

**APPROFONDIMENTI**  
**PUBBLICITA' E MARCHI**

**La pubblicità tra gli annunci di google:  
uso illecito di marchio registrato altrui?**

**La recentissima pronuncia sul punto della Corte di Giustizia dell'Unione  
Europea**

***Av. Valeria Fabbri***  
***Studio Legale Stefanelli***

Far pubblicità alla propria azienda o attività professionale usufruendo dei servizi di Google può comportare dei rischi.

Soprattutto se la pubblicità in questione riguarda o è in qualche modo collegata ad un marchio registrato di cui non si è titolari.

Sul punto, ovviamente, occorre fare delle distinzioni.

La tematica dell'utilizzo del marchio altrui da parte di terzi sul web è stata di recente affrontata a livello comunitario dalla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 23 marzo 2010 – C- 278/08.**

Prima di affrontare i fatti di causa, si reputa opportuno svolgere una breve introduzione sui servizi pubblicitari offerti da Google, il celebre motore di ricerca.

Come a tutti noto, quando un utente di internet effettua una ricerca inserendo una o più parole chiave, Google propone una selezione di siti aventi un collegamento con la parola chiave inserita, secondo un ordine decrescente di pertinenza.

## Studio Legale Stefanelli

Trattasi dei c.d. "risultati naturali" della ricerca impostata.

Oltre a tale possibilità, poi, Google offre altresì un servizio di posizionamento a pagamento, denominato "Adwords", grazie al quale tutti gli operatori economici, tramite la selezione di una o più parole chiave, possono indirizzare gli utenti al proprio sito internet.

In sostanza, viene creato un link al sito di interesse accompagnato da un messaggio pubblicitario, che viene, poi, inserito nella c.d. rubrica "link sponsorizzati", collocata sia nella parte superiore dello schermo (sopra i risultati naturali) che nella parte destra dello stesso (a fianco dei risultati naturali).

Ora, venendo ai fatti di causa, nel corso dell'anno 2008 la celeberrima società francese Vuitton, titolare dei marchi registrati "Louis Vuitton" e "LV", riscontrava che, inserendo su Google i termini costituenti i propri marchi, era possibile risalire, tra i link a pagamento, a siti internet che commercializzavano imitazioni dei prodotti Vuitton o, comunque, a siti appartenenti alla concorrenza.

Per tal motivo, ritenendo che si trattasse di uso illecito del proprio marchio, la società Vuitton citava in giudizio Google per far accertare che il motore di ricerca, mediante l'inserimento dei link a pagamento, aveva arrecato un grave pregiudizio ai propri marchi.

La Corte di Cassazione francese, giudicando in ultima istanza sulla vicenda, ha interrogato la Corte di Giustizia CE sulla liceità o meno di siffatto uso del marchio Vuitton.

Per la definizione del caso, la Corte di Giustizia ha individuato la normativa di riferimento nella Direttiva 89/104/CEE intitolata al "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa".

Questa, all'art. 5 in materia di uso del marchio registrato, dispone che:

*"1. Il marchio 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 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.*

## Studio Legale Stefanelli

*2. Uno Stato membro può prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare 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 dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi."*

Interpretando la normativa sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha rilevato che:

- gli operatori economici che utilizzano come parole chiave segni corrispondenti a marchi altrui onde inserire link ai propri siti e dare così al pubblico una alternativa rispetto ai prodotti/servizi del titolare del marchio, pongono in essere un vero e proprio uso commerciale non autorizzato del marchio altrui;
- non costituisce, invece, uso non autorizzato del marchio altrui la possibilità rivolta agli operatori economici di creare link verso propri siti utilizzando come parole chiave per la ricerca segni corrispondenti a marchi registrati altrui, per poi porli a disposizione del pubblico tra gli annunci pubblicitari on line.

In questo senso, la Corte di Giustizia ha statuito che, alla luce della normativa in materia, non può individuarsi a carico di Google una responsabilità verso la società Vuitton per utilizzo illecito di marchio in ragione del servizio "Adwords" offerto agli operatori commerciali.

Al contrario, secondo la statuizione della Corte, ben potrà la società Vuitton rivalersi verso gli operatori commerciali "colpevoli" di aver inserito segni corrispondenti al marchio "Vuitton" onde indirizzare gli utenti verso i propri siti.

Ciò in quanto, impostando la ricerca in base al marchio, compaiono, oltre ai siti effettivamente di pertinenza del marchio registrato, anche quelli relativi ai predetti terzi, con il rischio di ingenerare nel c.d. utente "medio" una confusione circa l'origine dei prodotti/servizi.

In altre parole, cioè, il pubblico potrebbe scambiare i terzi non autorizzati all'uso del marchio con l'effettivo titolare dello stesso o ritenere che, in ogni caso, sussista un collegamento commerciale tra detto titolare e i terzi, con evidente detrimento economico per il titolare del marchio.

## **Studio Legale Stefanelli**

Ciò implica per la Corte un pregiudizio alla c.d. funzione di "origine" insita nel marchio, avente, cioè, lo scopo di ricondurre il pubblico ai prodotti/servizi offerti dal suo effettivo titolare.

La Corte, pertanto, ha qualificato la condotta "confusoria" dei terzi come un uso illecito del marchio registrato altrui ai sensi dell'art. 5 della Dir 89/104/CEE.