

AIGLI



ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE
GIURISTI
LINGUA ITALIANA

**Protezione del *Trademark* in internet – *Keyword Advertising*
Corte Suprema Austriaca 2007 – “Wein & Co.”**

**Andreas Eustacchio
*Eustacchio & Schaar - Vienna***

21° Convegno - AIGLI
11 - 14 Settembre 2008 Cagliari
Il diritto d'autore nell'epoca di internet

AUSTRIA - RA Dr. Andreas Eustacchio, LL.M. (LSE)

Protezione del Trademark in internet - Keyword Advertising
Corte Suprema Austriaca 2007 - "Wein & CO"

Gli autori non sono gli unici ad essere soggetti a violazioni dei loro diritti in ambito di Internet. Anche i detentori di marchi e altre insegne d'impresa si ritrovano sempre più spesso dinanzi al problema dell'abuso dei loro marchi, a volte ben conosciuti, da parte di concorrenti, comportando vantaggi a questi terzi. La problematica che esporrò qui a seguire è conosciuta come "*keyword-advertising*".

1. Keyword-Advertising

Keyword-Advertising è una tecnica pubblicitaria, funzionante in questo modo: ognuno può acquistare o prenotare presso determinati motori di ricerca, vedesi Google, determinate chiavi di ricerca. Quando l'utente del motore inserisce una determinata chiave, questa comparirà come prima voce dell'elenco delle pagine risultanti e/o in un separato blocco pubblicitario, un banner. Le voci che compaiono a videata (i risultati) sono così collegate alle rispettive chiavi di ricerca (*keyword* o *adword*), che l'utente inserisce nel motore di ricerca.

È una moderna forma di pubblicità *on line* ed in quanto tale sicuramente lecita, oltre a rappresentare uno strumento di pubblicità e di *marketing*. A pagamento, il cliente in tal modo può pattuire, a seguito di quali chiavi di ricerca inserite nel motore di ricerca da parte dell'utente, comparirà la propria insegna o il proprio marchio. Su questo, Google non ha nessun influsso.

Problematiche giuridiche sorgono quando nell'elenco dei risultati oltre all'indicazione dell'impresa di per sé ricercata, compaiono come prima voce anche indicazioni dell'impresa pubblicizzante, cioè l'imprenditore che ha acquistato la chiave di ricerca, pur non avendoci nulla a che fare. Attraverso tale link che compaia come prima voce tra i risultati, l'utente giunge al sito *web* del concorrente.

In Austria la seguente sentenza ricopre grande rilievo, proprio perché per la prima volta discorre della responsabilità dell'acquirente di *keywords* di motori di ricerca. La sentenza risale al 20.03.2007, e fu la prima decisione di legittimità in Europa riguardo a questo argomento.

2. Corte Suprema Austriaca 20.3.2007, 17 Ob 1/07g - "Wein & CO"

Tutti coloro che in Austria hanno piacere a bere un buon bicchiere di vino - a giorno d'oggi anche in locali preclusi al fumo - probabilmente conoscono le enoteche del marchio "Wein &



CO". "Wein & CO" esercita una rete di filiali nelle principali città d'Austria per la vendita di vini di qualità, enoteche con ristorante, e all'indirizzo www.weinco.at una rivendita on line. Presso il negozio si possono acquistare determinate bottiglie scelte, a prezzi inferiori rispetto al locale, ma consumarle nell'adiacente enoteca. Wein & CO è titolare del marchio registrato austriaco verbale e figurativo Wein & Co, e con tale denominazione è presente sul mercato.

Cosa è accaduto?

Un'impresa concorrente conduce vari esercizi alimentari – compreso un vasto assortimento di vini, commerciandoli anche tramite una rivendita *on line* all'indirizzo www.weinwelt.at. Presso Google ha riservato determinate chiavi di ricerca (*keywords*), tra le quali anche "Wein & CO". In tal modo riuscendo a far sì che a seguito della ricerca della chiave "Wein & CO" risultasse *in primis* il risultato di Weinwelt, ancor prima dell'indicazione del sito di Wein & CO.

Wein & CO esercitò un'azione negatoria nei confronti di Weinwelt, e richiese un provvedimento d'urgenza. Fondò la domanda sul diritto dei marchi d'impresa facendo valere impedimenti contrari al buon costume e sfruttamento della reputazione in base alla legge sulla concorrenza sleale. È importante precisare che questa sentenza non si tratta della responsabilità dell'esercente del motore di ricerca Google (vedi *infra* 3.c.).

a. Trademark

La Corte Suprema dovette per prima cosa appurare se in merito alla denominazione "Wein & CO" si trattasse meramente di una "denominazione descrittiva" ai sensi della legge sui marchi d'impresa. Infatti denominazioni meramente descrittive non vengono tutelate dalla legge in questione. La parola "Wein", vino, in ogni caso non può venire tutelata in ambito di marchi. Invece, attraverso l'aggiunta "& CO" un elemento di fantasia entra a far parte del marchio, facendo riferimento ad un rapporto societario. Perciò, anche secondo la Suprema Corte, la denominazione "Wein & CO" gode di tutela.

b. Keyword-Advertising – violazione della legge sui marchi?

Dopo aver risolto questa questione, la Corte Suprema (OGH) potette dedicarsi alla vera problematica del *keyword-advertising*. In base alla legge sui marchi d'impresa sussiste una violazione del marchio, quando viene utilizzato un segno uguale o simile a quello del marchio per beni o servizi uguali o simili, comportando il pericolo di equivoci.

Una domanda sostanziale era se "l'acquisto", ossia la prenotazione di un contrassegno estraneo come chiave presso un motore di ricerca fosse un "utilizzo" ai sensi della legge sui marchi d'impresa (vedesi art. 5 (3) della direttiva 89/104 – Diritti conferiti dal marchio di impresa). Soltanto l'utilizzo di un segno estraneo rappresenta una violazione dei diritti derivanti dal marchio, ove attraverso l'utilizzo illecito venga causato pericolo di fraintendimento.

Secondo la Corte Suprema l'acquisto, ossia la prenotazione, sono un utilizzo attenente al marchio. L'acquirente della *keyword* utilizza la denominazione altrui per segnalare la sua propria offerta. Allo *user* viene presentato in prima posizione un risultato sovrastato dall'indicazione del concorrente. Dopo aver cliccato e dopo il conseguente inoltro al sito *web*, l'utente riconosce finalmente di essere stato dirottato al sito della concorrenza e non del detentore del marchio.

Si potrebbe argomentare che non sussiste pericolo di confusione per il fatto che sul risultato in prima linea lo stesso compare solamente il nome del concorrente. Ma secondo l'OGH sus-

siste detto pericolo anche nel caso in cui la chiave di ricerca non compaia affatto nel risultato. L'avviso della Corte Suprema è calzante. Attraverso l'anticipazione o evidenziazione viene suggerita l'impressione di una particolare vicinanza organizzativa o economica con il reale interessato, perciò va data risposta affermativa al pericolo di fraintendimento.

Per tutti questi motivi vennero giustamente confermate la lesione del diritto di marchio e la responsabilità dell'acquirente di *keyword*.

c. Lesione del diritto di concorrenza

Va detto che le insegne pubblicitarie posizionate sopra gli altri risultati si lasciano a malapena distinguere da questi ultimi. L'accentuazione cromatica dell'impresa concorrente viene intesa dall'utente medio proprio come particolare rilevanza del "risultato" comperato. Il che rafforza l'effetto sviante.

Perciò l'anticipazione e l'evidenziazione contengono anche un accorgimento inducente in errore e contrario al buon costume. É paragonabile all'inammissibile pubblicizzazione dinanzi al locale commerciale del concorrente. Si può giudicare come un intercettazione del cliente in prossima vicinanza del negozio concorrente, sottoponendo una propria proposta immediatamente prima della sua entrata, e come tale da valutare alla stregua di un impedimento. Proprio attraverso ciò viene fatto abuso della fama dell'impresa originariamente ricercata.

3. Analisi

a. Fine del keyword advertising?

Con la sentenza appena illustrata di certo non viene iniziato il tramonto del *keyword advertising*. Gli imprenditori avranno più cura a maneggiare insegne altrui. Questi potrebbero obiettare di non essere stati in grado di sapere che la parola chiave da loro scelta fosse un marchio protetto, e perciò privi di colpa. É però irrilevante se colui a cui viene rivolta la domanda conoscesse o meno i diritti derivanti dal marchio dell'offeso, non necessitando l'azione negatoria della colpa.

Il diritto dei marchi consente di acquistare termini non coperti come *keyword*, per far risultare la propria denominazione come risultato di ricerca. Se determinate parole di ricerca non godono di protezione, si potrebbe usarle. Viceversa questo non sarebbe però lecito in base al diritto della concorrenza.

b. Deroga alla responsabilità?

Si pone un'altra domanda, che però non venne trattata dalla Corte nella decisione in questione. La denominazione "Weinwelt" era inoltre connesso alla parola chiave "Wein & CO" in modo che "Weinwelt" comparisse sulla destra della videata, a lato dell'elenco di risultati in un apposito blocco pubblicitario.

Anche in questa specie di pubblicità su internet spesso accadono tali anticipazioni davanti al risultato dell'effettivo titolare. In ogni modo, questi annunci sulla destra dello schermo sono un blocco abbastanza distanziato, delimitato da una sottile riga, e indicati come annunci/pubblicità. Però, essendo questa indicazione degli annunci non particolarmente riconoscibile, non va esclusa la possibilità di sviamento.

Anche in questo caso però potrebbe escludersi una responsabilità in base alla legge sui diritti derivanti da marchio. Infatti questa prevede espressamente (§ 10, comma 3 del diritto sui marchi austriaco), che la citazione di un marchio estraneo su un sito web sia consentita, se sussiste un lecito interesse ad utilizzare il marchio nell'esercizio dell'impresa e qualora l'utilizzo corrisponda alla buona prassi del commercio.

Potrebbe ben essere che l'acquirente della *keyword* estranea abbia nel proprio assortimento anche prodotti del concorrente (nel nostro caso, "Wein & CO"). Ma può anche darsi, che abbia un contratto di distribuzione con "Wein & CO" e perciò un legittimo interesse a pubblicizzare quest'altro prodotto. Si veda la sentenza della Corte Suprema (OGH) del 19.12.2000, 4 Ob 308/00y (*Numtec Interstahl*): in questo caso i *metatag* del sito internet di un soggetto pubblicizzante contenevano il marchio del concorrente. *Metatag* sono delle voci, che vengono inserite nel codice sorgente del sito. Per il visitatore non sono visibili, non essendo rivolti a lui, bensì alla software del gestore dei motori di ricerca. Infatti, quando una chiave viene inserita in un motore di ricerca, questo non si limita a cercarla nei testi dei siti, ma anche nei *metatag*. Software di ricerca regolarmente giudicano più rilevante un sito, se la chiave di ricerca compare (anche) nel *metatag*. Finché sussiste un interesse legittimo a condurre il marchio estraneo come *metatag* sul proprio sito – ad es. si commercia tale prodotto – va negata una condotta lesiva della leale concorrenza.

I confini sono molto stretti; la configurazione del risultato non deve essere né insistente, né inducente in errore. "L'acquisto" di denominazioni estranee come *keyword*, senza un'effettiva offerta dei beni o servizi in questione o se non contengono informazioni del prodotto, è da considerarsi in ogni caso inammissibile.

c. Responsabilità del gestore del motore di ricerca in ambito di keyword-advertising?

Vorrei fare un breve inciso sulla possibile responsabilità del gestore del motore di ricerca. In un'altra decisione della Corte Suprema (OGH) questo si è pronunciato nel senso che Google risponde solo delle violazioni di legge riconoscibili da chiunque, sprovvisto di bagaglio giuridico (OGH 19.12.2005, 4 Ob 195/05p - *Google*). Così come illustrò già precedentemente in una sentenza riguardo alla distribuzione di domini internet, la Corte Suprema declinò un specifico obbligo di controllo di Google, attraverso un confronto delle chiavi prenotate con i nominativi o marchi del cliente.

I gestori di motori di ricerca ottengono però un corrispettivo per ogni click sul risultato "non ricercato", ossia quello sbagliato. Inoltre, Google fa pubblicità dicendo che attraverso il *keyword-advertising* "il messaggio pubblicitario giunge al cliente esattamente nel momento in cui questi si trova alla ricerca di informazioni sul suo prodotto o sul suo servizio". Dal momento che i gestori di motori di ricerca accettano – almeno parzialmente deliberatamente – certe violazioni di legge attraverso l'acquisto di denominazioni estranee come *keyword*, si potrebbe certamente sostenere un obbligo, anche solo limitato, di controllo da parte di coloro.

4. Riassunto

Riassumendo bisogna dire che l'utilizzo della possibilità tecnologica di pubblicizzare tramite *keyword-advertising* è ammissibile e addirittura *user-friendly*, se il contenuto della pubblicità comparante sulla finestra del motore di ricerca corrisponde alla parola precedentemente inserita dall'utente. Questo tipo di pubblicità è anche nel suo interesse.

È invece inammissibile dal punto di vista legale - per violazione del diritto del marchio e in base alla legge sulla concorrenza sleale - sfruttare questa risorsa per indicare imprese e marchi concorrenti, senza averci nulla a che fare.