

Università degli studi di Bari

Facoltà di Economia - 24 maggio 2017

Seminario

«Marchi & Keyword Advertising»

**WEB
LEGAL**
In web we trust.

Quadro normativo

Articolo 9 – Regolamento EUTM 207/2009

Diritti conferiti dal marchio UE

1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
 - b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

Google AdWords-Search Results

flower delivery in hyderabad at midnight

All News Images Maps Videos More ▾ Search tools

About 1,96,000 results (0.58 seconds)

Flower Delivery Hyderabad - sendmygift.com
Ad www.sendmygift.com/ ▾ 080 4654 4444
Order from Exclusive Collection of Flowers & Bouquets. Explore Now!
Free Shipping Delivery · Gifts for Everyone · 24/7 Customer Service
Categories: Flowers, Basket, Glass Vase, Hampers...

Online Flowers Hyderabad - Flowers @ "Best Price"
Ad www.flowersnfruits.com/Hyderabad ▾ 099300 06747
Fast Delivery in Hyderabad, Buy Now
Special Hampers · Flowers SameDay Delivery
Services: MID-Night Delivery, Same-Day Delivery, Custom Bouquet, Flowers Cor
FNF Low Cost Bunches - FNF Special Combos - FNF Priceless Love

Midnight Flowers @ Rs 399 - FlowerAura.com
Ad www.floweraura.com/Midnight-Hyderabad ▾
Fresh Flowers · Cakes · Chocolates All Over India · Order Now!

Ads

Send Flowers @ Rs. 299
www.flowerdesire.com/ ▾
099500 69690
Flowers Delivery in Hyderabad.
Free Delivery. No Hidden Cost

Midnight Flowers Delivery
www.bookmyflowers.com/Midnight-Flowers ▾
Exclusive Range of Fresh Flowers.
Express Delivery. Order Online Now!

Send Flowers to Hyderabad
www.indiaflowergiftshop.com/Flowers ▾
098313 19069
Flower, Cake, Birthday Gifts, Combo
Same Day, Delivery Free

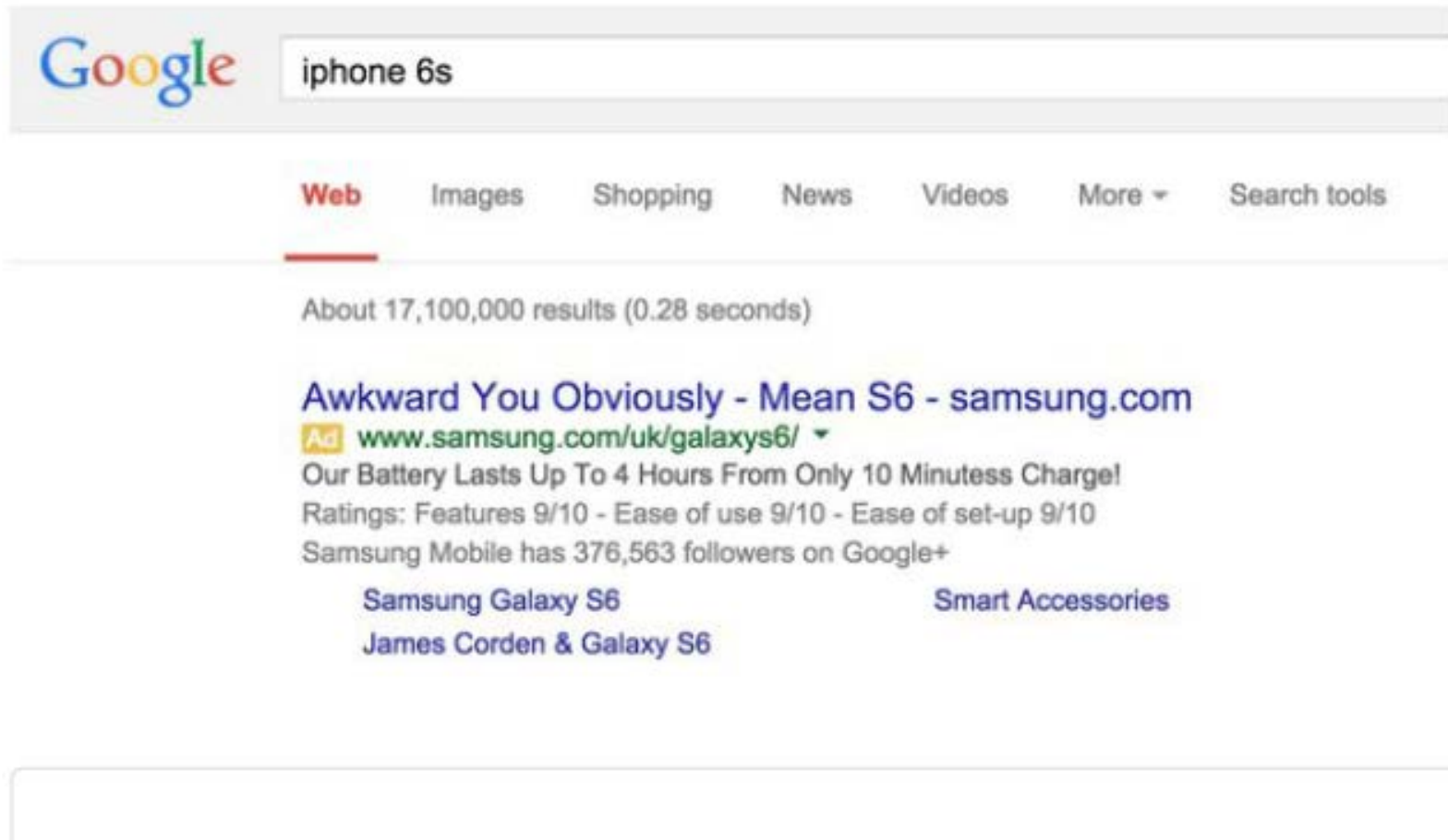
AdWords Vs AdSense

AdWords	AdSense
The Google AdWords enables you to create advertisements which will appear on relevant Google search results pages and our network of partner sites.	The Google AdSense differs in that it delivers Google AdWords ads to individuals' websites.
AdWords is a media buying channel.	AdSense is an advertising sales channel
AdWords ads are shown on specific search result	AdSense enables adaption of the ad with the page content
AdWords is on Google SERP (search engine result page)	AdSense is shown on web pages

Problemi

- ? Vendita di keywords = marchi (es. Louis Vuitton) costituisce uso nel commercio?
- ? Titolare del marchio (es. Louis Vuitton) può opporsi all'uso del marchio da parte di terzi (Google o Gucci)?
- ? Notorietà del marchio influisce sulla confondibilità?

digitando «iphone 6s»



The image shows a Google search interface. The search bar contains the text "iphone 6s". Below the search bar, there are navigation tabs for "Web", "Images", "Shopping", "News", "Videos", "More", and "Search tools". The "Web" tab is selected. Below the tabs, it says "About 17,100,000 results (0.28 seconds)". The first result is an advertisement for Samsung Galaxy S6, titled "Awkward You Obviously - Mean S6 - samsung.com". The ad includes a yellow "Ad" icon, the URL "www.samsung.com/uk/galaxys6/", and promotional text: "Our Battery Lasts Up To 4 Hours From Only 10 Minutess Charge!". Below the ad, there are ratings: "Ratings: Features 9/10 - Ease of use 9/10 - Ease of set-up 9/10" and a note: "Samsung Mobile has 376,563 followers on Google+". At the bottom of the ad, there are two links: "Samsung Galaxy S6" and "Smart Accessories", and a third link: "James Corden & Galaxy S6".

EUCJ – 22.09.2011 – C323/09 – pregiudiziale «InterFlora vs. M&S»

- “il titolare del marchio non può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora non ricorrano **tutte le condizioni previste a tal fine** dagli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94 (ora 207/2009), nonché dalla giurisprudenza pertinente”
- cioè: quando si compromette **una** delle funzioni del marchio

Funzioni del marchio

- Origine dei prodotti;
- Qualità del prodotto;
- Comunicazione;
- Investimento;
- Pubblicità.

Giudice UK in InterFlora Vs. M&S

- *«le pubblicità di M & S oggetto di contestazione non consentono agli utenti internet informati e ragionevolmente attenti di verificare, oppure glielo consentono con molta difficoltà, se il servizio pubblicizzato abbia avuto origine dal titolare del marchio [**Interflora**], o da un'impresa ad esso collegata, o abbia avuto origine da un terzo»*, High Court of England and Wales [2013] EWHC 1291;
- **APPELLO**: giudice (Arnold) ha commesso molti errori, ignorando linee-guida EUCJ. Rinvio. [2014] EWCA Civ 1403

Sentenza n. 8150/2015 Milano

- Dopo decisioni della EUCJ (sentenza 22/10/11 in C-323/09) doppia identità marchio/servizi non implica **automaticamente** contraffazione;
- Google «consente uso» ma «non usa», quindi non responsabile («*safe harbour*» art.14 direttiva E-Commerce 2000/31/CE ; altri tempi rispetto a Napster...), sentenza 23/3/10 in C-236/08 e C-238/08;

Sentenza 5451/2016 Milano

- Il contesto in cui i messaggi sono collocati, subito dopo quelli del titolare del diritto, le identiche parole contenute nei messaggi pubblicitari, le modalità di uso di tali parole- chiavi, per la loro chiara evidenziazione e sovrapposibilità con quelle contenute nel messaggio pubblicitario del titolare del marchio, senza chiara individuazione del diverso soggetto da cui provengono i servizi, sono elementi tutti idonei a generare confusione nell'utente di Internet sull'**origine** dei prodotti o dei servizi in questione.

The «safe harbour»

Articolo 14 direttiva e-commerce (in Italia, art.16 d.lgs 70/2003)

"Hosting"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, **il prestatore non sia responsabile** delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

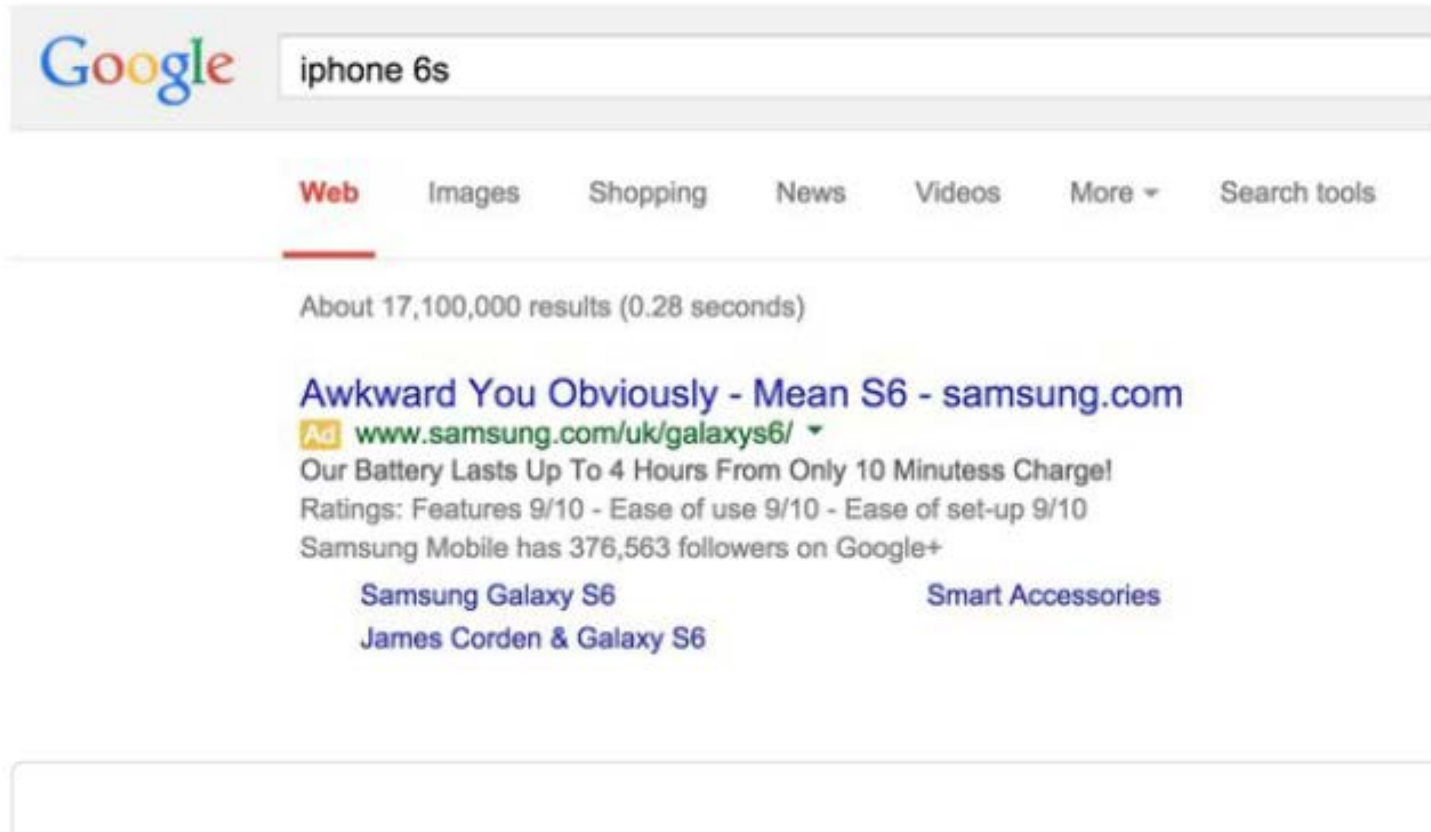
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze **che rendono manifesta** l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Sulla funzione d'origine

- Annuncio «restituito» tramite uso marchio/keyword consente all'utente di Internet **normalmente informato e ragionevolmente attento** di distinguere tra diverse e distinte origini;
- **Scopo dell'internet è informare, anche tra concorrenti, purchè non vi sia confusione (modalità di visualizzazione degli annunci).**

Esempio: digitando marchio iphone 6s



Utente di Internet / scopo del marchio

- Irrilevanza se «qualche» utente è indotto in confusione;
- Keyword Advertising è ormai una normale prassi commerciale e il marchio non può creare ostacoli ad essa (senza prova di quid pluris, come l'agganciamento).

Funzione pubblicitaria

- Non rileva che titolare del marchio «costretto» ad intensificare propri sforzi pubblicitari per mantenere pagerank del «proprio» segno ;
- Marchio è strumento essenziale per la **concorrenza** tra imprese;
- **Ma** uso marchi/keyword propone agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi

argos.com VS argos.co.uk

1. Azienda USA (.com) vs. Azienda UK (.co.uk);
2. Domini non contestati
3. «Uso» dei marchi come parole chiave corrispondenti al marchio (+ .com) Google Adwords Program → Passing Off (concorrenza sleale);
4. Sentenza [2017] EWHC 231 (Ch), Feb. 15, 2017 (High Court of England and Wales): nessuna contraffazione; nessun passing off
5. Parametri: termini di servizio di AdWords (che permettevano restrizioni non utilizzate, dunque implicitamente accettate); comportamento degli utenti ragionevolmente informati.

Grazie!

Per domande, approfondimenti, richieste,
decisioni, curiosità etc....

www.weblegal.it



Avv. Roberto Manno

www.weblegal.it

**WEB
LEGAL**

in web we trust

Via Geremia di Scanno, 65
76121 – Barletta (BT)

Tel. +39 0883 532360
Fax. +39 0883 953009

Mob. +39 339 8047754
Skype: Weblegal
