



## **La Corte precisa la portata della tutela dei marchi nell'Unione europea**

*Nella fattispecie sarà compito del giudice nazionale verificare, in particolare, se la Marks & Spencer, utilizzando nell'ambito del servizio di posizionamento di Google parole chiave corrispondenti al marchio della Interflora, sua concorrente, abbia violato una delle «funzioni» di detto marchio o abbia commesso un atto di parassitismo*

La società statunitense Interflora Inc. gestisce una rete mondiale di consegna di fiori. La Interflora British Unit è licenziataria della Interflora Inc. La rete della Interflora è costituita da fiorai presso i quali i clienti possono effettuare, di persona, per telefono o via Internet, ordinazioni che sono evase dal membro della rete più vicino al luogo di consegna dei fiori.

INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito e un marchio comunitario. Tali marchi godono di grande notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell'Unione europea.

La Marks & Spencer («M & S»), società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Uno dei servizi che essa offre consiste nella vendita e nella consegna a domicilio di fiori, attività commerciale che è quindi in concorrenza con quella della Interflora.

Risulta che, nell'ambito del servizio di posizionamento AdWords di Google, la M & S ha selezionato il termine «Interflora» e sue varianti, esempio «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora.co.uk» ecc., quali parole chiave. Di conseguenza, allorché un utente di Internet inseriva quale termine di ricerca nel motore di ricerca Google la parola «Interflora» o una delle sue varianti, appariva un messaggio della M & S.

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), dinanzi alla quale la Interflora ha proposto ricorso contro la M & S per violazione dei suoi diritti di marchio, ha posto alla Corte di giustizia questioni su diversi aspetti dell'uso non consentito, da parte di un concorrente, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di parole chiave identiche ad un marchio<sup>1</sup>.

La Corte ricorda anzitutto che, in caso di uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare tale uso solo qualora quest'ultimo possa pregiudicare una delle «funzioni» del marchio. La funzione essenziale del marchio è quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio da esso contrassegnato (funzione di indicazione d'origine); altre funzioni sono, in particolare, quella di pubblicità e quella di investimento. La Corte sottolinea quindi che la funzione di indicazione d'origine del marchio non è l'unica meritevole di tutela contro le violazioni da parte di terzi. Spesso, infatti, il marchio rappresenta – oltre ad un'indicazione della provenienza dei prodotti o dei servizi – uno strumento di strategia commerciale utilizzato, soprattutto, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione allo scopo di rendere fedele il consumatore.

<sup>1</sup> Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25). Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Riferendosi alla propria giurisprudenza Google<sup>2</sup>, la Corte ricorda che sussiste violazione della **funzione di indicazione d'origine** del marchio quando l'annuncio, che appare a partire dalla parola chiave identica al marchio, non consente – o consente soltanto difficilmente – all'utente di Internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo. Per contro, l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento quale «AdWord» non viola la funzione di pubblicità del marchio.

La Corte esamina, inoltre, per la prima volta, la tutela della **funzione di investimento** del marchio. Così, **viola tale funzione l'uso, fatto da un concorrente, di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici, qualora detto uso intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.** In una situazione in cui il marchio gode già di una reputazione, la funzione di investimento è violata allorché il predetto uso leda tale reputazione e ne metta in pericolo la conservazione.

**Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi ad un uso del genere da parte di un concorrente, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere detto titolare ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.** Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio.

Nella fattispecie, incombe al giudice nazionale verificare se l'uso, da parte della M & S, di un segno identico al marchio INTERFLORA metta in pericolo la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

Interrogata del pari sulla protezione rafforzata dei marchi che godono di notorietà, in particolare sulla portata delle nozioni di «diluizione» (pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio) e di «parassitismo» (profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio), la Corte constata, tra l'altro, che la scelta «immotivata», nell'ambito di un servizio di posizionamento, dei segni identici o simili ad un marchio altrui che gode di notorietà può essere considerata un atto di parassitismo. Una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi.

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 senza arrecare pregiudizio alla sua notorietà (corrosione) e senza peraltro compromettere le funzioni di detto marchio – **proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

---

<sup>2</sup> Sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier e a., v. Comunicato stampa n. [32/10](#).

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106