

Corte di Giustizia dell'Unione europea

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 settembre 2011 (*)

«Marchi – Pubblicità su Internet a partire da parole chiave (“keyword advertising”) – Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 9, n. 1, lett. a) e c) – Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (“diluizione”) – Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio (“parassitismo”)»

Nel procedimento C-323/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 16 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2009, nella causa

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

contro

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 ottobre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Interflora Inc. e la Interflora British Unit, dal sig. R. Wyand, QC, e dal sig. S. Malynicz, barrister;
- per la Marks & Spencer plc, dal sig. G. Hobbs, QC, dalla sig.ra E. Himsworth, barrister, nonché dal sig. T. Savvides e dalla sig.ra E. Devlin, solicitors;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 5 della 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), nonché dell'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che opponeva le società Interflora Inc. e Interflora British Unit alle società Marks & Spencer plc (in prosieguo: la «M & S») e Flowers Direct Online Ltd. A seguito di una composizione amichevole con la Flowers Direct Online Ltd, la causa principale oppone ora la Interflora Inc. e la Interflora British Unit alla M & S riguardo alla pubblicazione su Internet di inserzioni pubblicitarie della M & S a partire da parole chiave corrispondenti al marchio INTERFLORA.

Contesto normativo

3 La direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 sono stati abrogati, rispettivamente, 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), entrata in vigore il 28 novembre 2008, e dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, in considerazione dell'epoca in cui sono avvenuti taluni fatti, si può considerare che la controversia di cui alla causa principale sia regolata dalla direttiva 89/104 e dal regolamento n. 40/94.

4 Pur se la Corte fornirà quindi le interpretazioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 richieste dal giudice del rinvio, tuttavia, per l'ipotesi in cui tale giudice si fondasse, nel dirimere la controversia nella causa principale, sulle norme della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, occorre chiarire che le interpretazioni fornite sono trasponibili ai nuovi testi legislativi. In effetti, all'atto dell'adozione della nuova direttiva e del nuovo regolamento le disposizioni pertinenti per la causa principale non hanno subito alcuna modifica sostanziale, quanto alla loro formulazione, al loro contesto e alla loro finalità.

5 Il decimo 'considerando' della direttiva 89/104 era del seguente tenore:

«considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione (...) costituisce la condizione specifica della tutela».

6 Il settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 era formulato in termini pressoché identici.

7 L'art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così disponeva:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)».

8 La formulazione dell'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 era sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104. Il n. 2 di detto art. 9 corrispondeva al n. 3 dell'art. 5 di detta direttiva. Quanto all'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, esso prevedeva quanto segue:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

(...)

- c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

Causa principale e questioni pregiudiziali

Il servizio di posizionamento «AdWords»

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 la 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 dalla 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.

L'utilizzo di parole chiave nella causa principale

14 La Interflora Inc., società soggetta al diritto dello Stato del Michigan (Stati Uniti), gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo. La Interflora British Unit è una licenziataria della Interflora Inc.

15 La rete della Interflora Inc. e della Interflora British Unit (in prosieguo, congiuntamente: l'«Interflora») è formata da fiorai, con i quali i clienti possono effettuare ordinazioni di persona o per telefono. La Interflora dispone anche di siti web che permettono di effettuare ordinazioni via Internet, che vengono evase dal membro della rete più vicino al luogo in cui dovranno essere consegnati i fiori. Il principale sito web è www.interflora.com. Tale sito è replicato in versioni nazionali, quale il sito www.interflora.co.uk.

16 INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito ed è anche un marchio comunitario. È assodato che, con riferimento al servizio di consegna di fiori, tali marchi godono di grande notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell'Unione europea.

17 La M & S, società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Tale società fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso la propria rete di negozi e tramite il suo sito web www.marksandspencer.com. Uno dei servizi offerti consiste nella

vendita e nella consegna di fiori a domicilio. Tale attività commerciale si trova in concorrenza con quella dell'Interflora. È infatti pacifico tra le parti che la M & S non fa parte della rete Interflora.

18 Nell'ambito del servizio di posizionamento «AdWords», la M & S si è riservata la parola chiave «Interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora» (come «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk» etc.), come parole chiave. Di conseguenza, allorché un utente Internet inseriva la parola «Interflora» o una delle suddette varianti o espressioni come termine di ricerca nel motore di ricerca di Google, sotto il titolo «link sponsorizzato» appariva un annuncio pubblicitario della M & S.

19 Tale annuncio pubblicitario si presentava in particolare nel modo seguente:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnifici fiori e piante fresche

Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le ore 17»

(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»).

20 Dopo aver constatato tali fatti, l'Interflora ha proposto una domanda per la violazione dei propri diritti di marchio contro la M & S dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte dieci quesiti pregiudiziali. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Corte, il giudice del rinvio, con decisione 29 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2010, ha ritirato le questioni pregiudiziali nn. 5-10, mantenendo ferme solo le seguenti quattro questioni:

«1) Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un'attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito Internet:

- scelga un segno identico (...) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di link sponsorizzati offerto dal gestore di un motore di ricerca,
- designi il segno come una parola chiave,
- associ il segno con l'URL del proprio sito Internet,
- stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave,
- programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato, e

– usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all'amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca, sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile,

tutti o alcuni di questi atti configurino un "uso" del segno da parte del concorrente ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] nonché dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].

2) Se in tali casi si tratti di un uso "per" prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d'impresa ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].

3) Se tale uso rientri nell'ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:

a) art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94], e

b) art. 5, n. 2, della [direttiva 89/104] ed art. 9, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 40/94].

4) Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:

a) la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall'utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero, o

b) il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Stato membro (...) interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave».

Sull'istanza di riapertura della trattazione orale

21 Con lettera in data 1° aprile 2011, la M & S ha chiesto la riapertura della trattazione orale, sostenendo che le conclusioni dell'avvocato generale, presentate il 24 marzo 2011, sono fondate su premesse errate e non tengono conto dei principi che governano la ripartizione delle competenze tra la Corte e il giudice del rinvio. A proposito di quest'ultimo aspetto, la M & S osserva che l'avvocato generale, invece di limitarsi ad un'analisi delle norme pertinenti del diritto dell'Unione europea, ha indicato il risultato al quale, a suo parere, dovrebbe condurre l'interpretazione di dette norme nella causa principale.

22 Secondo giurisprudenza costante, la Corte può ordinare la riapertura della trattazione orale, ai sensi dell'art. 61 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure qualora la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2008, causa C-284/06, *Burda*, Racc. pag. I-4571, punto 37, e 17 marzo 2011, causa C-221/09, *AJD Tuna*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

23 La Corte ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio e che la causa non debba essere esaminata in base ad un argomento che non è stato discusso dinanzi ad essa.

24 Per quanto riguarda le critiche vertenti sulle conclusioni dell'avvocato generale, occorre ricordare che, in forza dell'art. 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. Nell'esercizio di tale funzione egli può certamente, se del caso, analizzare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricollocandola in un contesto più ampio rispetto a quello strettamente definito dal giudice del rinvio o dalle parti della causa principale. Peraltro, il collegio giudicante non è vincolato né dalle conclusioni dell'avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale egli perviene a tali conclusioni (sentenze 11 novembre 2010, causa C-229/09, Hogan Lovells International, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26, e AJD Tuna, cit., punto 45).

25 Ciò vale anche per il giudice del rinvio, il quale, nella sua applicazione della pronuncia pregiudiziale della Corte, non è tenuto a seguire l'iter logico esposto dall'avvocato generale.

26 Non si può pertanto accogliere l'istanza della M & S con cui si chiede la riapertura della trattazione orale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni relative agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94

27 Con le questioni prima e seconda nonché con la questione terza, lett. a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire – a partire da una parola chiave identica a tale marchio, che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato.

28 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se siano pertinenti, in tale contesto, la circostanza che detto annuncio pubblicitario può indurre una parte del pubblico interessato a ritenere erroneamente che l'inserzionista faccia parte della rete commerciale del titolare del marchio e la circostanza che il prestatore del servizio di posizionamento non consenta ai titolari di marchi di opporsi alla selezione, quali parole chiave, di segni identici a questi ultimi.

29 È opportuno esaminare congiuntamente tali questioni.

30 Come la Corte ha già dichiarato, il segno scelto dall'inserzionista come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet è lo strumento che egli utilizza per rendere possibile la visualizzazione del proprio annuncio, ed è dunque oggetto di un uso «nel commercio» ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104 e dell'art. 9 del regolamento n. 40/94 (v., in particolare, sentenze 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, Racc. pag. I-2417, punti 49-52, nonché 25 marzo 2010 causa C-278/08, BergSpechte, Racc. pag. I-2517, punto 18).

31 Si tratta inoltre di un uso per prodotti o servizi dell'inserzionista, anche laddove il segno scelto quale parola chiave non compaia nell'annuncio stesso (sentenza BergSpechte, cit., punto 19, e ordinanza 26 marzo 2010, causa C-91/09, Eis.de, punto 18).

32 Nondimeno, 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, nonché dalla giurisprudenza pertinente.

33 La causa principale rientra nell'ipotesi prevista al n. 1, lett. a), dei suddetti artt. 5 e 9, ossia l'ipotesi della cosiddetta «doppia identità», in cui un terzo fa uso di un segno identico ad un marchio per prodotti e servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato. È infatti pacifico che la M & S ha utilizzato, per i propri servizi di consegna di fiori, il segno «Interflora», che è sostanzialmente identico al marchio denominativo INTERFLORA, registrato per servizi di consegna di fiori.

34 In tale ipotesi, il titolare del marchio ha il diritto di vietare detto uso solo se quest'ultimo possa compromettere una delle funzioni del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punto 79, nonché BergSpechte, cit., punto 21; v., del pari, sentenze 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a., Racc. pag. I-5185, punto 60, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

35 La Interflora ritiene che, conformemente alla giurisprudenza già consolidata, tale condizione debba essere intesa nel senso che detto n. 1, lett. a), tutela il titolare del marchio contro qualunque violazione di qualsiasi funzione del marchio. Secondo la M & S, tuttavia, tale interpretazione non emerge nettamente dalla giurisprudenza e rischia di creare uno squilibrio tra l'interesse a tutelare la proprietà intellettuale e quello alla libera concorrenza. La Commissione europea, dal canto suo, ritiene che il n. 1, lett. a), sia dell'art. 5 della direttiva 89/104 che dell'art. 9 del regolamento n. 40/94 tuteli il titolare del marchio solo contro le violazioni della funzione di indicazione d'origine del marchio stesso. Le altre funzioni del marchio potrebbero, tutt'al più, svolgere un ruolo nell'interpretazione degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, i quali riguardano i diritti conferiti da marchi che godono di notorietà.

36 Occorre rilevare che si evince dalla formulazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e dal decimo 'considerando' di quest'ultima che il diritto degli Stati membri è stato armonizzato nel senso che il diritto esclusivo conferito da un marchio offre al titolare di quest'ultimo una protezione «assoluta» contro l'uso fatto da terzi di segni identici a tale marchio per prodotti o servizi identici, mentre, laddove non sussista questa duplice identità, il solo fatto che esista un rischio di confusione consente al titolare di far utilmente valere il proprio diritto esclusivo. Tale distinzione tra la tutela offerta dal n. 1, lett. a), di detto articolo e quella enunciata nella disposizione di cui alla lett. b) del medesimo n. 1 è stata riproposta, per quanto riguarda il marchio comunitario, dal settimo 'considerando' e dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.

37 Pur se il legislatore dell'Unione ha qualificato come «assoluta» la tutela contro l'uso non consentito di segni identici ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la Corte ha contestualizzato tale qualificazione rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato che l'esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punto 51).

38 Siffatta interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stata più volte ribadita ed applicata all'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [v., in particolare, per quanto riguarda la direttiva 89/104, sentenze 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. pag. I-7041, punto 16, e 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 57, nonché, con riferimento al regolamento n. 40/94, ordinanza 19 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America, Racc. pag. I-1279, punto 42, e sentenza Google France e Google, cit., punto 75]. Essa è stata inoltre precisata nel senso che tali disposizioni consentono al titolare del marchio di invocare il proprio diritto esclusivo in caso di violazione o di rischio di violazione di una delle funzioni del marchio, che si tratti della funzione essenziale di indicazione d'origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio oppure di una delle altre funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità (sentenze già citate L'Oréal e a., punti 63 e 65, nonché Google France e Google, punti 77 e 79).

39 Per quanto riguarda le funzioni del marchio diverse da quelle dell'indicazione di origine, va sottolineato che tanto il legislatore dell'Unione, utilizzando l'espressione «in particolare» nel decimo 'considerando' della direttiva 89/104 e nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, quanto la Corte, utilizzando l'espressione «funzioni del marchio» a partire dalla citata sentenza Arsenal Football Club, hanno mostrato che la funzione di indicazione d'origine del marchio non è la sola funzione di quest'ultimo degna di protezione contro violazioni da parte di terzi. Essi hanno così tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.

40 È vero che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d'origine, mentre esso garantisce le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità o di investimento. Nondimeno tale differenza tra la funzione essenziale del marchio e le altre funzioni di quest'ultimo non può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio soddisfa una o più di tali altre funzioni, violazioni di quest'ultime siano escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Analogamente, non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell'indicazione d'origine.

41 È alla luce delle predette considerazioni, nonché degli elementi più precisi forniti qui di seguito, che al giudice del rinvio incomberà applicare la condizione di violazione di una delle funzioni del marchio.

42 Relativamente all'uso quali parole chiave, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni identici a marchi per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati, la Corte ha già dichiarato che, oltre alla funzione dell'indicazione d'origine, può risultare pertinente quella di pubblicità (v. sentenza Google France e Google, cit., punto 81). Detta considerazione è valida del pari nella fattispecie, avendo, inoltre, la Interflora lamentato anche una violazione alla funzione di investimento del proprio marchio.

43 Occorre, pertanto, fornire al giudice del rinvio elementi interpretativi relativamente alla funzione di indicazione dell'origine, alla funzione di pubblicità e alla funzione di investimento del marchio.

Violazione della funzione di indicazione di origine

44 La questione se si integri una violazione di funzione di indicazione d'origine di un marchio allorché, a partire da una parola chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, quale un concorrente del titolare del marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato. Sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio 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 (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti, in una situazione del genere – caratterizzata inoltre dal fatto che l'annuncio in questione appare subito dopo l'inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione (sentenza Google France e Google, cit., punto 85).

45 Qualora l'annuncio del terzo adombri l'esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d'origine di detto marchio. Qualora l'annuncio, pur non adombrando l'esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste violazione della funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punti 89 e 90, nonché Portakabin, cit., punto 35).

46 Spetta al giudice del rinvio accertare se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da una violazione, o da un rischio di violazione, della funzione di indicazione d'origine del marchio quale descritta ai punti precedenti (v., per analogia, sentenza Google France e Google, cit., punto 88).

47 Ai fini della valutazione della circostanza menzionata nella quarta questione, lett. b), non ha rilevanza il fatto che il prestatore del servizio di posizionamento non abbia consentito al titolare del marchio di opporsi alla selezione, quale parola chiave, del segno identico a tale marchio. Come ha osservato l'avvocato generale nel paragrafo 40 delle sue conclusioni, solo l'ipotesi contraria, in cui il prestatore del servizio di posizionamento offra siffatta possibilità ai titolari di marchi, potrebbe avere conseguenze giuridiche in quanto, in tale ipotesi e a determinate condizioni, la mancata opposizione da parte di detti titolari, al momento della selezione quali parole chiave di segni identici ai loro marchi, potrebbe essere qualificata come un loro consenso tacito. Tuttavia, la circostanza, che ricorre nella causa principale, che non sia stata richiesta alcuna autorizzazione a detto titolare o che essa non sia stata accordata da quest'ultimo conferma unicamente che l'uso del segno identico al marchio di cui egli è titolare sia avvenuto senza il suo consenso.

48 Può invece essere pertinente per l'applicazione della norma enunciata agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 una circostanza come quella descritta nella quarta questione, lett. a).

49 Se infatti dovesse risultare, dall'apprezzamento dei fatti da parte del giudice del rinvio, che la pubblicità della M & S, mostrata in risposta alle ricerche effettuate dagli utenti di Internet mediante il termine «Interflora», rischi di far credere erroneamente a tali utenti che il servizio di consegna di fiori proposto dalla M & S sia parte della rete commerciale di Interflora, si dovrebbe concludere che la suddetta pubblicità non consente di sapere se la M & S sia un terzo rispetto al titolare del marchio

o se, invece, essa sia economicamente collegata a detto titolare. In tali circostanze, sussisterebbe violazione della funzione di indicazione d'origine del marchio INTERFLORA.

50 Nel contesto di cui trattasi, come stato ricordato al punto 44 della presente sentenza, il pubblico pertinente è composto da utenti di Internet normalmente informati e ragionevolmente attenti. Pertanto, la circostanza che qualche utente di Internet abbia potuto avere difficoltà a percepire che il servizio fornito dalla M & S sia indipendente da quello di Interflora non è sufficiente per constatare una violazione alla funzione di indicazione d'origine.

51 L'esame dei fatti svolto dal giudice del rinvio potrà consistere nell'apprezzare, anzitutto, se si possa presumere che l'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sappia, in base alle caratteristiche generalmente note del mercato, che il servizio di consegna di fiori della M & S non rientra nella rete della Interflora, ma sia invece in concorrenza con quest'ultima, e, successivamente, nell'ipotesi in cui risulti mancante siffatta conoscenza generalizzata, se l'annuncio pubblicitario della M & S consentisse al suddetto utente di comprendere che tale servizio non appartiene alla rete della Interflora.

52 Il giudice del rinvio potrà, in particolare, tener conto della circostanza che, nella fattispecie, la rete commerciale del titolare del marchio è composta da un numero elevato di commercianti al minuto che presentano grandi differenze tra loro in termini di dimensioni e profilo commerciale. Va infatti considerato che, in condizioni del genere, può essere particolarmente difficile per l'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sapere, in mancanza di indicazioni fornite dall'inserzionista, se quest'ultimo, il cui annuncio pubblicitario appare in risposta ad una richiesta che utilizza il marchio di cui trattasi come termine di ricerca, faccia parte o meno della suddetta rete.

53 Alla luce di siffatta circostanza e degli altri elementi che riterrà pertinenti, detto giudice dovrà, qualora risulti mancante una conoscenza generalizzata come quella menzionata al punto 51 della presente sentenza, valutare se l'uso di espressioni quali «M & S Flowers» in un annuncio come quello citato al punto 19 della presente sentenza sia sufficiente o meno a far sì che l'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento, che ha utilizzato termini di ricerca contenenti la parola «Interflora», possa comprendere che il servizio di consegna di fiori proposto non proviene dalla Interflora.

La violazione della funzione di pubblicità

54 Quanto alla funzione di pubblicità, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punto 98, nonché BergSpecht, cit., punto 33).

55 È ben vero che detto uso può avere ripercussioni sull'utilizzo pubblicitario di un marchio denominativo da parte del suo titolare.

56 In particolare, allorché il titolare di un marchio iscrive il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento, al fine di far apparire un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati», egli dovrà talvolta, qualora il suo marchio sia stato scelto come parola chiave da un concorrente, pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di detto concorrente se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quello di quest'ultimo (sentenze Google France e Google, cit., punto 94).

57 Nondimeno, il solo fatto che l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito, che, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell'Unione intende istituire (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad, Racc. pag. I-34 21, punto 22), esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza.

58 Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punto 69).

59 La selezione di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di «AdWords» non ha, peraltro, l'effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punti 96 e 97).

La violazione della funzione di investimento

60 Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli.

61 Pur se tale funzione, cosiddetta «di investimento», del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest'ultima. Infatti, l'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.

62 Qualora l'uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato 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 renderli fedeli, si deve considerare che il predetto uso violi la funzione di investimento del marchio. Detto titolare ha pertanto il diritto di vietare un uso di questo tipo ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 o, in caso di marchio comunitario, dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

63 Nella situazione in cui il marchio gode già di una reputazione del genere, la funzione di investimento è violata qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa. Come la Corte ha già dichiarato, il titolare di un marchio deve potersi opporre, in forza del diritto esclusivo che gli è conferito dal marchio, ad un uso del genere (v. sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83).

64 Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d'origine del marchio, uso di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di

costringere il titolare dello stesso marchio 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 stesso.

65 È alla luce di tali considerazioni che sarà compito del giudice del rinvio verificare se l'uso, da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA metta a rischio la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

66 Occorre pertanto rispondere alle questioni prima e seconda, alla terza questione, lett. a), nonché alla quarta questione dichiarando che gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:

- viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave 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;
- non viola, nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e
- viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

Sulla questione relativa agli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

67 Con la terza questione, lett. b), letta congiuntamente alle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che detto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet.

68 Per quanto riguarda, anzitutto, l'applicabilità delle norme enunciate al n. 2 del detto art. 5 e al n. 1, lett. c), di tale art. 9, secondo giurisprudenza costante, pur se tali disposizioni si riferiscono espressamente solo all'ipotesi in cui sia fatto uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la tutela in essi enunciata vale, a maggior ragione, anche nei confronti dell'uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che sono identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato (v., in particolare, sentenze 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punto 30; 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punti 18-22, nonché Google France e Google, cit., punto 48).

69 Poiché il marchio INTERFLORA gode di notorietà e l'uso da parte della M & S del segno identico a tale marchio quale parola chiave è stato fatto, com'è stato constatato al punto 33 della presente sentenza, per un servizio identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono applicabili nella causa principale. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che la normativa applicabile nel Regno Unito contiene la norma di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

70 Per quanto riguarda poi la portata della tutela conferita ai titolari dei marchi che godono di notorietà, risulta dalla formulazione di dette disposizioni che i titolari di marchi del genere hanno il diritto di vietare l'uso nel commercio di segni identici o simili a tali marchi da parte di terzi, immotivato e senza il loro consenso, qualora l'uso in questione tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta notorietà.

71 L'esercizio di tale diritto da parte del titolare del marchio che gode di notorietà non presuppone l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico considerato (sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 31, nonché 18 giugno 2009, L'Oréal e a., cit., punto 36). Peraltro, nei limiti in cui gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 prescrivono che il marchio in questione e il segno utilizzato dal terzo debbano presentare un certo grado di somiglianza, è sufficiente rilevare che tale condizione ricorre nella fattispecie, in considerazione della stretta corrispondenza tra il segno «Interflora» e le sue varianti utilizzate dalla M & S, da un lato, e il marchio INTERFLORA, dall'altro.

72 Le violazioni contro le quali gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 garantiscono la tutela sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio, poi, il pregiudizio arrecato alla notorietà di tale marchio e, infine, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso, essendo sufficiente che sussista una sola di dette violazioni affinché si applichi la norma enunciata in tali disposizioni (v. sentenza 18 giugno 2009, L'Oréal e a., cit., punti 38 e 42).

73 Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine, in particolare, di «diluizione», si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, mentre un pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, designato anche con il termine, in particolare, di «corrosione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (v. sentenza 18 giugno 2009, L'Oréal e a., cit., punti 39 e 40).

74 La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», dal canto suo, si ricollega non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (sentenza 18 giugno 2009, L'Oréal e a., cit., punto 41).

75 Risulta dalle spiegazioni fornite in risposta alla richiesta di chiarimenti menzionata al punto 20 della presente sentenza che il giudice del rinvio non chiede un'interpretazione della nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio (corrosione), ma auspica sapere a quali condizioni si debba considerare che un inserzionista che fa comparire – a partire da un segno identico ad un marchio che gode di notorietà da esso selezionato senza il consenso del titolare del marchio stesso

nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un link sponsorizzato verso il proprio sito arrechi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio che gode di notorietà (diluizione) o tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso marchio (parassitismo).

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione)

76 Come ha esposto l'avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, è arrecato pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà qualora l'uso di un segno identico o simile a quest'ultimo riduca la capacità di tale marchio di distinguere i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli che hanno un'altra origine. Al termine del processo di diluizione il marchio non è più in grado di evocare nella mente dei consumatori un'associazione immediata o un'origine commerciale specifica.

77 Affinché il titolare del marchio che gode di notorietà sia efficacemente tutelato contro questo tipo di violazione, occorre interpretare gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel senso che tale titolare ha il diritto di vietare qualsiasi uso di un segno identico o simile a detto marchio che riduca la capacità distintiva di quest'ultimo, senza che egli debba attendere il termine del processo di diluizione, ossia la perdita completa del carattere distintivo del marchio.

78 A sostegno della sua tesi secondo cui è pregiudicata la capacità distintiva del suo marchio, la Interflora osserva che l'uso da parte della M & S e di altre imprese del termine «Interflora» nell'ambito di un servizio di posizionamento come quello di cui trattasi nella causa principale conduce progressivamente gli utenti di Internet a ritenere che tale termine non sia un marchio che designa il servizio di consegna di fiori fornito dai fiorai della rete della Interflora, bensì costituisca un termine generico per qualsiasi servizio di consegna di fiori.

79 È vero che l'uso, da parte di un terzo e nel commercio, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà riduce la capacità distintiva di quest'ultimo e arreca quindi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 o, nel caso del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allorché contribuisce a trasformare la natura di tale marchio in termine generico.

80 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Interflora, la selezione quale parola chiave, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà non contribuisce necessariamente ad un'evoluzione del genere.

81 Così, qualora l'uso, come parola chiave, di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest'ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest'ultimo semplicemente servito ad attirare l'attenzione dell'utente di Internet sull'esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione.

82 Ne consegue che, laddove il giudice del rinvio dovesse concludere che l'annuncio pubblicitario mostrato a seguito dell'uso, da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA abbia consentito all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello

della Interflora, quest'ultima impresa non può utilmente sostenere, fondandosi sulle norme enunciate agli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che siffatto uso abbia contribuito alla trasformazione della natura di tale marchio in termine generico.

83 Laddove, per contro, il giudice del rinvio dovesse concludere che l'annuncio pubblicitario lanciato da detto uso del segno identico al marchio INTERFLORA non abbia consentito all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di capire che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello della Interflora, e quest'ultima dovesse insistere affinché il giudice del rinvio, oltre a ritenere che sia stato arrecato pregiudizio alla funzione di indicazione d'origine di detto marchio, constati che la M & S ha del pari arrecato pregiudizio al carattere distintivo del marchio in questione contribuendo a trasformarne la natura in termine generico, sarebbe compito di tale giudice valutare, in base a tutti gli elementi che gli sono stati forniti, se la scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti al marchio INTERFLORA abbia avuto un impatto tale sul mercato dei servizi di consegna di fiori che il termine «Interflora» sia passato a designare, nella mente del consumatore, qualsiasi servizio di consegna di fiori.

Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)

84 Come la Corte ha già considerato, un inserzionista che abbia scelto, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale termine di ricerca, selezionino non solo i link mostrati sullo schermo che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il link promozionale di detto inserzionista (sentenza Google France e Google, cit., punto 67).

85 Risulta del pari che la circostanza che un marchio goda di notorietà rende probabile che gli utenti di Internet, in gran numero, utilizzino il nome di tale marchio come parola chiave per effettuare le loro ricerche su Internet al fine di reperire informazioni o offerte sui prodotti o i servizi di tale marchio.

86 In tali circostanze, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, è incontestabile che, allorché il concorrente del titolare di un marchio che gode di notorietà sceglie quest'ultimo come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, tale uso ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione. In effetti siffatta scelta è idonea a generare una situazione in cui i consumatori, probabilmente numerosi, che effettuano una ricerca su Internet di prodotti o servizi del marchio che gode di notorietà mediante tale parola chiave vedranno apparire sui loro schermi l'annuncio del concorrente considerato.

87 È peraltro incontestabile che, laddove gli utenti di Internet acquistino, dopo aver preso conoscenza dell'annuncio di detto concorrente, i prodotti o i servizi offerti da quest'ultimo invece di quelli del titolare del marchio sui quali verteva inizialmente la loro ricerca, detto concorrente trae un vantaggio concreto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione.

88 È per di più pacifico che, nell'ambito di un servizio di posizionamento, l'inserzionista che sceglie segni identici o simili a marchi altrui non paga, di regola, alcun compenso per tale uso ai titolari di detti marchi.

89 Risulta dalle suddette caratteristiche della scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti a marchi altrui che godono di notorietà che una scelta siffatta, se è «immotivat[a]» ai

sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, può essere considerata come un uso attraverso il quale 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 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 e a., cit., punto 49).

90 Come la Corte ha già precisato, 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 (sentenza Google France e Google, cit., punti 102 e 103).

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» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

92 Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto degli elementi interpretativi che precedono, se i fatti della controversia di cui alla causa principale siano caratterizzati da un uso del segno immotivato che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio INTERFLORA.

93 Risulta da quanto precede che si deve rispondere alla terza questione, lett. b), dichiarando che gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

94 Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

95 Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.

Sulle spese

96 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:

– viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave 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;

– non viola, nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e

– viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

2) Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.