PUBBLICITA' SU INTERNET E PAROLE CHIAVE

Fiammetta Malagoli

Come si sa, quando si effettua una ricerca su Google partendo da una o più parole, il motore di ricerca visualizza i siti che meglio sembrano corrispondere a queste parole, elencandoli in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti “naturali” della ricerca.

Google ha anche organizzato un servizio di posizionamento a pagamento, denominato “AdWords”, grazie al quale qualsiasi operatore economico, attraverso la scelta di una o più parole chiave, può far apparire un link promozionale, che rinvia al proprio sito, quando tale o tali parole chiave coincidano con quella o con quelle indicate nella richiesta rivolta al motore di ricerca. Il link promozionale viene visualizzato nella sezione denominata “link sponsorizzati”, che compare nella parte destra dello schermo, alla destra dei risultati naturali, o nella parte superiore dello schermo, al di sopra di questi risultati.

Il link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale, che compone, unitamente al link, l’annuncio visualizzato nello spazio dedicato.

Premesso quanto sopra, veniamo ad esaminare un caso, di cui si è occupata la prima sezione della Corte di Giustizia europea, nel quale era stato visualizzato un annuncio a partire da una parola chiave coincidente con un marchio registrato da un soggetto diverso rispetto all’inserzionista.

La Portakabin Ltd è una società inglese, che produce e fornisce edifici mobili. E’ titolare di un marchio Benelux, “Portakabin”, depositato per contraddistinguere edifici, componenti e materiali da costruzione, sia in metallo (classe 6, secondo l’ accordo di Nizza), sia non in metallo (classe 19). La Portakabin BV è una società controllata dalla Portakabin Ltd e si occupa, in forza di una licenza di sfruttamento del marchio “Portakabin”, della vendita dei prodotti del gruppo.

La società olandese Primakabin vende ed affitta edifici mobili nuovi e d’ occasione. In particolare, produce e commercializza propri prefabbricati (ricoveri per cantiere, *containers* uso ufficio), ma concede anche in locazione e vende unità modulari di seconda mano, tra cui quelle prodotte dalla Portakabin. Non fa parte del gruppo Portakabin.

Entrambe le società Portakabin e Primakabin commercializzano i loro prodotti ed i loro servizi sui rispettivi siti internet.

La Primakabin, avvalendosi del servizio di posizionamento “AdWords” offerto da Google, ha scelto come parole chiave “portakabin”, “portacabin”, “portokabin” e “portocabin”. Le parole “portacabin”, “portokabin” e “portocabin” sono state inserite per evitare che gli utenti, facendo piccoli errori di trascrizione nel digitare la parola “portakabin” cercando le unità modulari fabbricate dalla Portakabin, possano mancare l’ annuncio della Primakabin.

Tale annuncio, che compariva dopo aver digitato la parola “portakabin” (o una delle altre varianti sopra descritte), inizialmente era intitolato “unità modulari nuove e d’ occasione”, poi modificato in “portakabin d’ occasione”.

La società Portakabin conveniva in giudizio la Primakabin davanti al giudice dei provvedimenti d’ urgenza di Amsterdam, affinché le venisse ingiunto di cessare immediatamente l’ utilizzo del marchio “Portakabin” e delle sue varianti. Tuttavia, il giudice respingeva la domanda, ritenendo che la Primakabin non utilizzasse quella parola per contraddistinguere dei prodotti e sul presupposto che tale società non avrebbe tratto alcun vantaggio ingiustificato dal suo utilizzo. Secondo il giudice olandese, la Primakabin si sarebbe limitata ad utilizzare quella parola per indirizzare le persone verso il suo sito, dove venivano in effetti offerti in vendita “portakabin d’ occasione”.

Il giudice d' appello, al quale si era rivolta la società Portakabin, annullava la precedente sentenza e vietava alla Primakabin di utilizzare una pubblicità contenente la frase "portakabin d' occasione" e di creare un link diretto verso le sue pagine internet attraverso la parola chiave "portakabin" e le sue varianti, qualora tale link non conducesse alla sola parte del sito che trattava la vendita di unità modulari fabbricate dalla società Portakabin. La Primakabin ricorreva avverso tale pronuncia e l' Hoge Raad der Nederlanden sospendeva il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia alcuni quesiti, ai quali la Corte rispondeva con la sentenza dell' 8 luglio 2010.

Il primo quesito riguardava la domanda rivolta alla Corte se costituiva un uso di marchio depositato la registrazione su un motore di ricerca, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica ad un marchio registrato da un altro soggetto per prodotti o servizi simili, con la conseguenza che l' utente del motore, a sua insaputa, viene dirottato attraverso un link verso il sito internet dell' inserzionista.

La Corte premette che il titolare del marchio non può opporsi all' uso del segno identico al suo, se tale uso non è idoneo a compromettere alcuna delle funzioni del marchio stesso, funzioni tra le quali rientrano, non solo quella primaria di garantire sulla provenienza del prodotto (c.d. "funzione di indicazione d' origine"), ma anche quella di garantire la qualità del prodotto e quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.

Secondo la Corte di Giustizia, l' uso di un segno identico ad un marchio altrui nell' ambito di un servizio di posizionamento, come è "AdWords", potrebbe essere idoneo a compromettere la funzione di pubblicità del marchio. Occorre, quindi, un' indagine del giudice nazionale sul punto.

La funzione di indicazione d' origine può venire, a sua volta, pregiudicata dalle modalità con le quali l' annuncio, a cui conduce un link attivato dalla parola chiave utilizzata dagli utenti, viene presentato. Senz' altro la funzione viene pregiudicata se l' annuncio non consente o consente soltanto difficilmente ad un utente di internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi ai quali l' annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un' impresa economicamente collegata a quest' ultimo, oppure da un terzo.

Sussiste un pregiudizio della funzione d' origine quando l' annuncio del terzo suggerisca l' esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio o quando, sia pure non suggerendo un collegamento economico, l' annuncio rimanga talmente vago sull' origine dei prodotti da non permettere all' utente, avente le medesime caratteristiche di cui sopra, di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale, se l' inserzionista sia terzo rispetto al titolare del marchio o sia collegato economicamente con quest' ultimo.

L' inserzionista, che abbia utilizzato una parola chiave identica al marchio altrui, lo fa con l' intenzione di ottenere che gli utenti di internet, digitando tale keyword come termine per la ricerca, clicchino sul suo link promozionale per conoscere le sue offerte di vendita. E', quindi, pacifico in questo caso che vi sia un uso del marchio altrui per i propri prodotti. Non è, di conseguenza, necessario verificare se i prodotti contemplati nell' annuncio siano effettivamente posti in vendita nel testo dell' annuncio o se essi siano posti in vendita sul sito al quale l' utente perviene, dopo avere cliccato sul link promozionale.

Per quanto riguarda le parole chiave diverse dal marchio registrato, ma contenenti piccoli errori ("portacabin", "portokabin", "portocabin"), la Corte ha ricordato che, ai sensi della normativa europea, un segno è identico ad un marchio, non solo quando riproduce tutti gli elementi di cui al marchio stesso, ma anche quando contenga differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio. Tuttavia, se anche non vi fosse identità tra il marchio registrato e le parole chiave che lo riproducono con piccoli errori, bisognerebbe comunque verificare se tali parole siano quanto meno "simili" al marchio in questione: infatti, ai sensi della Direttiva 89/104, il titolare del marchio può opporsi all' uso di un segno simile, quando esista un rischio di confusione., ossia quando il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

La Corte di Giustizia ha quindi risposto al quesito sottoposto affermando che il titolare di un marchio ha diritto di vietare che un inserzionista, a partire da una parola chiave identica o simile a

tale marchio, nell' ambito di un servizio di posizionamento su internet, faccia pubblicità per prodotti identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all' utente medio di internet di sapere se i prodotti ai quali si riferisce l' annuncio provengano dal titolare del marchio o da un' impresa a lui economicamente collegata, ovvero da un terzo.

Poiché l' uso del marchio altrui potrebbe fornire un' indicazione relativa ad una delle caratteristiche del prodotto offerto dal terzo (come avviene, ad esempio, nel caso di accessori o pezzi di ricambio), l' uso in tale funzione descrittiva è consentito. Bisogna, quindi, verificare se tale uso sia presente nel caso concreto.

La finalità della deroga di cui sopra è quella di permettere ai fornitori di prodotti o servizi aventi carattere complementare rispetto ai prodotti o servizi offerti dal titolare del marchio, di utilizzare tale marchio, allo scopo di informare i consumatori sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o servizi e quelli del titolare.

Naturalmente l' utilizzo, anche in questo caso, deve essere fatto in modo conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Un' ulteriore circostanza deve essere tenuta in considerazione: la società Primakabin ha immesso in commercio, come prodotti d' occasione, con il consenso del produttore, prodotti fabbricati inizialmente dalla Portakabin e recanti il marchio di quest' ultima. Tale circostanza comporta che il titolare del marchio possa opporsi all' utilizzo dello stesso nella commercializzazione successiva solo per "motivi legittimi". Si ritiene che si sia in presenza di un "motivo legittimo" quando l' uso da parte di un inserzionista di un segno identico o simile al marchio registrato rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio stesso. Un' altra ipotesi si "motivo legittimo" si configura quando l' inserzionista dia l' impressione che la sua impresa appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale tra le due imprese.

Box normativo:

- Prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa
- Sentenza Corte di giustizia (Sezione Prima) dell' 8 luglio 2010, nel procedimento C-558/08, Portakabin Ltd – Portakabin BV/Primakabin BV