uno degli obiettivi della normativa in materia di marchi<sup>86</sup>: l'assunto di fondo è che *molta informazione* non è necessariamente *buona informazione*, essendo la qualità, più che la quantità, l'obiettivo cui dovrebbero avere riguardo il legislatore e l'interprete<sup>87</sup>.

L'obiezione è condivisibile. Non esiste tuttavia, a ben vedere, alcuna garanzia che un rafforzamento dell'esclusiva sul segno a vantaggio dei titolari dei diritti possa garantire tale *qualità* dell'informazione, giacché questi ultimi non hanno evidentemente alcun interesse a fornire informazioni apprezzabili per i consumatori, come quelle su prodotti o servizi concorrenti o quelle che caratterizzano la pubblicità comparativa<sup>88</sup>.

Anche da un punto di vista sistematico, pertanto, un'interpretazione teleologicamente orientata della normativa in materia di marchi rispetto al fenomeno del *keyword advertising* sembra imporre all'interprete di raggiungere un bilanciamento tra il rigoroso rispetto dei diritti dei titolari in tutte le ipotesi di uso decettivo o confusorio del segno (secondo schemi più agevolmente riconducibili, tuttavia, lo si ripete, alla normativa in materia di concorrenza sleale) e la necessità di garantire sostanziali margini di libertà rispetto ad usi meramente descrittivi dello stesso, che aumentino il benessere complessivo dei consumatori fornendo loro *più informazione*

«*su comunicazione delle autorità competenti*», potendo al limite residuare un'ipotesi di responsabilità in capo a Google laddove non provveda, ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. a), del decreto, ad «*informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza*» laddove venga a conoscenza — anche per il tramite della procedura di *notice and take down* descritta nel testo — di presunti illeciti: per alcune considerazioni sulle modalità con cui l'ordinamento italiano ha recepito la norma di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE si rinvia a G. SPEDICATO, *Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003*, in *Cyberspazio e dir.*, 2003, 2, 159 ss.

<sup>85</sup> Cfr. G.B. DINWOODIE, M.D. JANIS, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, in 92 *Iowa Law Review* 1597 (2007), 1631: «*[w]idespread and unregulated sale of trademark-generated sponsored links may increase the «noise» that contributes to information overload and simultaneously (because users are li-*

*kely to view a finite number of links) lessens the reduction in search costs that might otherwise occur from*».

<sup>86</sup> In questo senso, con ragionamento pacificamente trasferibile ad altro ordinamento giuridico, v. diffusamente S.L. DOGAN, M.A. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Hous. L. Rev.* 777 (2004), i quali citano sul punto la sentenza *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509, 510 (7th Cir. 2002): «*[t]he fundamental purpose of a trademark is to reduce consumer search costs by providing a concise and unequivocal identifier of the particular source of particular goods*».

<sup>87</sup> Per un'analogia tra «*information overload in the cultural environment*» e «*pollution of the physical environment*» v. F.A. PASQUALE, *Copyright in an Era of Information Overload: Toward the Privileging of Categorizers*, in 60 *Vand. L. Rev.* 135 (2007).

<sup>88</sup> In questo senso cfr. M.A. LEMLEY, S.L. DOGAN, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1700.

*di qualità* e che limitino il costo concorrenziale dell'attribuzione dell'esclusiva.

Sotto questo profilo, la sentenza in commento non può che essere valutata con favore, sebbene — anche in virtù dei numerosi rinvii fatti dalla Corte di giustizia al giudice *a quo* su profili specifici e concreti — restino tutte da valutare le modalità con cui i principi in essa espressi verranno concretamente applicati dalle Corti nazionali.

GIORGIO SPEDICATO