

CGUE, C-684/19: Uso dei marchi e pubblicità online

Il 2 luglio 2020, la CGUE si è pronunciata in una causa riguardante la nozione di uso del marchio, nell'ambito di un annuncio pubblicitario pubblicato su un sito web da parte di un terzo.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) aveva sottoposto alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione del termine "uso" nell'ambito dell'Art. 5(1) della Direttiva UE sui marchi (Dir. 2008/95/CE). I fatti oggetto della causa principale riguardano una controversia in materia di marchi tra due società - due studi legali - in relazione al divieto imposto ad una delle parti - mk advokaten - di utilizzare le lettere "mbk" - considerate confondibili con il marchio anteriore (nazionale) detenuto dalla controparte, MBK rechtsanwälte (di seguito, "MBK"). Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, MBK ha rilevato che diversi siti web aziendali legati a siti web di riferimento mostravano ancora un annuncio per i servizi legali di mk advokaten, utilizzando il segno controverso, MBK; così, MBK ha intentato una nuova causa, sostenendo l'inosservanza della precedente sentenza.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla CGUE se l'Art. 5, n. 1, della Direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che un operatore commerciale che ha fatto pubblicare su un sito Internet un annuncio pubblicitario che violi il marchio di un terzo utilizzi un segno identico a tale marchio, quando altri siti Internet riproducano tale annuncio pubblicitario mettendolo in linea su altri indirizzi.

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza in materia di uso del marchio in questo tipo di circostanze. L'offerta di prodotti o servizi con un segno identico o simile ad un altro marchio e la pubblicità di tali prodotti o servizi con tale segno costituisce un "uso" di tale segno (v. sentenze Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08). Un tale uso esiste quando tale segno, selezionato da un inserzionista come parola chiave in un servizio di posizionamento *online*, è il mezzo utilizzato dall'inserzionista per far scattare la visualizzazione del suo annuncio, indipendentemente dal fatto che tale segno non compaia nell'annuncio stesso (v. sentenze Interflora e Interflora British Unit, C-323/09).

Pertanto, quando una persona ordina la pubblicazione di un annuncio, la cui visualizzazione contiene o è attivata da un segno identico o simile a un marchio precedente, deve essere considerata come un uso di tale segno, ai sensi dell'Art. 5, paragrafo 1, della Direttiva sui marchi (v. Daimler, C-179/15).

D'altro canto, tale soggetto non può essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Direttiva sui marchi (cfr. Daimler, C-179/15), per le azioni indipendenti di altri operatori economici, come quella di operatori di siti web con i quali tale soggetto non ha rapporti diretti o indiretti e che non agiscono per ordine e per conto di tale persona, ma di propria iniziativa e a proprio nome. Infatti, il termine "utilizzare" nell'Art. 5, comma 1, comporta una condotta attiva e il controllo diretto o indiretto dell'atto che costituisce l'utilizzo.

La Corte ha spiegato che spetta al giudice nazionale applicare tali principi ai fatti della causa. Inoltre, essa ha rilevato che, in base al diritto nazionale, la parte può anche avere diritto ad una richiesta di restituzione dei benefici economici, nonché ad una autonoma richiesta rivolta ai gestori dei siti web in questione.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che l'Art. 5, n. 1, della Direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che una persona operante nel commercio che ha fatto pubblicare su un sito Internet un annuncio pubblicitario che viola il marchio di un'altra persona non utilizza un segno identico a tale marchio quando i gestori di altri siti Internet riproducono tale annuncio pubblicitario mettendolo in linea, di propria iniziativa e a proprio nome, su altri siti Internet.