

QUANDO IL “KEYWORDING” O POSIZIONAMENTO A PAGAMENTO SU INTERNET TRAMITE PAROLE CHIAVE È ILLECITO? QUANDO NON LO È?



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

Ecco alcuni casi concreti di posizionamento a pagamento (illecito e non) su Internet.

1- IL “KEYWORDING”

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e quindi quella italiana si sono occupate anche recentemente di tracciare i limiti tra ciò che è lecito e ciò che illecito nel caso di “keywording”, forma di pubblicità a mezzo internet che avviene tramite l'uso di un marchio che può essere altrui o identico ad un marchio altrui, illustrata come segue dalla Corte di Giustizia:

“9 Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca Google, quest'ultimo mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.

“10 Inoltre, grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google, qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati», che compare vuoi nella parte destra dello schermo, a destra dei risultati naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati.

“11 Il predetto link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Congiuntamente, il link e il messaggio compongono l'annuncio visualizzato nel suddetto spazio dedicato.

“12 L'inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con Google,

l'inserzionista ha convenuto di pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.

“13 Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave. L'ordine in cui vengono visualizzati i loro link promozionali sarà in tal caso determinato, in particolare, in base al «prezzo massimo per click», a quante volte i detti link sono stati selezionati in precedenza, nonché alla qualità dell'annuncio come valutata da Google. In qualunque momento l'inserzionista può migliorare la sua posizione nell'ordine di visualizzazione fissando un «prezzo massimo per click» più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio”.

2 – UN CASO SPECIFICO DI KEYWORDING : INTERFLORA CONTRO M & AMP.

Interflora Inc., società USA, offriva e offre - tra l'altro - un noto servizio di consegna di fiori a domicilio ed è titolare di un omonimo marchio, depositato anche internazionalmente in diversi paesi, tra cui il Regno Unito. La M & amp, società di diritto inglese, offriva e offre anch'essa un servizio di consegna di fiori a domicilio e si era riservata, nell'ambito del servizio AdWords di Google, la parola chiave “Interflora” e diverse varianti 3, con la conseguenza che quando un utente Internet inseriva nel motore di ricerca Google la parola “Interflora”

o una delle suddette varianti o espressioni, appariva sotto il titolo «link sponsorizzato» il seguente annuncio pubblicitario della M&

“M& S Flowers Online.www.marksandspencer.com/flowers. Magnifici fiori e piante fresche. Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le ore 17” Va a questo punto ricordato che la normativa UE e quindi le varie normative nazionali consentono al titolare di un marchio di impresa registrato di vietare a terzi:

- di usare, salvo il proprio consenso, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui il medesimo è stato registrato;

- di usare un segno che per identità o somiglianza col marchio registrato possa comportare un rischio di confusione per il pubblico e di associazione tra il segno ed il marchio registrato.

- Inoltre, il titolare di un marchio che gode di particolare notorietà (si pensi ad esempio a “NASDAQ”) può vietare l'utilizzo del suddetto marchio anche per contraddistinguere prodotti e servizi che non sono né identici né affini.

Orbene, nel caso Interflora, la Corte di Giustizia ha così statuito:

1) È anzitutto vietata la condotta CONFUSORIA che si traduce in un pregiudizio per il titolare del marchio: infatti il marchio ha anzitutto la funzione di indicare l'ORIGINE di un prodotto o di un servizio: pertanto, il keywording è sempre ILLECITO allorché la pubblicità che compare a partire dalla parola chiave impiegata “non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo”.

2) È vietato altresì il PARASSITISMO; infatti, il marchio ha altresì una funzione di INVESTIMENTO da parte del titolare e, che va correttamente tutelato: il keywording è illecito “ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare... del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli”; ciò può avvenire in particolare quando “89..... l'inserzionista si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e

“Il keywording è ILLECITO allorché la pubblicità non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa collegata”.

del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio. Ove ciò avvenga, il vantaggio così ricavato dai terzi va considerato indebito (v., in proposito, sentenza 18 giugno 2009, L'Oréal, cit., punto 49)”.

3) È invece lecito il posizionamento a pagamento su internet tramite parole chiave che realizzi una mera forma di pubblicità senza rientrare in nessuno dei casi sopra indicati:

“91.... Per contro, 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»”

3 – CONCLUSIONI

Il keywording è oggetto di una giurisprudenza europea e nazionale piuttosto ricorrente che non ha mancato di occuparsi anche di altri aspetti, diversi da quelli sopra esaminati, quali la diluizione o il deterioramento del marchio a danno del suo titolare o la responsabilità del titolare del motore di ricerca e/o del service provider ai fini dell'attività illecita del concorrente del titolare del marchio; non è certo questa la sede per esaminare tale fenomeno sotto tutte le prospettive evidenziate nella giurisprudenza.

In questa sede basta ricordare che sicuramente il posizionamento a pagamento su internet tramite parole chiave da parte di chi non è titolare del segno/del marchio utilizzato per tale posizionamento è illecito quando si traduce in una pratica che realizza confusione tra i prodotti/servizi di chi effettua il keywording ed il titolare del marchio e/o in una forma di appropriazione di pregi di carattere parassitario a danno di quest'ultimo, come nell'esempio costituito dal caso Interflora.