

MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

Marchi e contraffazione nel digitale: marchi, domain name, metag, keywords, gruppi social network

27 NOVEMBRE 2019

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Marchio concetto

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.

(art. 3 direttiva 2015/2436 del 16 dicembre 2015)

AVV. MICHELA MAGGI

- *MARCHI WEB SPECIALI*
 - *NOMI GRUPPI FACEBOOK*
 - *USERNAME*
-

NOMI A DOMINIO

- MEZZI (DOMAIN NAME, GRABBING, CYBER SQUATTING, TIPOSQUATTING, DEEP - LINKING, SURFACE – LINKING, FRAMING, ADWORDS)
 - NORME SPECIALI
 - NOME A DOMINIO
-

L'uso del marchio in Internet

Nessuno dubita l'illiceità dell'uso del marchio in internet quando strumentale all'offerta di prodotti contraffatti

Sulla base quanto meno dell'estensione del diritto al fatto (art. 10 direttiva):

b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

Almeno quando l'offerta si rivolge al territorio in cui un terzo vanta la protezione del marchio

Il problema è che spesso la correlazione fra uso del marchio e offerta di prodotti contraffatti è estremamente «sfuggente»

Criticità dell'uso del marchio in Internet

Commercio transfrontaliero

- Problema di determinazione della legge applicabile
- Problema di determinazione del giudice competente

Uso del marchio in forma non visibile

- Uso del marchio altrui come parola chiave
- Uso del marchio altrui come adword
- Uso del marchio come tecnica di indicizzazione degli utenti

Commercio transfrontaliero Profili sostanziali

In realtà la questione può essere problematica quando in uno dei paesi (in particolare di partenza) il marchio:

- non è tutelato
- o appartiene ad un terzo

Questo è possibile quando la tutela nei paesi di partenza e arrivo avviene a livello Nazionale

E' compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio.
(Corte di giustizia, e-bay)

Commercio transfrontaliero Profili giurisdizionali

La giurisdizione può incardinarsi presso un giudice che applica il diritto straniero

Criterio generale del forum rei o locus commissi delicti

Quest'ultimo comprensivo di fatto ed evento

Persino quando il fatto avviene in un paese diverso da quello per cui è richiesta la tutela (Corte di giustizia, Wintersteiger)

la limitazione territoriale della tutela di un marchio nazionale non è idonea ad escludere la competenza internazionale di giudici diversi da quelli dello Stato membro in cui tale marchio è Registrato

di una controversia relativa all'asserita violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti anche i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista

Criticità

Non è più soddisfacente ricostruire la protezione del marchio intorno al rischio di confusione, che non spiega ad esempio:

Tutela allargata del marchio notorio

Estensione del diritto agli atti di esportazione

Inapplicabilità del principio dell'esaurimento alle importazioni extraeuropee

1. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nell'Unione 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. (art. 15 direttiva)

Estensione del diritto ad usi del marchio che espressamente fanno riferimento all'altruità del segno (uso nella pubblicità comparativa, art. 10.2, lett. f direttiva)

AVV. MICHELA MAGGI

TRE CASI NOTI:

- LOUIS VUITTON / GOOGLE - CORTE DI GIUSTIZIA U.E. DEL 23/03/2010
 - LOREAL / EBAY - CORTE DI GIUSTIZIA U.E. DEL 12/07/2011
 - INTERFLORA / MARKS & SPENCER – CORTE DI GIUSTIZIA U.E. DEL 22/09/2011
-

Criticità e funzione del marchio

In linea di principio si ritiene che il diritto di marchio non sia assoluto, ma possa essere esercitato contro gli atti che ne pregiudicano la funzione

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 (Corte di giustizia, *Google*)

La funzione del marchio non è più solo quella distintiva tradizionale

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 (Corte di Giustizia, *Google*)

Un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore. (Corte di giustizia, *Interflora*)

AVV. MICHELA MAGGI

A chi è imputabile l'uso

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 per trarre un vantaggio economico e non meramente privato (Corte di giustizia, *Google*, punti 50-51)

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 (id est Google)**, quest'ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni. (Corte di giustizia, *Google*, punto 56)

il gestore del mercato online è un inserzionista. Egli fa comparire link e messaggi che, come ha ricordato l'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, costituiscono pubblicità non solo per talune offerte in vendita in tale mercato online, ma anche per lo stesso mercato online in quanto tale (Corte di giustizia, *e-bay*, punto 85)

Criticità di questa soluzione

Cosa significa gestore del mercato on-line?

Perché la predisposizione di spazi di annunci pubblicitari non basta a conferire la qualità di gestore di un mercato on line?

Forse perché non c'è un sito predisposto per ospitare l'incontro fra la domanda e l'offerta? Da un punto di vista sostanziale tuttavia in entrambe le ipotesi:

- a) C'è un servizio che favorisce l'incontro fra domanda e offerta;
- b) Senza essere intermediario dei prodotti (non è il gestore a vendere);
- c) Sfrutta il marchio per promuovere servizi di posizionamento del prodotto del terzo

Perché il servizio di gestione di un mercato on line dovrebbe meritare un trattamento diverso dal servizio di puro posizionamento? Il mercato on line viene organizzato proprio per posizionare il prodotto

AVV. MICHELA MAGGI

L'uso è illecito?

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. 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 (Corte di giustizia, *Google*).

Nel caso di specie, le funzioni che interessa esaminare sono la funzione di indicazione di origine e la funzione di pubblicità (Corte di giustizia, *Google*).

La funzione di pubblicità è comunque considerata in *Interflora*.
Né *Google* né *Interflora* ricostruiscono la funzione di comunicazione.

AVV. MICHELA MAGGI

Lo sviluppo di Interflora

Se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell'Unione intende istituire, esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza.

Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet **alternative** rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi (Corte di giustizia, *Interflora*, punti 57-58)

Il problema politico secondo l'avvocato generale

Gli usi fatti dalla Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa sono autonomi rispetto all'uso del marchio fatto negli annunci visualizzati e nei siti pubblicizzati nell'AdWords; essi si limitano a veicolare informazioni al consumatore

Internet funziona senza alcun controllo centralizzato, il che costituisce probabilmente il motivo della sua espansione e del suo successo: esso dipende da ciò che vi viene liberamente immesso dai suoi diversi utenti. Le parole chiave sono uno degli strumenti – se non lo strumento principale – con il quale tali informazioni vengono organizzate e rese accessibili agli utenti di Internet. (conclusioni dell'avvocato generale della Corte in *Google*, punto 110).

Il problema politico secondo *Interflora*

Qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati **e sia quindi «motivato»** ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (Corte di giustizia, *Interflora*, punti 57-58)

La valorizzazione del giusto motivo come clausola generale che legittima il giudice a operare una valutazione politica di contemperamento degli interessi

AVV. MICHELA MAGGI

MARKETPLACE:

CASO SISLEY:

- **DISTRIBUZIONE SELETTIVA**
- **ESAURIMENTO DEL MARCHIO**

ILLEICITA' - SVILIMENTO MARCHIO DI LUSO

MAGGI – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

Via Bezzecca n. 20 - Lecco

mmaggi@maggilegal.it

Copyright 2019 Michela Maggi – Vietato riprodurre totalmente o parzialmente o comunque utilizzare, senza il consenso dell'avv. Maggi, la presente presentazione
