



QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

Diritto Industriale: Tutela del Marchio e Motori di Ricerca

Corte di Giustizia della Comunità Europea – sentenza del 22 settembre 2011 nel procedimento C- 323/09 tra Interflora Inc e Interflora British Unit contro Marks & Spencer Plc e Flowers Direct online Limited.

a cura dell' Avv. Valeria Affer

La sentenza che ci occupa si inserisce in una strada già intrapresa dalla Corte con diverse sentenze pronunciate negli ultimi anni ed aventi ad oggetto il rapporto tra diritto di marchio ed Internet.

Con il sempre più costante utilizzo, da parte anche del consumatore medio, di internet per qualsiasi tipo di ricerca, anche di natura commerciale, il problema dei marchi e dell'utilizzo degli stessi in questa sede è divenuto oggetto di attenzione, sia per i giudici nazionali, sia, attraverso il rinvio di questi per interpretazione autentica delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia della Ue, dei giudici di quest'ultimo organo giudicante.

La sentenza Interflora prende l'avvio da una richiesta di interpretazione autentica proveniente dalla Corte dell' Inghilterra e del Galles nell'ambito di un contenzioso che vedeva fronteggiarsi importanti attori circa la correttezza o meno dell'utilizzo da parte di un operatore commerciale di un marchio di un concorrente quale chiave di ricerca a pagamento o per così dire sponsorizzata all'interno di un motore come è "Adwords" di Google. In altre parole, se un soggetto possa comprare dal servizio "AdWords" di Google una chiave che gli permetta, ove il consumatore la digiti come chiave di ricerca di un bene o servizio, di comparire nella schermata, nel caso in cui la chiave scelta e acquistata coincida con un marchio registrato da un suo concorrente e se tale utilizzo sia legittimo e non in violazione dei diritti del titolare del marchio.

Ora, Interflora, marchio rinomato nel settore della spedizione di fiori a domicilio è un soggetto di origine americana con succursali in tutto il mondo e con una rete vastissima di affiliati che le consentono una capillare copertura dei vari territori nazionali, compreso quello inglese, e una possibile soddisfazione del cliente ai quattro angoli della Terra. In Inghilterra un servizio simile è assicurato anche dalla società Marks & Spencer, notissimo attore della realtà commerciale inglese, assai apprezzato dal consumatore medio britannico, con affiliati e punti vendita in tutto il Paese.

Interflora è titolare di un marchio corrispondente alla sua denominazione, depositato sia come marchio nazionale in Inghilterra sia come marchio comunitario. Come tale lo stesso, quindi, è soggetto tanto alle norme contenute nella direttiva 89/104 in materia di riavvicinamento dei segni distintivi, quanto alle norme sul marchio comunitario di cui al regolamento 40/94.

Va rilevato che le recenti innovazioni normative comunitarie hanno portato alla sostituzione della sopra citata direttiva e del sopra citato regolamento con la direttiva 95/2008 e il regolamento 207/2009. Pur considerando che in ragione dell'epoca in cui si erano svolti i fatti le norme applicabili erano quelle precedenti alle riforme, il Giudice comunitario ha voluto mettere in chiaro come nulla rispetto agli articoli di cui il giudice britannico chiedeva l'interpretazione ed il chiarimento sia cambiato in virtù del nuovo assetto normativo.

Si può quindi affermare che i principi ribaditi dalla Corte con questa sentenza sono più che mai attuali. Ma veniamo ai fatti al fine di inquadrare la vicenda. La Interflora si è resa conto che la società Marks & Spencer utilizzava la parola "Interflora", come detto depositata quale marchio, come chiave di ricerca acquistata nel servizio "AdWords" di Google. Questo servizio permette agli operatori commerciali di





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

acquistare alcune parole alla digitazione delle quali nel motore di ricerca Google il loro sito compare in schermata come fornitore di prodotti o servizi pertinenti a quanto cercato dal Cliente. Il posizionamento all'interno della schermata è determinato da una combinazione fra il numero dei contatti ed il prezzo che chi ha acquistato la parola è disposto a pagare per ogni "click". Orbene, in virtù dell'iniziativa di Marks & Spencer, nel momento in cui il consumatore digitava sul motore "Interflora" veniva linkato al servizio di Marks & Spencer. Assumeva Interflora che tale comportamento costituisse ampia violazione dei diritti che le norme comunitarie e quelle nazionali armonizzate riconoscono in capo al titolare di un segno distintivo.

In primo luogo perché era in dubbio che si trattasse di un uso commerciale del suo marchio operato da un soggetto a lei concorrente, che aveva come conseguenza di per sviare la clientela dalla naturale destinazione che avrebbe avuto una ricerca operata con la medesima chiave e non "falsata" dal comportamento di Marks & Spencer. In secondo luogo perché il risultato della ricerca induceva il cliente finale in qualche modo a credere che Marks & Spencer fosse parte della catena distributiva Interflora con un grande vantaggio, anche sotto il profilo della reputazione commerciale, per Marks & Spencer.

Il giudice inglese sospendeva il proprio giudizio per riportare alla Corte di Giustizia Comunitaria fondamentalmente due quesiti. Il primo quesito riguardava se l'utilizzo di un marchio indubitabilmente di un soggetto diverso dal suo titolare, come chiave di ricerca a pagamento o costituisca o meno una violazione del 5 n.1 della direttiva 89/104 e del decimo considerando di quest'ultima che, seguito dall'armonizzazione della normativa in tema di marchi all'interno degli Stati membri, conferisce esclusivo diritto al titolare di un marchio di vietare l'uso fatto da terzi di segni identici al suo per prodotti o servizi egualmente identici oppure per servizi simili tali da poter ingenerare una confusione sul mercato.

Il secondo quesito riguardava l'aspetto notorio del marchio e cioè se l'utilizzo da parte di un concorrente di un marchio quale chiave di ricerca possa portare alla convinzione nel consumatore che la parola chiave che viene digitata nel corso della ricerca sia un termine di uso comune e non già un marchio, con conseguente diluizione della capacità distintiva del marchio stesso e corrosione della sua notorietà. Il giudice comunitario è partito dalla prima questione che era già stata affrontata in due sentenze abbastanza recenti, la sentenza L'Oréal e la sentenza Google e Google France.

In questi precedenti il giudice comunitario si era confrontato sia su cosa si intenda per utilizzo in senso commerciale di un marchio, problema che veniva qui riproposto con richiesta di chiarimento da parte del giudice britannico, sia sulla questione dell'utilizzo di un marchio quale chiave di ricerca da parte di un concorrente. In modo più circoscritto il giudice del rinvio si chiedeva, e quindi chiedeva alla Corte, se la direttiva 89/104 miri a conferire al titolare del marchio d'impresa il diritto di tutelare propri interessi specifici in modo assoluto per garantire che il marchio possa adempiere a tutte le sue funzioni, ovvero se questo diritto in capo al titolare del marchio possa essere in qualche modo limitato e circoscritto solo ai casi in cui l'utilizzo da parte dei terzi del marchio, in modo improprio, finisca per pregiudicare una delle funzioni essenziali del marchio ed in particolare quella che come sappiamo sta più a cuore alla Corte, di garantire il consumatore sulla provenienza del prodotto.

Le argomentazioni sul punto così come proposte dalle due società erano, ovviamente, agli antipodi: da un lato vi era la visione di Interflora che affermava un diritto per così dire assoluto, da parte del titolare del marchio, ampio fino a coprire tutte le funzioni del marchio; Marks & Spencer proponeva, invece, una visione assai più ristretta e cioè che il diritto del titolare del marchio a un uso esclusivo non può





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

pregiudicare la libera concorrenza e diventare una forma di barriera all'ingresso di altri soggetti in un determinato mercato in cui il concorrente sia già posizionato. La Corte di Giustizia con la sentenza in esame ha fornito un'interpretazione secondo cui la protezione conferita al titolare di un marchio gli consente di intervenire e sanzionare come illegittimo l'utilizzo da parte di soggetti terzi del marchio stesso quando sia violata la funzione del marchio di garanzia di origine, ovvero quando siano compromesse altre funzioni del marchio quali per esempio la funzione cosiddetta di pubblicità e la funzione cosiddetta di investimento.

Con riguardo alla funzione di indicazione di origine la Corte, pur non entrando nel merito e rimandando qualsiasi esame sostanziale al giudice nazionale, pone dei criteri affermando che quando l'annuncio del terzo, a cui si sia giunti attraverso l'utilizzo quale chiave di ricerca del marchio altrui, non consente al consumatore medio ragionevolmente informato e ragionevolmente interessato al servizio a cui il sito del titolare del marchio e quello del suo concorrente si riferiscono, di stabilire in maniera chiara se vi sia una connessione tra i prodotti o i servizi a cui l'annuncio che compare digitando la parola chiave si riferisce e quelli offerti dal titolare del marchio, allora vi è sicuramente una lesione del diritto da parte del consumatore di essere informato sulla provenienza del bene o del servizio che sta per acquistare; ed in conseguenza sicuramente una lesione della funzione di indicazione di origine del marchio che l'art. 5 n. 1 della direttiva 89/104 mira a proteggere (questo principio peraltro era già stato portato avanti dalla sentenza Google France/Google). Egualmente qualora l'annuncio del terzo adombri semplicemente l'esistenza di un collegamento economico tra il titolare del terzo ed il titolare del marchio e renda se non impossibile difficile, tenuto della vaghezza dell'origine dei servizi, per il consumatore medio, utente di internet mediamente informato e ragionevolmente attento, il comprendere se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o al contrario sia economicamente collegato a quest'ultimo, allo stesso modo deve concludersi che sussiste una violazione della funzione del marchio.

Un discorso diverso deve essere fatto sulla funzione di pubblicità. La Corte aveva già avuto occasione in una vicenda piuttosto nota, la sentenza BergSpecht, di affermare che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come "AdWords" di Google non è di per sé idoneo a compromettere la funzione del marchio in senso di pubblicità. In effetti la Corte riconosce che l'utilizzo del marchio da parte di un soggetto terzo può avere ripercussioni sull'utilizzo di un segno identico ad un marchio altrui da parte di un soggetto può avere ripercussioni sull'utilizzo pubblicitario di un marchio denominativo da parte del suo titolare; nondimeno ove l'utilizzo da parte di un terzo di un marchio per prodotti e servizi identici a quelli per il quale il marchio è stato registrato costringa il suo titolare ad identificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere ad aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in via generale ed in tutti i casi, a far concludere che sussiste sia una violazione della funzione della pubblicità del marchio potendosi anche configurare in questo caso una pratica di concorrenza tra soggetti positiva per il mercato e per il consumatore. Dall'altro canto la selezione di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento quale quello di "AdWords" non ha l'effetto di privare il titolare del marchio di utilizzare efficacemente il proprio segno distintivo per informare e persuadere i consumatori. Quindi la Corte sembra restringere e quasi escludere che l'utilizzo da parte di un terzo soggetto di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente possa di per sé solo configurare un diritto, una violazione del diritto di pubblicità connesso all'utilizzo del marchio.

Ben diversa appare l'opinione invece della Corte sulla funzione di investimento, funzione che si distingue da quella di pubblicità in quanto l'uso del marchio per acquisire o mantenere una





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

reputazione, può avvenire anche con tecniche assai diverse dalla pubblicità, come per esempio quelle di natura commerciale, con proposte al consumatore assai positive per la sana concorrenza intra-comunitaria. In quest'ottica qualora l'uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare di un marchio, di un segno distintivo identico, per prodotti o servizi identici a quelli per il quale detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale l'utilizzo da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea marchio idonea ad attirare i consumatori e renderli a se fedeli, si deve considerare che questo tipo di utilizzo viola la funzione d'investimento del marchio ed il titolare a conseguentemente il diritto di vietare un uso di questa natura che, secondo i parametri della Corte, ha un effetto negativo sul mercato. Se poi il marchio gode già una reputazione importante, la funzione d'investimento del marchio è violata qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici leda la reputazione e metta in pericolo la conservazione della stessa da parte del titolare del marchio.

Sulla prima questione dunque sembrerebbe che la Corte abbia ritenuto che l'utilizzo di un segno distintivo di un concorrente quale chiave di ricerca in un motore quale per esempio Google ed il suo sistema a pagamento quale "AdWords" integri la fattispecie della violazione dell'origine del marchio e con esso dell'origine dei prodotti e della funzione d'investimento del marchio, mentre solo a determinate condizioni ed in maniera più ristretta, violi la funzione di pubblicità del marchio. Nel caso che si dibatteva davanti la Corte vi era poi la questione del marchio notorio. Come detto Interflora è senz'altro un marchio rinomato, che gode di grande reputazione e per il quale sono essenziali il mantenimento del carattere distintivo ed il mantenimento della propria notorietà sul mercato.

Vi era quindi la questione della diluizione del carattere distintivo del marchio Interflora in ragione dell'utilizzo portato avanti da Marks & Spencer, e quello della corrosione della notorietà del marchio stesso. Infatti, allorquando un marchio goda di particolare notorietà esso ha anche un particolare carattere distintivo. Tale carattere distintivo viene a scemare o a "diluirsì", e da qui il termine diluizione, qualora esso venga utilizzato da parte di altri soggetti, concorrenti/agenti nel medesimo mercato come termine generico e quindi, in ragione di tale utilizzo, venga percepito dal consumatore finale non più come un marchio che contraddistingue determinati e specifici prodotti di una determinata e specifica provenienza, bensì in generale tutti i prodotti di quella particolare categoria merceologica o di quella particolare natura o nel caso di un servizio di quella particolare fattispecie. Il marchio viene quindi a perdere il proprio carattere, la propria capacità di distinzione rispetto ad altri marchi nel mercato, la propria capacità di distinguere un solo e determinato prodotto finendo per diventare parola di uso comune.

Il danno è evidente così come il pregiudizio appare evidente nel caso in cui un marchio notorio venga "corroso" dall'utilizzo improprio da parte di terzi che lo renda inidoneo ad attrarre il consumatore medio verso quel determinato prodotto che con il marchio e dal marchio è contraddistinto.

Vi è infine, secondo la Corte, un ulteriore aspetto da considerare in caso di marchio rinomato. Ossia l'"agganciamento" o meglio il vantaggio indebitamente tratto dal terzo dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio, detto anche "parassitismo", che permette a colui che utilizza un marchio altrui come chiave di ricerca in un motore di ricerca a pagamento di appropriarsi o comunque di far traslare su di se delle caratteristiche di reputazione che sono intrinseche al prodotto impropriamente utilizzato, con un importante guadagno in termini di immagine.

*Avv. Valeria Affer
Studio legale Affer*

