

# I MARCHI COME KEYWORDS DA PROTEGGERE ONLINE



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra  
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)  
e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Michela Maggi ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2021" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Lo sviluppo di un **brand** nel mercato contemporaneo, sempre più fluido e globale, passa necessariamente anche attraverso lo sviluppo e la protezione dell'identità e reputazione online del marchio e dell'immagine aziendale.

Le campagne pubblicitarie e di marketing su internet o attraverso i social media sono ormai fondamentali anche per le imprese che non utilizzano direttamente i canali di vendita di e-commerce.

Sebbene in alcune tipologie di mercato o in certi settori produttivi, infatti, la vendita al consumatore finale sia ancora affidata ai canali tradizionali, appare inarrestabile lo sviluppo dei negozi online gestiti direttamente dalla stessa impresa produttrice oppure da piattaforme di commercio elettronico che comprendono colossi internazionali e marketplace specializzati per determinate tipologie di prodotto e nicchie di mercato.

Tuttavia, oltre che fenomenali veicoli di vendita o di marketing, internet e i social media sono un ambito in cui le imprese si trovano costrette a **proteggere i propri prodotti e i propri marchi** dall'utilizzo improprio e illecito da parte di altri utenti e di altre imprese.

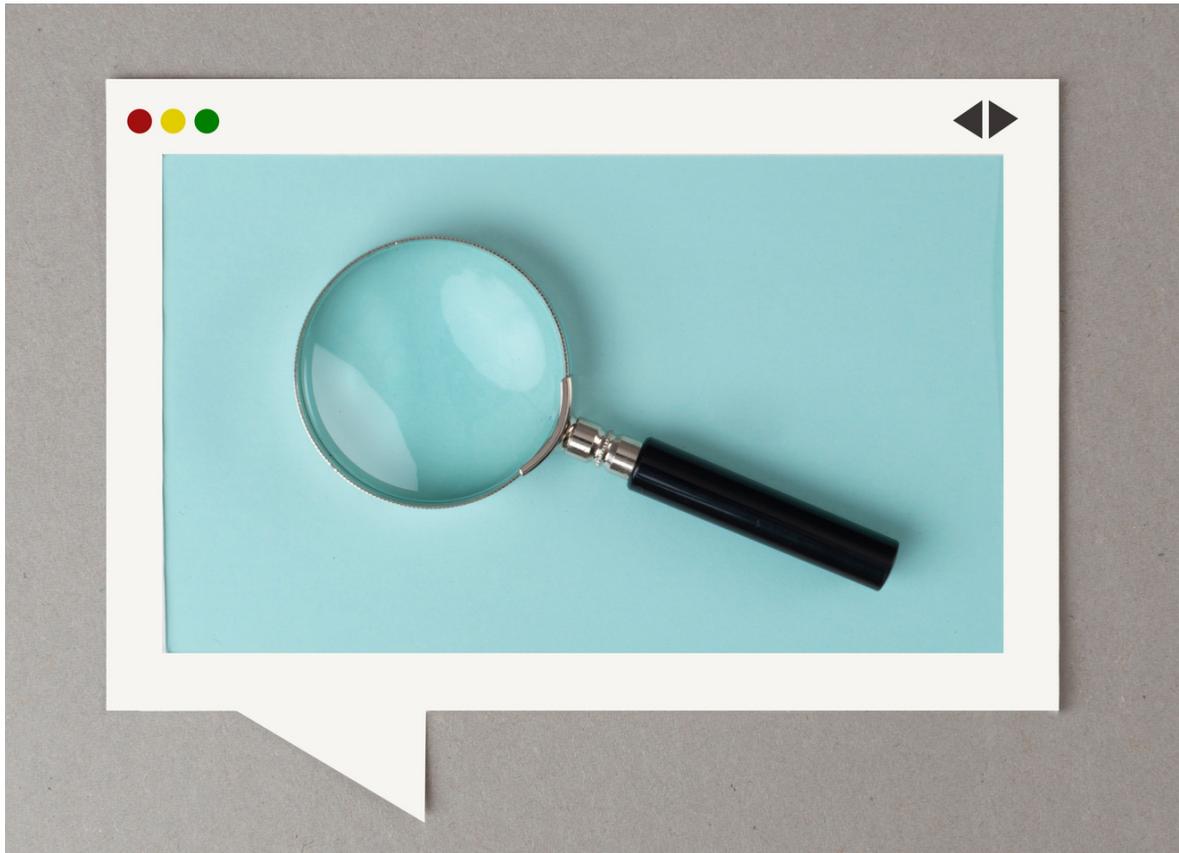
Sono sempre più frequenti, infatti, i **casi di contraffazione di prodotti offerti online**, nonché di utilizzo illecito di marchi e segni distintivi altrui da parte di soggetti che, approfittando della notorietà di tali marchi agli occhi dei consumatori, cercano di accaparrarsi clienti e contatti tramite pratiche di concorrenza sleale, generando confusione sul mercato ed arrecando seri danni ai titolari dei diritti.

Nell'ambito del posizionamento online di prodotti e marchi d'impresa, assolvono un ruolo fondamentale le **keywords**.

Da un punto di vista meramente informatico, le keywords sono le **parole chiave** attraverso cui è possibile ricercare un contenuto all'interno di un database. L'inserimento di una determinata parola chiave in una stringa di ricerca, infatti, restituisce come risultato tutti i record che la contengono.

In realtà, nella contemporanea era digitale, il significato di una keyword è molto **più complesso e al contempo molto più rilevante**.

Molti siti internet e pagine dei social media, infatti, sono indicizzate per poter comparire nei motori di ricerca e l'utilizzo delle adeguate keywords assume una funzione essenziale per comparire nelle ricerche dei possibili clienti.



Tuttavia, i motori di ricerca non sono dei meri database fini a sé stessi che restituiscono risultati sulla base della pertinenza della parola chiave ricercata, ma **il posizionamento assunto dal risultato di una ricerca assume un valore strategico fondamentale per un'impresa**.

I motori di ricerca, infatti, pongono **in vendita il posizionamento degli annunci pubblicitari corrispondenti a determinate parole chiave** e a parole simili o collegate e, conseguentemente, **le keywords più ricercate o più precise hanno un enorme valore per le imprese**.



**È il caso di segnalare sin d'ora che il settore dei motori di ricerca è un mercato peculiare in cui pochi soggetti detengono ampie quote del mercato globale.**

Come è facilmente intuibile, pertanto, **la disciplina delle keywords sui principali motori di ricerca assume valore di regolamentazione di fatto del settore.**

Questa posizione dominante è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità regolatorie del mercato sia negli Stati Uniti che in Europa, relativamente a pratiche distorsive del mercato e di abuso di posizione dominante.

Molte sono state le sanzioni pecuniarie comminate nel corso degli anni, tra cui alcune della **Commissione Europea.**

Relativamente al settore delle keywords e al loro impatto sulla protezione dei marchi, si è sviluppata una ricca ed interessante casistica sulla disciplina di **Google Ads**, che include la piattaforma di vendita e di acquisto delle keywords nota come **Google AdWords.**

Google Ads

Fai crescere  
la tua attività  
con Google  
Ads



Per spiegare in termini molto rapidi in cosa consiste questo servizio, si tratta della possibilità per i soggetti interessati di **acquistare determinate parole chiave in modo da comparire tra i primi posti dei risultati nelle ricerche collegate** a quelle parole, mediante annunci sponsorizzati o con immagini e offerte commerciali tra gli spazi pubblicitari in vendita sulla pagina.

All'interno dei risultati generati dal motore di ricerca, infatti, ne vengono inseriti alcuni che hanno acquistato il loro posizionamento, più o meno in alto nella pagina dei risultati, mediante un processo che viene definito **SEO**, acronimo per *search engine optimization*.

In prima battuta, questo meccanismo può apparire un efficace e perfettamente legittimo veicolo pubblicitario per ogni tipologia di impresa.

Si pensi al caso di un hotel di Milano che acquisti la keyword "hotel", unitamente a sinonimi della stessa parola o altri termini logicamente associabili alla propria area di attività che un utente potrebbe facilmente digitare sul motore di ricerca quando sta valutando la possibilità di un soggiorno a Milano, quali ad esempio "albergo", "bed&breakfast", "navigli", "Duomo", "Brera" e così via.

Pertanto, ogni qualvolta un utente del web digiti una di quelle parole nelle stringhe di ricerca, si troverà tra i risultati anche il link all'hotel che le ha acquistate.

Il mercato delle keywords, tuttavia, non è così lineare: è molto frequente il caso in cui un soggetto decida di **acquistare keywords che corrispondono a marchi registrati di proprietà di terze parti** e la questione si complica ulteriormente quando questa strategia persegua il chiaro intento di confondere l'utente del motore di ricerca, se non addirittura lo scopo di diretta contraffazione del marchio corrispondente alla keyword acquistata.

I possibili effetti negativi per il titolare di un marchio acquistato come keyword da un terzo possono essere differenti: il link di una impresa terza che compare tra i primi posti nei risultati di una ricerca può comportare un diretto sviamento di clientela, attirata dal collegamento del concorrente, che riceve visitatori sul proprio sito anche se questi in origine avevano ricercato una differente parola chiave.

La confusione generata nel pubblico può essere ancora maggiore e con effetti ancor più deteriori per i titolari dei marchi nel caso di vera e propria vendita di merce contraffatta, oltre al fatto che i beni originali possono perdere appeal e prestigio agli occhi dell'acquirente quando accostati a delle imitazioni o a prodotti di qualità nettamente inferiore.

**La protezione avverso l'uso illegittimo delle keywords, pertanto, può assurgere a vera e propria tutela del marchio che corrisponde a quella parola chiave.**

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione in questo campo è che i rapporti coinvolgono quantomeno tre soggetti:

- ▶ da un lato vi sarà il soggetto **titolare del marchio** violato o illecitamente utilizzato;
- ▶ dalla parte opposta si troverà il **soggetto che ha registrato la keyword e ha effettuato la presunta violazione.**
- ▶ Il terzo soggetto è lo stesso **motore di ricerca**, che ha venduto la keyword e fornisce il servizio di posizionamento dei link e degli annunci e la cui posizione giuridica rispetto ai primi due soggetti è stata più volte dibattuta.

In sintesi e soprattutto nel passato, ci si domandava se il motore di ricerca o la piattaforma di acquisti online potesse qualificarsi come **Internet Service Provider (ISP)** di mero accesso o come **Content Provider?**

La differenza era assai rilevante, poiché **gli ISP**, in qualità di **meri fornitori di servizi internet e di hosting di contenuti altrui**, **non sono generalmente ritenuti responsabili dei contenuti che gli utenti caricano o utilizzano tramite i loro servizi**.

Al contrario, il **Content Provider** non si limiterebbe ad ospitare passivamente il contenuto esterno caricato dall'utente, bensì avrebbe un **ruolo attivo nella determinazione degli stessi contenuti tramite l'indicizzazione, la selezione e l'organizzazione degli stessi** e, pertanto, può incorrere in profili di responsabilità relativi a tali attività.

Queste problematiche sono state affrontate in differenti casi da parte di tribunali nazionali e da corti comunitarie, che hanno dettato alcuni **principi regolatori sull'operato dei motori di ricerca e delle piattaforme di marketplace relativamente alla gestione, utilizzo e vendita delle keywords**.

Un primo principio fondamentale viene fatto risalire alla decisione della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** del 23 marzo 2010 (C-236/08) nel **caso sollevato da Louis Vuitton contro Google France**.

La celebre griffe di alta moda lamentava il fatto che, ricercando le parole "*Louis Vuitton*" sul motore di ricerca, comparivano tra i risultati o tra le pubblicità laterali i link verso siti web che offrivano imitazioni dei suoi prodotti, oppure siti di case di moda concorrenti o anche di semplici negozi che sfruttavano la notorietà del marchio francese per aumentare la propria visibilità.

La **Corte UE** rilevava una violazione di marchio nei confronti della Louis Vuitton, in considerazione del fatto che l'utente di internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi quando questi sono associati alla parola chiave che lo stesso ha ricercato.

Sussisteva, pertanto, una **violazione della funzione del marchio di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio e di poter associare tale marchio alle caratteristiche di qualità di quel prodotto.**

Tuttavia, **a giudizio della Corte, le doglianze, infatti, non dovevano essere indirizzate verso Google, bensì verso i singoli inserzionisti, contro cui Louis Vuitton poteva far valere il proprio diritto esclusivo tratto dal suo marchio.**

In questo caso, **sono coloro che hanno acquistato la keyword, infatti, che mediante tale parola chiave corrispondente al marchio altrui violerebbero i diritti dei titolari dei marchi** oggetto di keyword.

Secondo le motivazioni della Corte, infatti, sono gli inserzionisti che acquistano le keywords coloro che fanno uso commerciale del marchio altrui e non il motore di ricerca che mette a disposizione tali parole chiave. **Al motore di ricerca si applicherebbe infatti l'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, in base al quale i fornitori di hosting e gli Internet Service Provider non possono essere ritenuti responsabili per le informazioni memorizzate sui propri server, a meno che, essendo venuti a conoscenza dell'illiceità del loro contenuto, non si siano attivati prontamente per rimuoverli o per disabilitare l'accesso agli stessi.**

Per Google, pertanto, residuava solo l'onere di eliminare, previa segnalazione del titolare di un marchio, i contenuti che rimandano a siti di prodotti contraffatti o di dubbia provenienza.

A **conclusioni differenti** giungeva la stessa **Corte di Giustizia UE** nella **sentenza** del 12 luglio 2011 (**C-324/09**) relativa ad un contenzioso generato tra **Ebay** e la casa di cosmetici **L'Oréal**.

**L'Oréal** lamentava il fatto che ricercando sul web il proprio marchio comparissero dei link pubblicitari e dei prodotti sponsorizzati che rimandavano al portale di vendite online di **Ebay**, a cui L'Oréal non aveva mai dato autorizzazione a vendere i propri prodotti e dove si

trovavano accanto a prodotti originali senza confezione e imballaggio originale anche profumi e cosmetici imitanti quelli della titolare del marchio e altri di qualità inferiore.

Era stato inoltre accertato che **la stessa Ebay aveva acquistato le keywords relative ai marchi di proprietà di L'Oréal** e su questo punto la Corte ribadiva il principio stabilito l'anno precedente e, cioè, che **il titolare di un marchio registrato può opporsi all'uso di una parola chiave** corrispondente al marchio **laddove il messaggio pubblicitario** collegato alla parola chiave **non consenta all'utente internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o servizi pubblicizzati provengano dal titolare** del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo **oppure, al contrario, da un terzo.**

Per quanto riguarda altri punti della decisione, invece, la Corte rilevava che il comportamento di Ebay non poteva ritenersi meramente passivo ed equiparabile a quello di mero service provider e, pertanto, giungeva ad una conclusione differente rispetto al caso Google France.

Pur ritenendo che la competenza a decidere sui singoli casi di contraffazione spettava ai giudici nazionali, la Corte indicava il principio secondo cui **un sito che fornisce un vero e proprio servizio di assistenza alle vendite e che promuova e ottimizzi le varie offerte caricate dagli utenti, sia da considerarsi responsabile quale Content Provider unitamente agli utenti stessi che offrono prodotti contraffatti.** Allo stesso tempo, anche in questo caso è onere del gestore del sito quello di eliminare i contenuti che violano i marchi altrui e di agevolare l'identificazione degli utenti contraffattori alle autorità nazionali.

Da segnalare che questo orientamento della Corte di Giustizia UE scaturiva da un contenzioso originato nel Regno Unito e confermava quanto già espresso da tribunali nazionali francesi in casi simili tra Ebay e i marchi Dior, Hermes e Vuitton.

Sempre nel Regno Unito originava un ulteriore contenzioso che, approdato in sede di giustizia comunitaria, serviva alla Corte di Giustizia per evidenziare ulteriormente alcuni punti relativi all'uso delle keywords e alla loro funzione all'interno delle pratiche commerciali e pubblicitarie, sottolineando profili di liceità dell'uso del marchio altrui come keyword per alcune casistiche.

Si trattava del caso che vedeva opposta la compagnia **Interflora** all'altrettanto noto marchio britannico **Marks&Spencer** che, tra i suoi vari servizi, proponeva anche quello di consegna a domicilio dei fiori, ponendosi in concorrenza diretta con il business di Interflora.

Quest'ultima lamentava il fatto che **Marks&Spencer aveva acquistato la keyword Interflora** e, pertanto, quando un utente digitava il nome di questa compagnia trovava **tra i risultati le inserzioni del proprio competitor**.

La Corte UE, nella propria decisione del 22 settembre 2011 (C-232/09), chiariva quanto già accennato nelle decisioni precedenti circa le funzioni del marchio online e la protezione di cui lo stesso gode a seconda di tali funzioni.

 **È da distinguersi, infatti, l'azione del marchio quale elemento distintivo che indica la provenienza di un prodotto o un servizio da parte di una determinata impresa, da quella meramente di strategia commerciale e pubblicitaria.**

**Solo nel primo caso il titolare dei diritti sul marchio potrà lamentare una violazione da parte di terzi soggetti** se il loro utilizzo della keyword è capace di generare nel consumatore medio il dubbio circa la provenienza del prodotto o l'associazione tra l'impresa titolare dei diritti e l'altra che ha acquistato la keyword.

Se effettivamente capace di generare confusione all'utente medio di internet, infatti, **l'uso del marchio altrui è da ritenersi illegittimo poiché sfrutta la notorietà di un'altra impresa**, diluendone il valore del marchio e del prodotto agli occhi del consumatore.

Al contrario, **la funzione pubblicitaria delle keywords corrispondenti a marchi e segni distintivi** nel caso di specie **non è di per sé stata ritenuta idonea a rendere illegittimo il posizionamento dei risultati accanto ai marchi altrui.**

Infatti, **compete al titolare dei diritti intensificare gli sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori**, visto che la tutela giuridica del marchio non può e non deve avere lo scopo di proteggere da pratiche legittime che rientrano nello sviluppo della vera concorrenza all'interno di un mercato libero.

In linea di principio, ha affermato la Corte, **la pubblicità su internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi altrui costituisce una pratica legittima**, in quanto, in generale, ogni volta che abbia lo scopo di proporre agli utenti delle alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi. Unitamente a questa funzione pubblicitaria la Corte ne identificava un'altra, definita di investimento, collegata alla **capacità di un marchio di fidelizzare i consumatori.**

**Questa funzione non deve confondersi con quella pubblicitaria** poiché l'uso del marchio per acquisire o mantenere una certa reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.

Anche in questo caso, secondo la decisione citata, **l'utilizzo delle keywords corrispondente a segni distintivi altrui per proporre i propri prodotti alternativi non era da reputarsi illegittimo** nel caso concreto, **se abbia l'effetto di far moltiplicare al titolare gli sforzi proteggere la propria reputazione presso i consumatori e fidelizzarli.**

Peraltro, tutte queste **valutazioni circa la legittimità o meno dell'acquisto delle keywords altrui, competono ai giudici nazionali.**

Questi devono **verificare, caso per caso, se l'impresa concorrente ha inteso confondere il consumatore circa la provenienza dei prodotti oppure se trattasi di mera pubblicità concorrenziale**, offrendo al consumatore una legittima alternativa rispetto al prodotto ricercato in origine tramite la keyword digitata.

Sulla scorta di questo ultimo principio, sono stati diversi i contenziosi aperti di fronte ai tribunali nazionali, con differenti sentenze di accoglimento o di rigetto circa la protezione del marchio, secondo valutazioni proprie di ogni singolo caso.

In Italia, si segnalano le **sentenze del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2015 e del 22 aprile 2016** e le **ordinanze del medesimo Tribunale del 24 marzo 2011 e 23 maggio 2013**, nonché **l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2011** e la **sentenza del Tribunale di Firenze dell'8 marzo 2017**.

In definitiva, anche per evitare di trovarsi in lunghi e costosi contenziosi, il **consiglio che può essere dato alle aziende** è quello di **acquistare le keywords riferibili alla propria attività e ai propri marchi, sia come veicolo pubblicitario diretto per la propria impresa che come protezione verso possibili abusi altrui**.