



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA, INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE, SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI, STUDI UMANISTICI

CORSO DI LAUREA
INTERDIPARTIMENTALE IN
COMUNICAZIONE DIGITALE

TITOLO:

**WEB MARKETING E DIRITTO DEI MARCHI:
I CONFINI DELLA CONCORRENZA DIGITALE**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Fabrizio Sanna

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Costa

Tesi di laurea di

Elisa Litorri

Matricola n. 562016

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

ABSTRACT IN ITALIANO:

Nel corso degli ultimi anni abbiamo vissuto una progressiva evoluzione del *web marketing*. Sono nate strategie digitali sempre più sofisticate che hanno sostituito i vecchi canali unidirezionali, come la televisione e la stampa.

Le nuove tecnologie sono in grado di profilare gli utenti e attraverso la raccolta dei loro dati e delle preferenze costruiscono una comunicazione personalizzata e offerte in tempo reale in linea con le necessità e i desideri degli utenti.

In questa nuova circostanza il marchio, oltre alla funzione primaria di indicazione d'origine, ha assunto anche un ulteriore valore: il segno distintivo per un'impresa è, oggi, uno strumento utile per costruire la propria reputazione e attirare i consumatori a comprare i propri beni e servizi.

Da queste novità l'importanza della visibilità del brand online è cresciuta notevolmente e questo ha dato luogo ad alcune dinamiche commerciali aggressive, in cui la reputazione positiva del marchio altrui viene sfruttata a proprio vantaggio da un'altra impresa, spesso l'uso del marchio di terzi sconfina in una dinamica di concorrenza sleale.

La domanda di ricerca di partenza per l'elaborazione della presente tesi è se, nel quadro giuridico dell'Unione europea, il diritto dei marchi riesca a trovare un bilanciamento con l'innovazione digitale. L'equilibrio da mantenere è tra la tutela dei diritti dei titolari dei marchi e il mercato della libera concorrenza e comunicazione delle imprese.

La tesi si è sviluppata grazie all'analisi degli studi più significativi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Normativa europea.

Il primo capitolo della tesi analizza le principali pratiche del *marketing* digitale, come il keyword advertising e il brand bidding. In questo primo punto la tesi descrive il funzionamento tecnico e le finalità economiche dietro a queste tecniche online e inquadra quali sono i contesti in cui un'impresa usa il marchio altrui in modo lecito e quando invece rischia di generare confusione nella mente del consumatore medio. La tesi mostra anche come lo stesso concetto di "uso del marchio nel commercio" subisce una ridefinizione nel tempo.

Il secondo capitolo ricostruisce il quadro normativo europeo e individua i criteri fondamentali per tutelare tutte le funzioni del marchio: da quella di indicazione d'origine a quella di garanzia qualitativa, di investimento e pubblicitaria. Questa ricostruzione

avviene anche attraverso l'analisi di alcune sentenze della Corte europea e dei tribunali nazionali.

Nel terzo capitolo i criteri delineati in precedenza nella tesi vengono applicati alle tecniche di *web marketing*, esaminando in particolare il cambiamento di ruolo delle piattaforme intermedie digitali. Inoltre verso la fine di questo capitolo vengono analizzate le nuove forme di autotutela adottate dalle imprese attraverso i nuovi sistemi interni delle piattaforme e gli accordi di non-bidding tra le imprese.

L'ultimo capitolo della tesi si cimenta in una delle dinamiche più recenti del web, ovvero l'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa.

Analizza la capacità di questi nuovi sistemi algoritmici sempre più sofisticati di generare in modo automatico nuovi marchi per le imprese e i bias e i problemi connessi a questa nuova attività. Il processo di acquisto oggi è sempre di più mediato dagli assistenti virtuali e i sistemi di raccomandazione ed è per questo che nasce anche una nuova definizione: il "consumatore sostituito".

In conclusione lo studio fatto conferma l'ipotesi di ricerca iniziale: il diritto dei marchi non ha mai ostacolato l'evoluzione e le innovazioni del web marketing, ma ha cercato di adeguarsi per rimanere efficace per l'obiettivo primario di definire concretamente il confine tra concorrenza lecita e illecita.

ABSTRACT IN INGLESE:

Over the past few years, we have seen a gradual evolution in web marketing. More advanced digital strategies have emerged replacing older one-way channels such as television and newspapers.

New technologies are capable of profiling users and, by collecting their data and preferences, create personalised communications and real-time offers tailored to users' needs and desires.

In this new context the brand, in addition to its primary function as an indication of origin, has also taken on an additional value: today, a company's distinctive mark is a useful tool for building its reputation and attracting consumers to purchase its goods and services.

As a result of these developments, the importance of online brand visibility has grown significantly, giving rise to certain aggressive commercial practices, in which a third party's brand reputation is exploited by another company for its own benefit. Often the use of a third party's trademark crosses the line into unfair competition.

The initial research question is whether trademark law is able to find a balance with digital innovation, within the legal framework of the European Union. The balance is between protecting the rights of trademark owners and ensuring free competition in the market and corporate communication

This thesis was developed through an analysis of the most significant studies, the case law of the Court of Justice of the European Union, and European legislation.

The first chapter of the thesis analyses the main practices of digital marketing, such as keyword advertising and brand bidding. In this first section, the thesis describes the technical workings and economic objectives behind these online techniques and outlines the contexts in which a company may lawfully use another's trademark and when it risks causing confusion in the mind of the average consumer. The thesis also demonstrates how the very concept of "use of a trademark in commerce" has been redefined over time.

The second chapter outlines the European regulatory framework and identifies how to protect all functions of a trademark: from its role as an identification of origin to its role as a guarantee of quality, an investment and advertising tool.

This reconstruction is also carried out through an analysis of certain judgments by European Court and national courts.

In the third chapter, the criteria outlined earlier in the thesis are applied to web marketing techniques, with a particular focus on the changing role of digital intermediary platforms. Furthermore, toward the end of this chapter, the new forms of self-protection adopted by companies through the platforms' new internal systems and non-bidding agreements among companies are analysed.

The final chapter of the thesis explores one of the most recent trends on the web: the introduction of generative artificial intelligence. It analyses the ability of these increasingly sophisticated new algorithmic systems to automatically generate new brands for companies, as well as the biases and problems associated with this new activity. Today, the purchasing process is increasingly mediated by virtual assistants and recommendation systems which is why a new term has emerged: the "substitute consumer".

In conclusion, this study confirms the initial research hypothesis: trademark law has never hindered the evolution and innovations of web marketing, but has tried to adapt in order to remain effective for the primary objective of clearly defining the boundary between legal and unlawful competition.

INDICE

INTRODUZIONE	8
CAPITOLO 1	12
PRATICHE DI WEB MARKETING E USO DEL MARCHIO DEL CONCORRENTE...	12
1.1 WEB MARKETING E INTRODUZIONE ALLE SUE PRATICHE	12
1.1.1 LE FASI DEL PROCESSO DI MARKETING DIGITALE	12
1.1.2 IL “NUOVO” VALORE DEL BRAND	14
1.2 IL KEYWORD ADVERTISING: COS’È E COME FUNZIONA	15
1.2.1 DEFINIZIONE E EVOLUZIONE DELLA COMPETITIVE KEYWORD ADVERTISING	15
1.2.2 IL SISTEMA AD ASTE DI GOOGLE ADS	16
1.3 BRAND BIDDING: DEFINIZIONE E I SUOI VANTAGGI	18
1.4 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) E L’UTILIZZO DEI METATAG	20
1.5 LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA ONLINE	22
1.5.1 LA DIRETTIVA 2006/114/CE	23
1.5.2 LE CONDIZIONI PER UN CONFRONTO LECITO	24
1.6 L’USO PARASSITARIO DEL MARCHIO E IL CONCETTO DI FREE RIDING NEL WEB MARKETING	25
CAPITOLO 2	27
QUADRO NORMATIVO EUROPEO SULL’UTILIZZO DEL MARCHIO.....	27
2.1 L’ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI.....	28
2.1.1 LE DIRETTIVE FONDAMENTALI SUL MARCHIO EUROPEO.....	32
2.1.2 REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 SUL MARCHIO	37
2.2 DIRITTI ESCLUSIVI DEL TITOLARE E USO DEL MARCHIO DI TERZI.....	41
2.3 GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: CASE STUDIES RILEVANTI	45
2.3.1 L’ORÉAL E LE SUE SENTENZE IN TRIBUNALE	46
2.3.2 IL CASO GOOGLE FRANCE VS LOUIS VUITTON.....	48
2.3.3 IL CASO INTERFLORA VS MARKS & SPENCER	50
2.4 USO LECITO DEL MARCHIO CONCORRENTE IN ITALIA.....	52
2.4.1 CAFFÈ VERGNANO Vs NESPRESSO: IL CASO DELLE CIALDE ÈSPRESSO 1882.....	53
2.4.2 BARILLA Vs ITALY FASHION	56
2.4.3 FERRERO: IL CASO DEL MARCHIO TIC TAC.....	58
CAPITOLO 3	60
APPLICAZIONE DEI CRITERI: COS’È LECITO E ILLECITO NEL WEB MARKETING	60
3.1 IL CONCETTO DI “USO NEL COMMERCIO” E I NUOVI ILLECITI ONLINE ...	60
3.1.1 IL CONTROLLO E LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA E-COMMERCE	61
3.1.2 IL RISCHIO DI CONFUSIONE CONTRO IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE	64

3.2 LA TRASPARENZA DELL'ANNUNCIO E IL RISCHIO DI CONFUSIONE NEL CONTESTO DIGITALE.....	66
3.3 PREGIUDIZIO ALLE FUNZIONI DEL MARCHIO NEL KEYWORD ADVERTISING E BRAND BIDDING	69
3.3.1 L'AMBIGUITA' DELL'ANNUNCIO E L'INGANNO SULL'INDICAZIONE D'ORIGINE.....	69
3.3.2 FUNZIONE DI PUBBLICITA' E INVESTIMENTO: IL DANNO ECONOMICO DEL COSTO PER CLIC	71
3.3.3 IL DANNO ECONOMICO DEL BRAND BIDDING SISTEMATICO	72
3.4 ANALISI DELLE STRATEGIE DIGITALI DI PROTEZIONE DEI BRAND	74
3.4.1 ACCORDI DI NON-BIDDING	74
3.4.2 STRUMENTI DI SEGNALAZIONE INTERNA DELLE PIATTAFORME ...	76
3.5 PUBBLICITA' COMPARATIVA: IL CONFINE TRA COMPARAZIONE E DENIGRAZIONE ONLINE.....	78
3.5.1 IL CONFRONTO DEL QUADRO ITALIANO SULLA PUBBLICITA' COMPARATIVA ILLECITA.....	79
3.5.2 IL CONFINE INCERTO DEL PARASSITISMO	80
CAPITOLO 4	82
L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL DIRITTO EUROPEO DEI MARCHI	82
4.1 IL MARCHIO CREATO DALL'IA GENERATIVA.....	82
4.1.1 IL PROBLEMA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ: ORIGINALITÀ E CAPACITÀ DISTINTIVA DEL SEGNO GENERATO.....	84
4.1.2 DATASET E LO SFRUTTAMENTO PARASSITARIO DEL MARCHIO DI TERZI.....	86
4.2 WEB MARKETING, MARCHI E IA: L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE STRATEGIE DI KEYWORD ADVERTISING	91
4.2.1 IL RISCHIO DI CONFUSIONE NELL'ALGORITHMIC COMPETITION ...	93
4.2.2 USO DEL MARCHIO DI TERZI NEI RISULTATI DI RICERCA DEI MARKETPLACE ONLINE	96
4.2.3 LA PRATICA INGANNEVOLE DEL BAIT AND SWITCH AMPLIFICATA CON L'IA.....	99
CONCLUSIONE	101
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	106

INTRODUZIONE

Nel contesto economico attuale, l'innovazione digitale ha rivoluzionato in modo significativo il web marketing, superando i classici canali unidirezionali e portando le imprese a utilizzare strategie digitali avanzate. Strumenti che vanno dai social media all'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, in modo da ottenere alta visibilità dagli utenti digitali. La flessibilità, la velocità e la personalizzazione sono i punti di forza delle nuove tecniche digitali di marketing.

Oggi l'obiettivo del web marketing è costruire una reputazione positiva e un rapporto di fiducia con i consumatori, non solo pubblicizzare un prodotto. Le imprese possono profilare gli utenti in modo accurato e proporre annunci e offerte in tempo reale per uno specifico target di riferimento, per trasformare il coinvolgimento del cliente in una relazione commerciale stabile e duratura, in grado di creare profitto per l'impresa titolare del marchio.

Come verrà illustrato nel corso della tesi il marchio assume un valore importante per le imprese che vogliono essere attraenti sul mercato, poiché la visibilità del brand è fondamentale. Le sofisticate tecniche di *web marketing* sono strategie importanti da attuare per le imprese se non vogliono essere sorpassate dai concorrenti. Ma proprio a causa di questo disperato bisogno di visibilità sono nate delle dinamiche commerciali illecite e aggressive.

Uno dei temi centrali della tesi si ritrova proprio nella spiegazione di come il diritto è dovuto intervenire in queste dinamiche complesse con nuovi Regolamenti e Direttive a livello comunitario, per gestire la competizione online tra i marchi.

Nel *web* la linea di confine tra concorrenza sleale e lecita è spesso sottilissima e le imprese devono saper gestire bene le tecniche che scelgono di utilizzare.

spiegheremo, nel corso della tesi, come le imprese usano le nuove tecniche avanzate (come il *keyword advertising*) di *web marketing* per ottenere un buon posizionamento nella pagina dei risultati, in risposta alla loro ricerca online. Questo perché si è capito il momento adatto per intercettare il consumatore in modo da ottenere un notevole vantaggio competitivo.

Nel corso della tesi è, infatti, spiegato il perché oggi le imprese acquistano online i marchi di terzi come keyword per intercettare i consumatori nella fase di ricerca dei prodotti o servizi.

Collegato a questa tecnica vedremo che nasce la pratica del Competitive Keyword advertising e la strategia di brand bidding. In alcuni casi questa pratica è severamente vietata se l'annuncio crea rischio di confusione o associazione nel consumatore.

L'obiettivo principale della tesi è analizzare in maniera precisa le dinamiche evolutive del web marketing basate sui limiti imposti dal diritto dei marchi, con il fine di individuare quali sono i criteri per distinguere la concorrenza leale e sleale, nel diritto dei marchi, anche all'interno del contesto digitale.

L'ipotesi di ricerca di partenza individuata per sviluppare l'analisi è che il diritto di proprietà industriale, in particolare il diritto dei marchi, non ostacoli il web marketing e le sue innovazioni, ma anzi serva a trovare un equilibrio tra la libera concorrenza e comunicazione online delle imprese, da un lato, e i diritti dei titolari dei marchi, dall'altro lato; due esigenze che altrimenti potrebbero entrare in conflitto.

Sotto l'aspetto metodologico, la tesi si fonda sull'approfondimento di vari studi, paper e articoli economici sul *web marketing*, le leggi nazionali, le direttive e la normativa europea, oltre alla giurisprudenza europea.

Tale approccio permette di mettere insieme le fonti per verificare se le regole teoriche elaborate dal legislatore possano effettivamente essere applicate a casi concreti delle controversie tra le imprese.

Inoltre, emergono delle difficoltà di interpretazione da parte dei vari giudici, a causa di problemi riscontrati quando questi cercano un'applicazione di regole vecchie all'attuale panorama tecnologico.

Nel primo capitolo di questa tesi verrà introdotto il contesto in cui si sviluppa l'intera analisi, ovvero le pratiche più diffuse del *web marketing*, focalizzandoci sulle tecniche strategiche che viaggiano sul filo sottile della correttezza d'uso del marchio altrui.

verrà esaminata la disciplina e le direttive principali riguardanti la pubblicità comparativa online e i suoi limiti. Il capitolo, alla fine, introduce anche il tema del *freeriding* e del parassitismo del marchio.

Da questi fenomeni nasce la necessità della ricostruzione del quadro normativo europeo sull'uso del marchio. Nel secondo capitolo verrà esposto il processo di evoluzione e armonizzazione delle leggi nazionali a livello europeo.

Nell'attuale sistema dell'Unione Europea le fondamenta sono costituite dalla Direttiva del 2015 per il ravvicinamento delle norme degli stati membri, e dal Regolamento europeo

numero 1001 del 2017 che disciplina il sistema di protezione del marchio. Questi due strumenti convivono e lavorano in modo indipendente per le imprese per garantire loro una tutela uniforme nei diversi stati membri.

Uno dei punti fondamentali della tesi risiede nella dimostrazione dell'ampliamento delle funzioni attribuite ai segni distintivi .

L'analisi continua definendo quali sono i diritti esclusivi dei titolari del marchio e cosa il titolare di un marchio già registrato può vietare a un concorrente ma anche dove finisce il suo diritto.

Il capitolo esamina i casi in cui il concorrente fa un uso lecito del marchio altrui, senza creare rischio di confusione nel consumatore. La teoria descritta troverà poi applicazione in alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

I casi presi in esame sono sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno aiutato a stabilire dei criteri da consultare sui casi di uso lecito o sfruttamento parassitario del marchio di terzi, oltre a vari esempi di applicazione concreta della disciplina da parte dei giudici nazionali competenti.

Le sfide del marketing digitale delle piattaforme online sono state trattate attraverso i casi che hanno visto protagonisti famosi marchi come: L'Oréal, Google France e Louis Vuitton, Interflora e Marks & Spencer, e ancora marchi come Nespresso, Barilla e Ferrero.

Nel terzo capitolo i criteri delineati nelle parti precedenti della tesi vengono applicati alle tecniche di web marketing descritte. Parte dalla descrizione del cambiamento del concetto fondamentale di "uso nel commercio" a causa dello spostamento dello scenario nell'ambiente digitale.

verrà analizzata, inoltre, la trasformazione del concetto di responsabilità per le piattaforme intermediarie, che sono passate dall'essere considerate attori neutri ad avere un ruolo attivo, come spiegato attraverso la causa di Louboutin contro Amazon.

Particolare attenzione è stata posta anche al tema del rischio di confusione per l'utente digitale e si è preso in esame quando un annuncio sul web rispetta i criteri di trasparenza stabiliti dalla giurisprudenza dell'Unione europea e quando cade nel pregiudizio verso le funzioni del marchio.

Alla fine del capitolo viene condotto uno studio sugli strumenti di autotutela adottati dalle imprese, come gli accordi di non-bidding e i sistemi interni di segnalazione delle piattaforme, per evitare il ricorso per via giudiziaria e gli oneri che essa comporta.

Tutto questo per stabilire la linea di confine, ancora molto difficile da individuare, tra concorrenza lecita e illecita nel mercato dei marchi.

L'ultimo capitolo della tesi introduce e analizza le nuove sfide poste per il web marketing dall'intelligenza artificiale.

La necessità di esplorare questo nuovo ambito si divide in due diverse trasformazioni tecnologiche: da una parte, l'abilità di oggi dei sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di generare in modo autonomo i marchi per le imprese, dall'altro lato l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i consumatori acquistano prodotti e servizi dalle imprese.

Questo ha portato a sollevare dubbi sull'originalità dei segni generati a causa dell'addestramento su dataset di grandi dimensioni e altri sulla possibilità di individuare il soggetto realmente responsabile in caso di uso scorretto del marchio altrui.

Il quarto capitolo della tesi vuole essere un'analisi critica sul nuovo livello di intermediazione dei sistemi di intelligenza artificiale, come i sistemi di raccomandazione o gli assistenti vocali, e sul funzionamento della black box algoritmica per la valutazione del rischio di confusione, di come questi sistemi arrivino realmente a generare la risposta sulla verifica del rischio di confusione tra il marchio principale e i suoi concorrenti diretti, senza spiegare come arrivano a tale valutazione.

Infine, la tesi affronta il tema dell'uso del marchio altrui visualizzati nei risultati di ricerca dei *marketplace online*, facendo due analisi distinte per quanto riguarda le ricerche effettuate dagli utenti nei motori di ricerca esterni come *Google*, che poi conducono nei siti web, e un'analisi per le ricerche effettuate direttamente all'interno delle piattaforme. In ultimo introduce il tema del bait and switch e l'evoluzione di questa pratica con le nuove sofisticate tecniche di profilazione introdotte grazie all'intelligenza artificiale.

CAPITOLO 1

PRATICHE DI WEB MARKETING E USO DEL MARCHIO DEL CONCORRENTE

1.1 WEB MARKETING E INTRODUZIONE ALLE SUE PRATICHE

Negli ultimi anni il web marketing sta crescendo in modo estremamente veloce ed è diventata la forma di marketing più utilizzata dalle imprese.

L'obiettivo del marketing digitale non è solo fare pubblicità a un prodotto o venderlo, ma è un processo con il quale il manager di un'azienda cerca di attrarre i clienti e stabilire delle relazioni forti con il brand.

Alcuni dei vantaggi principali di questa nuova forma di marketing diretto sono sicuramente la velocità, la flessibilità e la personalizzazione. Le imprese possono decidere di cambiare i prezzi, creare annunci e fare offerte in maniera mirata a un certo target di utenti, tutto in tempo reale. (P. T. Kotler & Armstrong, 2017)

I principali strumenti digitali utilizzati in questo ambito sono: i siti web, gli annunci online, i social media, le e-mail, le app per i dispositivi mobili e l'utilizzo di tecniche di ottimizzazione per i motori di ricerca.¹

1.1.1 LE FASI DEL PROCESSO DI MARKETING DIGITALE

Il web marketing è un processo che mira a portare il marchio di un'azienda a produrre engagement e trasformare l'utente interessato (detto "*lead*") in un cliente che effettivamente paga per un prodotto o servizio del brand, convinto del valore del marchio. Come sottolineato dalla dottrina più importante in materia, in particolare dai due professori e economisti Kotler e Armstrong, l'obiettivo rivoluzionario del *web marketing* non è solo pubblicizzare un prodotto ai fini di vendita ma, per il brand, è importante sviluppare il più possibile l'abilità di studiare il mercato, comprendere desideri e bisogni dei consumatori e costituire una reputazione positiva e un rapporto di fiducia duraturo attorno al marchio.

¹ KOTLER e ARMSTRONG, *Principles of Marketing*, Pearson Higher Ed., 2017, 500 ss.

Questo processo si articola in cinque fasi: innanzitutto, si parte dal comprendere il mercato, i bisogni e i desideri dei clienti; da qui l'azienda comincia a progettare una strategia di marketing coerente per poi trasformarla in azioni concrete per portare un valore al cliente, così da coinvolgerlo e stabilire una relazione solida con il marchio.

Infine il processo mira a ottenere valore dal cliente, arrivando concretamente a vendere il proprio prodotto o servizio e ottenere, quindi, profitti.² In questo punto gioca un ruolo centrale la reputazione positiva del marchio.

Come disse Warren Buffet:

*«Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e solo cinque minuti per distruggerla».*³

Leggendo “tra le righe” di questa frase dell'imprenditore e economista statunitense, il concetto di *brand reputation*, portato avanti allo stesso modo anche da altri studi, si riferisce a qualcosa di delicato e ha una correlazione importante e diretta con i ricavi dell'azienda.⁴

² *ivi*, 30

³ BONIOLO, *Web reputation, vietato sbagliare: cosa cambia per imprenditori, brand, professionisti*, Agenda Digitale, 24 Giugno 2021, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/web-reputation-vietato-sbagliare-cosa-cambia-per-imprenditori-brand-professionisti/>, consultato il 08 Marzo 2026

⁴ KOTLER e ARMSTRONG, *Principles of Marketing*, cit., 243-245

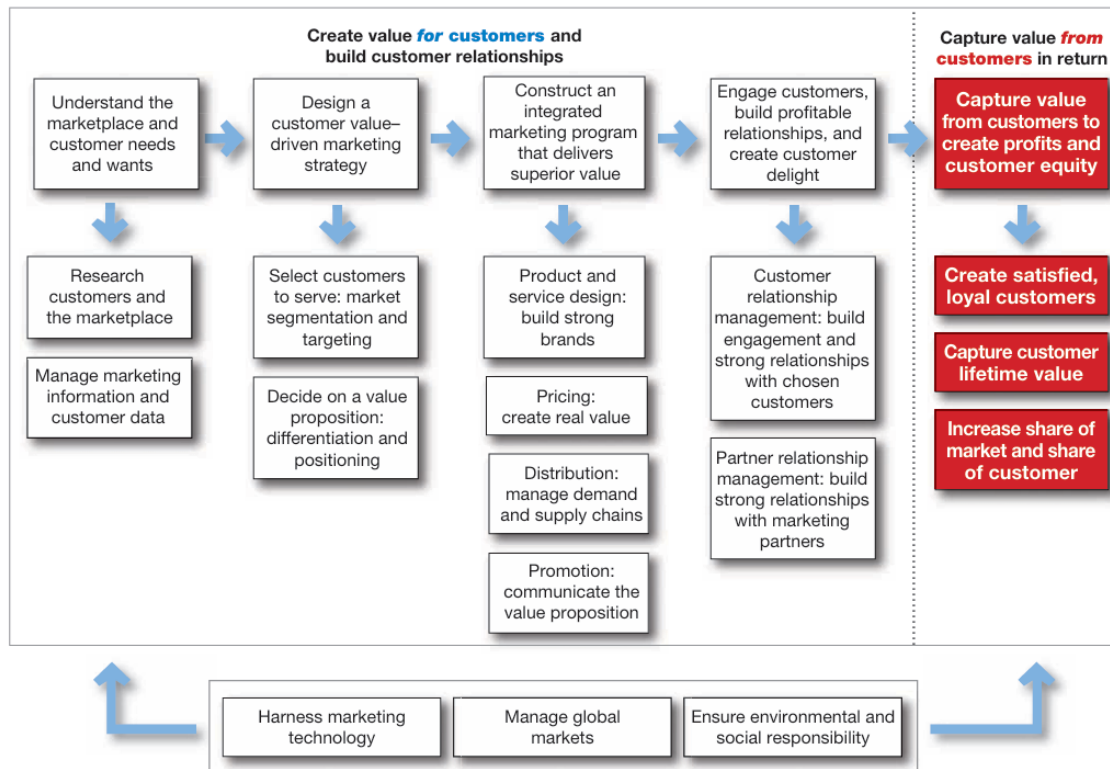


Figura 1. An expanded model of the marketing process.

Questo processo di marketing digitale individuato da Kotler si articola al suo interno in più fasi come possiamo osservare alla Figura 1. che ci mostra il modello esteso del processo di marketing. (P. T. Kotler & Armstrong, 2017)

1.1.2 IL “NUOVO” VALORE DEL BRAND

Da questo schema emerge chiaramente che il punto fondamentale del modello di marketing digitale è una creazione di valore a due direzioni: per i clienti e ottenuto dai clienti.⁵

Viene, però, definito un nuovo concetto di valore che non è limitato solo alle caratteristiche del prodotto, ma è la capacità che il marchio ha di generare engagement e stabilire una relazione di fiducia con i clienti.

Per concludere, possiamo dire che il web marketing non consiste nel riportare online le tecniche di vendita di un prodotto come in un negozio, ma le imprese si trovano, oggi, in un complesso panorama di concorrenza digitale.

⁵ tratto da KOTLER e ARMSTRONG, *Principles of Marketing*, Pearson Higher Ed., 2017, Figura 1.6 del libro, pagina 54

In questo contesto la visibilità del brand ha un ruolo fondamentale. Diventa essenziale saper sfruttare al meglio le nuove tecnologie e i relativi strumenti di web marketing che, nel corso degli anni, sono aumentati esponenzialmente.

Tuttavia, allo stesso tempo si sono progressivamente diffusi anche gli illeciti che hanno luogo nel web. Nei prossimi capitoli andremo ad analizzare anche tutto questo nel dettaglio.

1.2 IL KEYWORD ADVERTISING: COS'È E COME FUNZIONA

Nel quadro dell'economia digitale di oggi, la visibilità e il successo di un marchio non sono più solo legati all'effettiva qualità del prodotto e su quanto il brand investe per la comunicazione tradizionale, ma sono strettamente correlati a quanto è in grado di apparire tra i primi risultati in risposta alle query degli utenti nei motori di ricerca.

Così, il marchio ottiene un vantaggio competitivo: intercetta l'utente nell'esatto momento in cui sente di avere un bisogno e ha un interesse specifico ad acquistare un determinato prodotto o servizio.

In questa competizione per la visibilità le aziende hanno iniziato a fare un uso strategico del marchio altrui. È da qui che nasce la pratica del Competitive Keyword Advertising.

1.2.1 DEFINIZIONE E EVOLUZIONE DELLA COMPETITIVE KEYWORD ADVERTISING

Il keyword advertising è una pratica di web marketing che viene utilizzata fin da quando si sono diffusi i motori di ricerca, come ad esempio Google.

L'obiettivo principale è usare il valore del marchio concorrente per influenzare i risultati alle *query* poste dagli utenti online e apparire tra i primi risultati dei motori, in questo modo il brand diventa maggiormente visibile e le possibilità di catturare clienti aumentano notevolmente.

Il cuore di questa strategia consiste nell'usare le potenzialità delle *keywords*, che rappresentano ciò che l'utente digitale ricerca e il perché le cerca.

Inizialmente questa attività veniva svolta in modo “invisibile”, le parole chiave venivano utilizzate in modo strategico: si inserivano all’interno di alcuni elementi mirati del codice HTML di una pagina web.⁶

Principalmente le *keywords* giuste, selezionate precedentemente, si aggiungevano all'interno dei titoli, nella headline e negli heading tags del documento.⁷

Oggi invece vengono utilizzati sistemi come il servizio di *Google Ads*, in precedenza chiamato *AdWords*.

1.2.2 IL SISTEMA AD ASTE DI GOOGLE ADS

Il meccanismo di funzionamento di *Google Ads* è basato su un sistema di aste in tempo reale. Attraverso questa dinamica operativa le imprese creano degli annunci pubblicitari per il proprio brand e fanno offerte online (dette *bid*) su determinate *keywords*.

Quando gli utenti rivolgono una *query* (che contiene le parole chiave) al motore di ricerca, la pagina dei risultati (denominata *SERP*) che viene restituita contiene l’annuncio creato dall’azienda e viene pubblicato tra i contenuti organici (i.e non pagati), se idoneo a essere pubblicato per quella determinata richiesta.

Possiamo osservare come avviene la selezione dei contenuti di Google ads e come il motore di ricerca sceglie dove collocarli e mostrarli all’utente dalla *Figura 2*.⁸

⁶ RUSSELL, *New Tenth Circuit Standards: Competitive Keyword Advertising and Initial Interest Confusion in 1-800 Contacts v. Lens.com*, in *Berkeley Technology Law Journal* 2015, 993 ss., <https://lawcat.berkeley.edu/record/1126842>, consultato il 9 marzo 2026

⁷ CACCAVELLA, *Scrivere le keyword nella pagina*, HTML.it, 20 febbraio 2019, <https://www.html.it/articoli/scrivere-le-keyword-nella-pagina/>, consultato il 09 Marzo 2026

⁸ Asta - Guida di Google Ads, Google., <https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=it>, consultato il 9 Marzo 2026

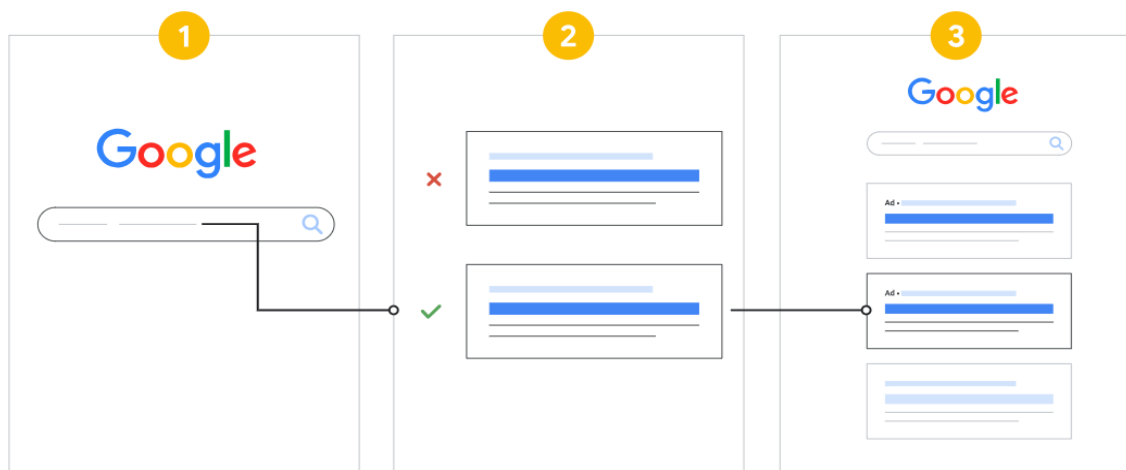


Figura 2. sistema ad asta di Google Ads

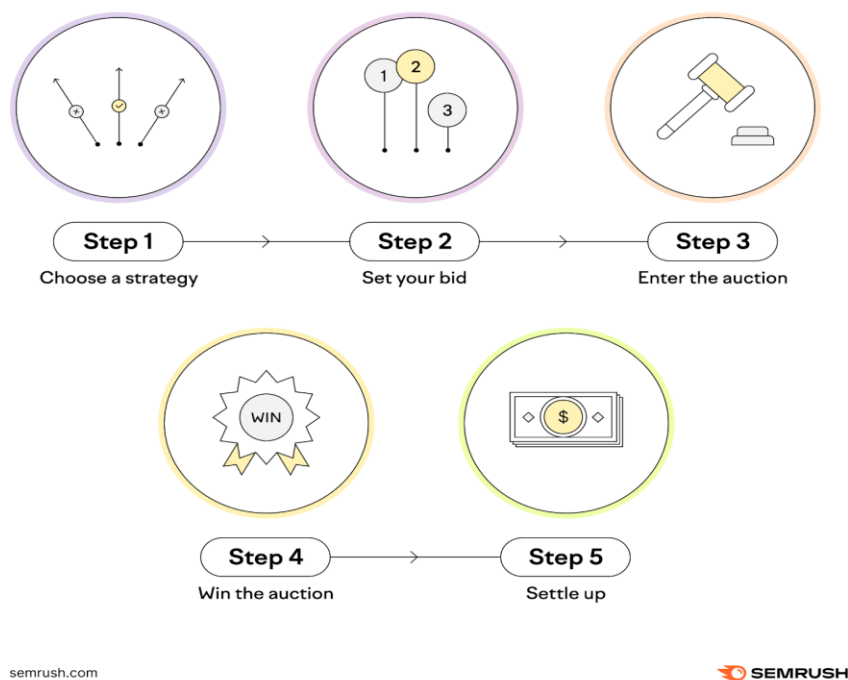


Figura 3. Google ads Bid Strategy ⁹

Tecnicamente è possibile utilizzare qualsiasi parola come keyword, anche i marchi registrati di terzi; per questo motivo il *competitive keyword advertising* dà origine a un tema ampiamente dibattuti.

⁹ La Figura 3. Riassume il funzionamento del sistema di offerta di Google, immagine tratta da: GO, SHIRLOW e BARCIK, *The Ultimate Guide to Google Ads Bid Strategy (with Examples)*, Semrush Blog, 26 marzo 2024, <https://www.semrush.com/blog/google-ads-bid-strategy/>, consultato il 9 Marzo 2026.

Come vedremo nel corso della tesi esiste una giurisprudenza ben precisa sull'uso libero del marchio di terzi come parole chiave. Se da un lato oggi l'utente medio viene considerato più abile nel riconoscere quali sono i contenuti sponsorizzati dai risultati organici della ricerca, dall'altra nel corso degli anni ci sono stati dei reclami e dei casi che analizzeremo nel dettaglio per comprendere meglio quando è illecito l'uso di questi strumenti. Google stesso mette dei paletti all'uso strategico delle keyword.¹⁰

1.3 BRAND BIDDING: DEFINIZIONE E I SUOI VANTAGGI

Il marketing digitale è in continua evoluzione e utilizza sempre più i dati in tempo reale, questo processo viene denominato in gergo tecnico "*Data-Driven Marketing*" (i.e. letteralmente "guidato dai dati"), in questo modo è possibile per i brand migliorare in modo significativo le campagne online, grazie alla possibilità di renderle altamente personalizzate.¹¹

Inoltre, oggi i motori di ricerca sono integrati con sistemi sofisticati di *Machine Learning* e l'Intelligenza Artificiale (IA). Grazie anche a questi strumenti, browser come Google possono analizzare grandissimi set di dati ed estrarne informazioni importanti per *customizzare* e rendere più efficaci le campagne di marketing online.¹²

Questa è una capacità tecnica preziosa per attuare strategie avanzate di web marketing. Una di queste strategie avanzate è la pratica di *Brand Bidding* che consiste nel "puntare" ("fare *bidding*") su un marchio di un concorrente usandolo come *keyword* per partecipare all'asta digitale di Google.

Il *Brand Bidding* può essere considerato come una fase successiva e più "aggressiva" di *keyword strategy*.

L'utente che svolge la ricerca sa già qual è il suo bisogno e cosa vorrebbe acquistare, quindi, quello che le aziende mirano a fare è aumentare la *brand awareness*

¹⁰ Russell, J. B., (2015), op. cit. (nt.6), 1001 e 1002, <https://www.jstor.org/stable/26377747> , consultato il 9 Marzo 2026

¹¹ ROSÁRIO E DIAS, *How has data-driven marketing evolved: Challenges and opportunities with emerging technologies*, *International Journal of Information Management Data Insights*, 2023, 1 e 2, [How has data-driven marketing evolved: Challenges and opportunities with emerging technologies - ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666188923000011), consultato il 11 Marzo 2026.

¹² *ivi*, 8

(consapevolezza) e insediarsi nella mente del consumatore per far sì che si ricordi del marchio.

Questa pratica di web marketing può portare a dei vantaggi in ambito di concorrenza digitale, poiché sostanzialmente, l'obiettivo del contenuto a pagamento che compare nella *SERP* (Search Engine Result Page) è quello di “rubare” il clic ai risultati naturali della ricerca.¹³



*Figura 4. Data-driven marketing strategy.*¹⁴

¹³ TUNUGUNTLA, RAKSHIT e BASU, *Bidding for an optimal portfolio of keywords in sponsored search advertising: From generic to branded keywords*, in European Journal of Operational Research, 2022, 1424ss. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.021>

¹⁴ Immagine tratta da JEFFERY, *Data-driven marketing: The 15 metrics everyone in marketing should know*, John Wiley & Sons, 2010, cit. in ROSÁRIO e DIAS, op.cit.(nt.11), 7, [How has data-driven marketing evolved: Challenges and opportunities with emerging technologies - ScienceDirect](#)

1.4 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) E L'UTILIZZO DEI METATAG

Quando parliamo di *Search Engine Optimization* (SEO) entriamo in un tema che è stato oggetto di un ampio dibattito anche, e soprattutto, a livello legale.

La SEO è una tecnica che mira migliorare il posizionamento dei risultati organici di ricerca (i.e. quelli non pagati), con lo scopo di aiutare gli utenti nel trovare quelle pagine che possano rispondere in modo più pertinente alla loro *query*.¹⁵

Per essere visibili sul Web il punto di partenza è saper sfruttare al meglio questo processo, lavorando sull'ottimizzazione della struttura e degli elementi interni alla pagina, ad esempio: il *tag title*, la *meta description* e gli *heading tags*.

Recentemente a seguito dell'evoluzione tecnologica c'è stata un'ulteriore evoluzione, poiché non basta più “farsi riconoscere” da google per essere indicizzati, ma è importante che il marchio si faccia trovare e includere ovunque: dai “nuovi” LLM (Large Language Models), come Gemini e Chat Gpt; su un forum e nei social media.¹⁶ Questa nuova visione di SEO possiamo definirla “Search Everywhere Optimization” come ci suggerisce la piattaforma di marketing digitale *Semrush* in una recente analisi (McKenzie et al., 2026).¹⁷

Oggi infatti, la ricerca è cambiata e avviene sempre più spesso tramite questi strumenti. Quando le imprese attuano strategie volte a ottimizzare il proprio sito o annuncio sul web pensano in primo luogo all'*AI-Readiness* (i.e. predisposizione all'Intelligenza Artificiale), ovvero, attuano una procedura strutturata per garantire che il contenuto possa essere letto dai *bot* dell'AI senza che ci siano blocchi sul contenuto, in modo che nelle risposte generate il sito venga *linkato* come fonte.

Questo approccio è diventato fondamentale perché le panoramiche generate e costruite dalle AI possono effettivamente intercettare il *clic* dell'utente online.

¹⁵ Guida introduttiva alla SEO: nozioni di base, Google for Developers, <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=it>, consultato il 13 Marzo 2026

¹⁶ HARSEL, L., e MEIS, C., How to Win AI Visibility with Semrush One, Semrush Blog, 23 gennaio 2026, <https://www.semrush.com/blog/ai-search-with-semrush-one/?msocid=0b3ff8be057160d8103aacc00401610a>, consultato il 13 Marzo 2026

¹⁷ MCKENZIE, L., OFEI, M., e LINDLEY, A., 6 Ways to Build a Search Everywhere Optimization Strategy for 2026, Semrush Blog, 3 febbraio 2026 <https://www.semrush.com/blog/search-everywhere-optimization/?msocid=0b3ff8be057160d8103aacc00401610a>, consultato il 13 Marzo 2026

Dall'analisi che ci fornisce Semrush sul traffico LLM, attraverso il grafico sotto riportato alla *Figura 5*, è chiaro che le ricerche effettuate attraverso questi strumenti supereranno notevolmente la ricerca tradizionale.

Estimated LLM vs. Organic Search Value

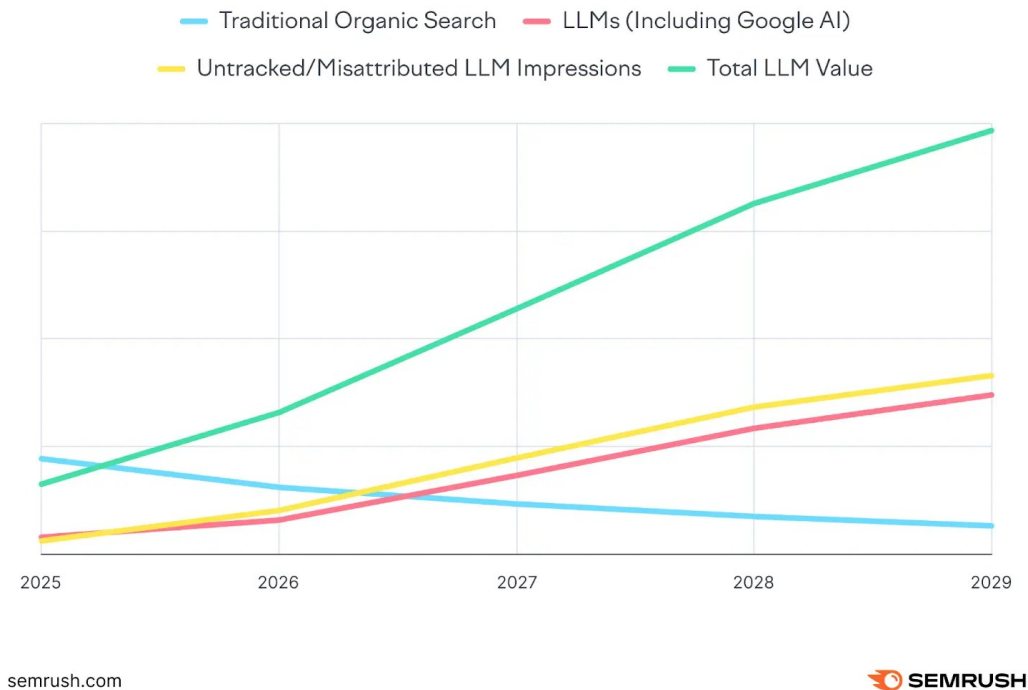


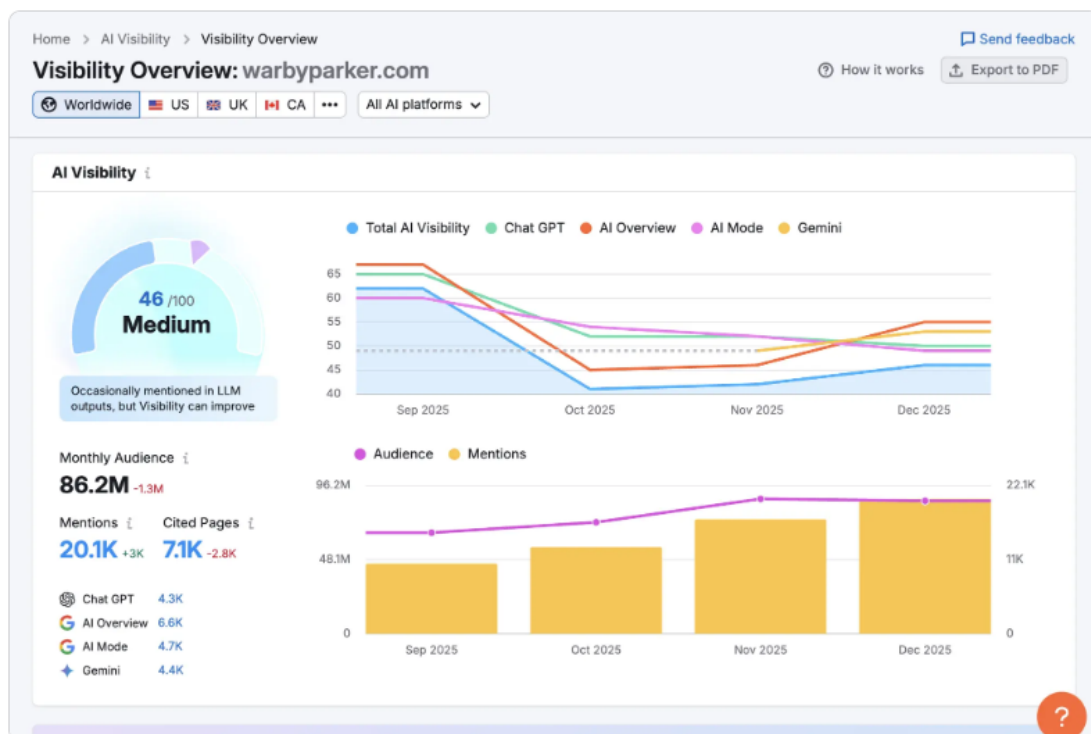
*Figura 5. Estimates LLM traffic*¹⁸

Per valutare questa nuova strategia di web marketing sono state introdotte altre metriche a quelle tradizionali. Queste nuove metriche sono: le “*AI Mentions*” che servono per rilevare quante volte il brand appare negli output generati all’Intelligenza Artificiale e le “*Cited Pages*” che indicano quali pagine sono state selezionate e inserite nel risultato della ricerca.

¹⁸ estratto dalla Knowledge Base di Semrush, HARSEL, e MEIS, *How to Win AI Visibility with Semrush One*, Semrush Blog, 23 gennaio 2026, <https://www.semrush.com/blog/ai-search-with-semrush-one/?msocid=0b3ff8be057160d8103aacc00401610a>

In questo nuovo contesto, gestire in modo accurato i metatag gioca un ruolo ancora più cruciale nella concorrenza con gli altri brand, che se ottimizzati meglio possono sottrarre visibilità e clic venendo indicati come risposta all'intento di ricerca dell'utente.¹⁹

Figura 6. *Visibility Overview*²⁰



1.5 LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA ONLINE

A seguito della rivoluzione industriale e grazie al continuo progresso tecnologico, l'*advertising* – termine che deriva dal verbo to advertise, i.e. "fare pubblicità", e identifica il settore economico che si occupa di studiare le tecniche di comunicazione pubblicitaria per vendere.²¹ – dei propri prodotti e servizi è diventato fondamentale.

Il mercato nel quale oggi le imprese si trovano a concorrere è un mercato globale.

La pubblicità comparativa è una tipologia di comunicazione commerciale. Prima di arrivare a comprendere le reali dinamiche di questa forma di marketing digitale che mette

¹⁹ ibidem

²⁰ immagine tratta da HARSEL e MEIS, op. cit. (nt. 16), mostra una panoramica per eseguire un controllo della visibilità AI e comprendere come il brand si sta comportando su tutte le piattaforme di ricerca

²¹ *Advertising*, voce in Treccani, Vocabolario online, <https://www.treccani.it/vocabolario/advertising/>, consultato il 15 Marzo 2026

a confronto il proprio marchio con quelli dei concorrenti, dobbiamo arrivare a definire cos'è la comunicazione commerciale.

Sul piano giuridico la commercializzazione dei prodotti si fonda sul principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Fino al XIX secolo l'attività di promozione era basata principalmente sul "passaparola". Oggi, invece, è legata a una comunicazione mirata, che ha come obiettivo informare il pubblico sul prodotto e indurlo ad acquistare.

Nel processo produttivo la comunicazione pubblicitaria è diventata il momento cruciale per intercettare il consenso dei consumatori online: l'impresa, utilizzando questo strumento in modo persuasivo, si instaura nel proprio mercato di riferimento rendendo noto il suo marchio e i suoi prodotti.

Spesso accade che le imprese provino a nascondere l'intento promozionale dell'annuncio, soprattutto quando pubblicizzano il proprio *brand* online.

Questo tentativo comporta la violazione del principio di trasparenza e ha un certo impatto sulla correttezza dell'uso di questo strumento.

Quando la pubblicità viene presentata in modo non esplicito all'utente, il marchio otterrà la fiducia di quest'ultimo in modo più semplice, anche se non in maniera totalmente lecita. L'intento del brand è non far percepire che sta cercando di vendergli qualcosa, poiché, è naturale che un cliente che sa di trovarsi di fronte a un messaggio promozionale, inizialmente, mostri una certa diffidenza verso ciò che gli viene proposto.²²

1.5.1 LA DIRETTIVA 2006/114/CE

Per fornire un quadro giuridico generale di questo ambito strategico attuato dai *brand* online, possiamo analizzare attentamente come l'Unione europea si impegna a tutelare sia i consumatori che i concorrenti del settore dalla pubblicità ingannevole. Inoltre, attraverso una normativa europea stabilisce i requisiti per una pubblicità comparativa lecita (art. 2, lett. a, Dir.2006/114/CE).

La pubblicità comparativa è definita e regolata all'articolo 2 lettera c. della Direttiva sovranazionale 2006/114/CE.

²² PRINCIPATO, *La pubblicità redazionale fra libertà di cronaca e libertà di comunicazione pubblicitaria*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2003, 855 ss., [Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica 2003](#), consultato il 15 Marzo 2026

L'Unione europea considera pubblicità qualsiasi messaggio, in qualsiasi forma, che un determinato marchio diffonde con lo scopo di promuovere un proprio servizio o prodotto. Questa attività diventa poi comparativa quando nel contenuto appare in qualche modo un riferimento a un marchio di terzi, sia nel caso in cui il *brand* del concorrente sia utilizzato in modo esplicito, ma anche nel caso in cui venga fatto implicitamente.

La legislatura all'articolo 4 di questa Direttiva stila un elenco che ha come obiettivo primario identificare e stabilire a quali condizioni la pubblicità comparativa può essere considerata un'attività lecita e quando, invece, l'impresa sta commettendo un illecito creando una distorsione della realtà nella mente dei consumatori.²³

1.5.2 LE CONDIZIONI PER UN CONFRONTO LECITO

Il contenuto della Direttiva europea del 2006, sulla pubblicità ingannevole e comparativa, consente il confronto tra due marchi di prodotti o servizi a condizione che questi siano comparabili tra loro e, soprattutto, il legislatore specifica che le informazioni che vengono fornite, per mettere in evidenza i pregi del brand, devono essere vere e poste in modo trasparente e comprensibile, altrimenti il consumatore può essere indotto a prendere una decisione economica diversa da quella che avrebbe preso se non si fosse trovato davanti a quella pubblicità.

Un altro aspetto sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio UE si soffermano in particolar modo è la questione della tutela della reputazione del *brand*.

In questo ambito è vietato in modo rigoroso che l'annuncio screditi o denigri il marchio altrui. Inoltre, l'altra faccia di questo tema è che chi utilizza il marchio di terzi non deve trarre alcun vantaggio dall'utilizzo di esso, altrimenti questo fatto verrebbe definito "sfruttamento parassitario" della reputazione altrui.²⁴

Alla luce di quanto analizzato finora, si assume che la pubblicità comparativa è lecita non solo se i dati riportati sono veri, ma anche se rispetta l'integrità del marchio concorrente. Quando non vengono rispettati i limiti imposti la competizione risulta sleale e la pubblicità comparativa che l'utente visualizza online non solo risulta inutile ma anche distorsiva per la sua scelta finale.

²³ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in GUCE L 376 del 27 dicembre 2006, <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj>, consultato il 15 Marzo 2026

²⁴ *ivi*, articolo 4

Partendo da queste premesse, nel prossimo paragrafo verrà analizzata in modo più preciso la questione dell'uso parassitario del marchio, le dinamiche e i meccanismi del *free riding*, attività ricorrenti nelle strategie moderne del web marketing.

1.6 L'USO PARASSITARIO DEL MARCHIO E IL CONCETTO DI FREE RIDING NEL WEB MARKETING

Nel contesto generale delle strategie di web marketing una tra le più ricorrenti è quella dell'uso parassitario del marchio.

Questo fenomeno trova il suo inquadramento in ambito giuridico e viene discusso nel dibattito sulla concorrenza illecita.

Secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea la concorrenza sleale del marchio è una strategia economica nel quale un *brand* imita in maniera sistematica l'attività di un altro marchio. Sfruttando, così, il lungo tempo che il concorrente ha speso per ottenere una certa reputazione sul proprio marchio e gli investimenti fatti da quest'ultimo fino a quel momento.

In questo modo, l'impresa che sta commettendo l'illecito, avrà meno spese di ricerca e sviluppo per ideare il proprio prodotto e, di conseguenza, potrà vendere a un prezzo inferiore i beni o servizi potendo fare grande concorrenza agli altri imprenditori.²⁵

Risulta opportuno ricordare che la pratica dell'imitazione tra i brand non è sempre illecita e negativa: quando l'uso di questo strumento di marketing non porta a confondere l'utente sulla reale provenienza del prodotto e le informazioni recepite sono oggettive, allora, questa attività è lecita.

Parliamo invece di attività illecita quando, avvalendosi della "scia" di un marchio già noto e rinomato, un'impresa cerca di trarre dei benefici non di poco conto e attrarre così i consumatori verso i suoi prodotti, sottraendo clientela ai concorrenti del mercato di quel settore.²⁶

²⁵ REBECCHI, *Il paradosso dell'imitazione nel diritto della proprietà intellettuale, Abuso di posizione dominante, concorrenza sleale e piattaforme digitali*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, relatore M. Ricolfi, a.a. 2019-2020, <https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2020/12/francesco-rebecchi-il-paradosso-dellimitazione-nel-diritto-della-propriet-intellettuale.-abuso-di-posizione-dominante-concorrenza-sleale-e-piattaforme-digitali-1.pdf>, 269 ss., consultato il 15 marzo 2026

²⁶ BURRELL, ROBERT e GANGJEE, *A Brief Note on L'Oreal and the Prohibition on Free Riding*, University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper n. 09-32, 20 ottobre 2009, 1 e 2, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1491402>, consultato il 16 Marzo 2026

Questa attività vantaggiosa, ma illecita, in linguaggio tecnico viene denominata come *Free riding*. La traduzione in senso figurato questa espressione descrive in modo perfetto l'atteggiamento di chi esercita questa strategia: il termine può essere tradotto in modo figurato come “sconto” o “ottenere gratuitamente qualcosa”(come da traduzione riportata dal dizionario online Inglese-Italiano di WordReference).²⁷

Per concludere questa analisi, il fenomeno del *free riding* da parte di chi lo attua può essere visto come una spinta strategica ma, dall'altro lato, rappresenta una seria minaccia per la competizione con gli altri marchi.

La corte, infatti, interviene con le norme a tutela della proprietà industriale nel regolamentare e sanzionare questo ambito perché quello che si configura è una vera e propria violazione di marchio e un'ipotesi di concorrenza sleale.

Da come è emerso in questo primo capitolo alcune pratiche di web marketing “camminano sul confine” della liceità. Questo ha spinto l'Unione europea a creare un quadro normativo comune per proteggere i marchi e lo ricostruiremo nel corso del prossimo capitolo.

²⁷ *free riding*, voce in Dizionario inglese-italiano WordReference, consultato il 16 marzo 2026, <https://www.wordreference.com/enit/free%20riding>

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO EUROPEO SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO

Uno degli obiettivi dell'Europa è creare un mercato unico contraddistinto da un libero scambio di domanda e offerta su prodotti e servizi.

Il diritto della proprietà industriale è stato centrale riguardo al tema del processo di integrazione europea, soprattutto, in materia di protezione dei marchi.

Le vecchie leggi nazionali, che sono esistite fino alla fine degli anni 80' e l'inizio degli anni 90', portavano alla conseguenza che nel mercato dei marchi ogni paese era regolato da delle proprie regole, diverse tra loro e, quindi, per le imprese diventava difficile tutelare il proprio *brand* adeguatamente se volevano sconfinare anche in altri paesi diversi da quello natale.

Le varie disposizioni nazionali hanno poi lasciato spazio a un nuovo quadro normativo unificato e armonizzato, valido per tutti i 27 paesi dell'Unione europea, come vedremo nel corso di questo secondo capitolo, spostando l'attenzione principalmente alle sfide dettate dal mercato digitale e le strategie di marketing online.

Anche il diritto dei marchi nel corso del tempo, con le varie riforme, si è evoluto seguendo il passo dell'evoluzione digitale: al segno distintivo delle imprese sono state attribuite negli anni nuove funzioni economiche, poi anche giuridicamente riconosciute e tutelate.

In questo quadro, per portare avanti l'obiettivo di realizzare un mercato unico dei servizi digitali, l'Unione europea si è dedicata anche a definire il tema della responsabilità degli *Hosting Providers*, ad esempio *Google* o piattaforme di e-commerce come *eBay*.²⁸

Il cuore del dibattito sul tema della responsabilità delle piattaforme emerge principalmente sul presupposto che il prestatore di servizio deve essere neutrale nel rendere visibili i contenuti.

²⁸ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in GUCE L 178 del 17 luglio 2000, consultato il [manca la data] , <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj/ita>, consultato il 19 marzo 2026

Deve svolgere solo il ruolo di intermediario che è chiamato a coprire, solo in questo modo è esente da ogni responsabilità in caso di illecito. L'evoluzione del mondo digitale ha reso più complessa anche la sua attività e di conseguenza anche il diritto che li regola.

È fondamentale, oggi, distinguere tra un hosting passivo e uno attivo, sempre di più le piattaforme non si limitano solo a ospitare gli annunci degli inserzionisti ma svolgono attività di ottimizzazione di questi contenuti, consentendo potenzialmente di influenzare le vendite di alcuni brand piuttosto che di altri.²⁹

Come emerge anche da alcuni saggi di commento, sul quadro della giurisprudenza legato a questo tema, nella normativa manca una definizione chiara su quando la piattaforma svolge un ruolo “attivo” o “passivo”. Negli anni, infatti, è stata la Corte di giustizia dell'Unione europea a creare i criteri tramite le sentenze emesse. (Martinelli, 2020)

Chiariremo meglio questo punto alla fine del capitolo sull'analisi della giurisprudenza.

2.1 L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI

Prima dell'intervento dell'Unione europea, fino alla fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, ogni Stato aveva delle proprie regole per la gestione dei segni distintivi, che venivano denominati “marchi nazionali”.

Il principio che vigeva forte fino a quegli anni era quello di territorialità: esistevano tanti piccoli sistemi chiusi e regolati singolarmente e l'unica funzione riconosciuta all'epoca era quella di indicazione d'origine.

Questo, oltre ad andare contro al principio del mercato unico integrato che l'Europa aveva intenzione di portare avanti, generava anche non pochi problemi per le imprese che volevano espandersi a un territorio più ampio rispetto al singolo paese.

Le principali difficoltà che le imprese riscontravano in quel periodo erano che se un marchio veniva registrato in uno stato membro, ad esempio in Italia, era protetto e tutelato solo lì; ad esempio, quel *brand* non aveva alcun valore in Francia o Spagna a meno che l'impresa non presentava la domanda di registrazione del marchio anche in quei singoli stati, alle rispettive autorità nazionali.

²⁹ riflessione tratta da uno degli studi recenti sul dibattito e l'evoluzione della giurisprudenza sul tema della neutralità e la responsabilità degli piattaforme di hosting, MARTINELLI, *Platform economy e servizi di intermediazione online. La responsabilità delle piattaforme di intermediazione volte allo scambio di beni e servizi tra gli utenti*, 2020, 36 ss.

Come sappiamo, per essere tutelato un marchio deve essere registrato. L'ordinamento lo prevede anche per una questione di certezza.

Nel periodo precedente alla nuova riforma, come abbiamo già detto, i marchi potevano essere registrati solo a livello nazionale, attraverso una procedura ben specifica: in primo luogo il richiedente deposita la domanda di registrazione all'Ufficio di marchio nazionale, il quale successivamente la prenderà in esame per accertare se ci sono tutti i requisiti di registrabilità.

Inoltre, non era detto che se per un paese il marchio rispettava i requisiti di registrazione allora anche per gli altri 26 paesi poteva essere registrato. Anche i criteri che venivano presi in considerazione venivano valutati in modi differenti tra le varie nazioni.

Già durante la procedura un titolare di un diritto anteriore può presentare un'opposizione alla fase di registrazione che si sta definendo e se questa opposizione viene accolta dal giudice porta alla cancellazione del marchio.

Il titolare che vede rigettata la propria domanda di registrazione può fare ricorso e richiedere di riesaminare la decisione presa dall'autorità.

Oggi è una scelta del titolare. Se si rende conto che il suo marchio è destinato a un uso solo locale allora la registrazione singola è la strada più conveniente per lui.

La situazione più ricorrente che i giudici si trovavano a dover risolvere era quella in cui due aziende diverse utilizzavano lo stesso marchio per la stessa tipologia di prodotti in due paesi differenti; di conseguenza non poteva più esserci la libera circolazione dei prodotti poiché, in questo modo, le due imprese si bloccano a vicenda nella loro possibilità di espansione sul territorio.^{30 31}

Per risolvere questi problemi l'Europa ha sentito l'esigenza di creare un unico quadro giuridico, che è avvenuto al compimento di un percorso durato decenni con la "Prima Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa" (Direttiva 89/104/CEE),³² fino ad arrivare

³⁰ ROBINSON, PRATT e KELLY, *Trademark Law Harmonization in the European Union: Twenty Years Back and Forth*, in Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2013, 731 ss., <https://ir.lawnet.fordham.edu/ipj/vol23/iss2/12>, consultato il 20 Marzo 2026

³¹ KUR, *The EU Trademark Reform Package—(Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo?*, in Marq. Intellectual Property L. Rev. 2015, 15 ss., <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol19/iss1/3>, consultato il 20 Marzo 2026

³² Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, CONSIL, 040 OJ L (1988). <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>

alla Direttiva UE più recente emanata nel 2015 e, opera fondamentale in materia di diritto dei marchi, la definizione del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea del 2017 al fianco delle Direttive.

A seguito di questo lungo processo di bilanciamento tra la sovranità nazionale, il risultato raggiunto è stato quello di avere un sistema di tutela del marchio dell'Unione europea che consiste in due componenti: da un lato con lo strumento della Direttiva europea (TMD, i.e “Trademark Directive”) si è portato le varie legislazioni nazionali a avvicinarsi e armonizzarsi tra loro, lasciandogli comunque una certa libertà; dall'altra parte l'UE ha emanato un Regolamento (“the Community Trademark Regulation”, CTMR),³³ creando così un nuovo tipo di marchio autonomo e unitario.

Così alle imprese è garantita la stessa protezione in tutti i paesi appartenenti all'Unione europea, con una registrazione unica, attraverso un unico ufficio: l'European Union Intellectual Property Office (EIUPO).³⁴

Il Regolamento europeo sui marchi e i sistemi nazionali dei marchi sono indipendenti tra loro, ma possiamo dire che insieme creano un unico “corpo” di regole per i marchi dell'Unione europea (Kur,2015, p.21). Poiché entrambi gli strumenti normativi obbligano gli stati a seguire le stesse regole, sia per quanto riguarda i requisiti per la registrazione che per i motivi di protezione del segno distintivo dell'impresa.

Si può quindi affermare che esiste anche un rapporto di interdipendenza e nessuno dei due è in posizione gerarchicamente superiore all'altro.³⁵

Arrivati al giorno d'oggi, abbiamo capito che il *brand* non è più solo un nome, ma è uno strumento veramente prezioso per le imprese, tanto quanto è diventato complicato proteggerlo.

Il quadro normativo per la tutela dei marchi è sempre più complesso e articolato, di conseguenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel corso degli anni ha dovuto continuare a pronunciarsi in sentenze di casi sempre più difficili da giudicare (alcuni di questi li vedremo più avanti), anche perché si trova a dover prendere decisioni con delle norme che spesso sono il risultato di compromessi politici tra i vari paesi e non sempre sono facilmente applicabili agli avvenimenti concreti.

³³ Regolamento del Consiglio n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario , in GUCE L 11 del 14 gennaio 1994, (abrogato dal Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

³⁴ KUR, *op. cit* (nt.31),19-21

³⁵ KUR, *op. cit* (nt.31), 21

Alla fine di questo capitolo vedremo alcune delle pronunce più significative della Corte di giustizia. Un esempio di come i giudici hanno cercato di applicare le norme teoriche ai casi pratici.

L'aspetto principale che emerge da questo nuovo quadro giuridico è il cambiamento di visione del *brand* stesso. Se prima la funzione giuridica "esclusiva" del marchio era limitata al fatto che il segno distintivo di un'impresa consisteva nell'indicare l'origine di provenienza del bene o servizio. Ovvero, l'idea generale era che il marchio servisse solo a comunicare al consumatore la provenienza da una determinata fonte produttiva di quel prodotto.

Dal secondo dopoguerra, a metà degli anni 90', anche a seguito dell'evoluzione dell'economia, le funzioni assunte da questo importante elemento nella comunicazione d'impresa si sono ampliate.

Il legislatore, attraverso Direttive e Regolamento, tutela:

- la funzione pubblicitaria: riconosce che il marchio porta con sé dei messaggi suggestivi che possono indurre il consumatore ad acquistare un bene anche a un prezzo superiore;
- la funzione di garanzia: la notorietà di un brand è legata anche al fatto che, a seguito dell'esperienza d'acquisto di prodotti e servizi, il nome del *brand* è associato a una certa garanzia di qualità nelle aspettative dei clienti.

Il Parlamento europeo in sede di riforma del Regolamento ultimato nel 2017 ha confermato questo ampliamento delle funzioni legate al marchio e per proteggerle espande i diritti dei titolari del marchio.

Nonostante questo quadro esteso di tutela dei marchi europei, esiste anche una maggiore discrezionalità dei giudici. Il sistema di tutela europeo che ne deriva è molto dinamico e in costante trasformazione, questo perché anche i mercati globali continuano a cambiare.³⁶

2.1.1 LE DIRETTIVE FONDAMENTALI SUL MARCHIO EUROPEO

Come abbiamo già spiegato, uno tra i principali strumenti scelti dal legislatore per compiere il processo di armonizzazione dei vari sistemi nazionali esistenti sono state le Direttive europee.

³⁶ GARCÍA-PÉREZ, *Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law*, in GRUR International, 2023, 1018 ss., <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad087>, consultato il 20 Marzo 2026

Nel 1989 fu emanata la “prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa”(i.e. la Direttiva 89/104/CEE).

Il focus principale di questo primo intervento del Consiglio europeo era un iniziale riavvicinamento delle disposizioni riguardanti il funzionamento del mercato.

L'obiettivo generale della Direttiva, così come esattamente esplicitato in apertura dell'atto tra i Considerando, era eliminare le “disparità che possono ostacolare la libera circolazione di prodotti e la libera prestazione di servizi, nonché falsare condizioni di concorrenza nel mercato comune”.³⁷

Gli articoli della Direttiva sono stati ideati partendo dal presupposto che l'idea principale era far funzionare bene il mercato interno e vertono principalmente su:

- indicare quali segni possono essere considerati un marchio e rispettano tutte le condizioni per essere registrati come tali, dall'articolo 2 della Direttiva:
“Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente[...], a condizione che tali segni siano adatti a distinguere prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”³⁸
- stabilire esattamente i casi in cui un marchio può subire il rifiuto alla registrazione o se già registrato precedentemente, può essere dichiarato nullo. Su questo punto gli articoli 3 e 4 stilano un elenco dettagliato delle motivazioni e degli impedimenti.
- L'obbligo di utilizzo del marchio di impresa entro cinque anni dalla sua registrazione, pena una sanzione per il mancato uso. Inoltre questo è anche uno dei motivi di decadenza del diritto esclusivo acquisito.³⁹

Gli ultimi articoli della Direttiva confermano poi quello che è il traguardo che si vuole raggiungere, ovvero che a tutti marchi registrati secondo questi requisiti verrà garantita la stessa tutela da tutti i paesi membri dell'UE. Soprattutto per quanto riguarda la funzione di indicazione di provenienza del prodotto⁴⁰

³⁷ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, CONSIL, 040 OJ L (1988). <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>, consultato il 22 marzo 2026

³⁸ *ivi*, art. 2

³⁹ *ibidem*, artt. 10-12

⁴⁰ *ibidem*, sintesi di quello che dichiara la Direttiva al punto 2 dell'articolo 15.

Circa dieci anni dopo, il 22 ottobre del 2008, la prima Direttiva fu abrogata e sostituita con una nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.⁴¹

La modifica non apporta dei cambiamenti sostanziali alle regole già in vigore in precedenza, ma si limita principalmente al processo di codificazione delle norme per formare una raccolta di leggi ordinata in maniera sistematica.

Questo punto viene esattamente spiegato al Considerando n. 1 della Direttiva 2008/95/CE, che cita esattamente:

*“La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, è stata modificata nel suo contenuto. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.”*⁴²

Con questa Direttiva i principi fondamentali del diritto dei marchi sono rimasti invariati, ci sono stati solo dei cambiamenti formali: per rendere più leggibile il testo il legislatore ha deciso di cambiare la numerazione in alcuni articoli, e per dimostrarlo la Direttiva contiene un allegato con una tabella che mette a confronto gli articoli vecchi con i nuovi (come è possibile osservare successivamente alla Figura 7).

Inoltre, per evitare la problematica di difficoltà di consultazione a causa delle tante piccole modifiche separate, i legislatori dell’unione europea hanno integrato in un unico testo tutte le modifiche avvenute successivamente all’89 così da avere il quadro completo in un unico testo aggiornato.

⁴¹ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE), EP, CONSIL, 299 OJ L (2008). <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj>, consultato il 20 marzo 2026

⁴² ibidem, considerando 1

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/104/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12, paragrafo 1, prima frase	Articolo 12, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1, terza frase	Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
—	Allegato I
—	Allegato III

Figura 7. Tavola di concordanza⁴³

⁴³ la Figura 7 mostra la tabella contenuta nell'allegato II della Direttiva 2008/95/CE, da cui è possibile osservare un confronto tra gli articoli. l'immagine dimostra che la struttura è rimasta quasi la stessa

Il vero punto di svolta arriva solo altri sette anni dopo, nel mese di Dicembre del 2015, con l’emanazione della Direttiva (UE) 2015/2436 attualmente ancora in vigore.⁴⁴

Diversamente da quanto avvenuto con l’attuazione della Direttiva del 2008, in questo caso il Parlamento europeo e il Consiglio non sono intervenuti solo a riordinare i punti nell’atto ma hanno avviato un processo di “rifusione”, così come esplicitamente affermato nelle pagine iniziali della Direttiva del 2015.

Il Considerando 1 cita testualmente:

*“Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.”*⁴⁵

L’obiettivo di questo intervento mira a contribuire all’innovazione digitale rendendo il sistema più moderno e più efficace al mercato digitale di oggi. Con la disciplina vigente sono avvenuti numerosi cambiamenti.

Prima di tutto è stato eliminato il requisito legato alla rappresentazione grafica per il quale, prima dell’attuazione di questa modifica alla disciplina, i marchi che potevano essere registrati erano solo quelli che potevano essere riprodotti visivamente su carta. Questa regola sarebbe davvero limitante per le imprese.

Poiché, grazie alla continua evoluzione tecnologica, oggi esistono altri tipi di marchi “digitali” (ad esempio audio o video), diversi dai marchi c.d. “tradizionali”, che necessitano comunque di essere registrati e tutelati.

Per superare questo ostacolo, l’articolo 3 lettera b), contenuta sotto il capo 2 della Direttiva, dal titolo “diritto sostanziale in materia di marchio d’impresa”, alla sezione uno stabilisce che: un segno per poter costituire l’elemento distintivo di un *brand* deve far in modo di essere comprensibile, senza ambiguità, dalle autorità incaricate per la registrazione. Così quest’ultima può rappresentarla in modo chiaro e accurato nel registro dei marchi.⁴⁶

Un altro aspetto importante del piano della comunità europea è il tema della rinomanza e della possibilità di un vantaggio indebito.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione), in GUUE L 336 del 23 dicembre 2015, <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/2015-12-23>, consultato il 23 Marzo 2026

⁴⁵ ibidem, considerando 1 e 8

⁴⁶ ibidem, art.3, lett.b)

In questo caso si dice che queste tipologie di marchi godono di un'estensione della protezione, una tutela extra-merceologica.

La Direttiva non lascia più la possibilità di scelta agli stati di prevedere le proprie misure di tutela riguardo ai marchi celebri, ma prescrive che può essere rifiutata la richiesta di registrazione di un segno o, se già precedentemente registrato, un marchio può essere dichiarato nullo se l'uso di questo segno porta un vantaggio indebito, a causa della possibilità di sfruttamento della fama, o se danneggia l'immagine del marchio di terzi che gode di un'elevata fama presso il pubblico, anche nel caso in cui i prodotti o servizi non sono identici o simili tra loro.⁴⁷

A questo proposito il titolare del marchio noto ha il diritto di vietare a terzi di usare il segno senza il suo consenso esplicito.

Inoltre il legislatore nel 2015 si esprime in modo forte sul tema della contraffazione.

L'articolo 10 al paragrafo 4, cita testualmente:

*“[...] il titolare di tale marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, [...]senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.”*⁴⁸

Infine, un ultimo cambiamento significativo avvenuto grazie a questa riforma riguarda la semplificazione della richiesta di cancellazione di un segno distintivo, per motivazioni di inutilizzo o di registrazione illecita.

Prima per farlo era obbligatorio andare per via giudiziaria e rivolgersi al tribunale competente in materia e questo comportava tempi lunghi per la risoluzione del processo aperto. Ora, invece, l'articolo 45 della Direttiva permette a ogni singolo stato di risolvere il problema in modo più rapido e efficiente, per via amministrativa presso l'ufficio nazionale. Non serve sempre il giudice per richiedere la decadenza o la nullità di un marchio.⁴⁹

⁴⁷ ibidem, art.5 paragrafo 3 lett. a, che cita testualmente *“Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se: [...] quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;”*

⁴⁸ ibidem, art.10

⁴⁹ ibidem, art. 45 paragrafo 1

Nell'ottica di "moltiplicare" gli strumenti a tutela in materia di marchi nel 2015 sono state introdotte norme anche per l'armonizzazione per i marchi di certificazione, ovvero quegli elementi distintivi che hanno come scopo quello di garantire un certo standard di qualità per materiali, fabbricazione e imballaggio dei prodotti o servizi certificati da quel simbolo.

Una caratteristica importante di questo strumento è che chi registra questo tipo di marchio, e ne diventa il titolare, non può essere il produttore di beni su cui viene apposto il segno di garanzia ma deve essere un soggetto terzo e indipendente per assicurare imparzialità sul mercato,⁵⁰ la disciplina relativa a questa tipologia di marchi è stata rivista dall'Unione europea attraverso il Regolamento in materia.⁵¹

A seguito di questa panoramica sulle Direttive per una disciplina dei marchi armonizzata in Unione europea, è necessario proseguire con l'analisi di come l'Unione europea ha reso questo diritto di proprietà industriale un titolo unitario e autonomo, attraverso lo strumento del Regolamento.

2.1.2 REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 SUL MARCHIO

L'altro pilastro fondamentale del sistema dei marchi dell'Unione europea è il Regolamento del 14 Giugno 2017. Attraverso questo testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i due organi europei hanno sfruttato il loro potere legislativo per codificare il quadro delle norme sul marchio europeo, semplificandolo e rendendo il sistema più efficiente per i brand che offrono i loro prodotti e servizi nel mercato unico.

Anche il Regolamento dei marchi, così come per la Direttiva, è giunto a una definizione a seguito di un percorso iniziato nel '94 con il primo Regolamento n.40 della Comunità europea sul marchio comunitario.

Fino a quel momento la legge era molto rigida in materia. Solo nel secondo dopoguerra, dal '92 in poi ad alcuni marchi inizia ad essere riconosciuto un *selling power* forte.

L'accordo TRIPs, "*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*",⁵² sottoscritto a Marrakech nell'Aprile del '94 rappresenta un punto di svolta importante: per la prima

⁵⁰ ibidem, art. 28

⁵¹ ROMANO, *i marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2017, 591 ss.

⁵² WTO, *A Summary of the Final Act of the Uruguay Round*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#nAgreement, consultato il 28 marzo 2026

volta vengono attribuite al segno anche la funzione pubblicitaria e di garanzia qualitativa, oltre a quella distintiva. Questo accordo determina i requisiti di tutela per il diritto di proprietà intellettuale e di conseguenza anche le norme si sono dovute ampliare a protezione di queste estensioni.

Il Regolamento (CE) N.40/94 del Consiglio dell'Unione europea rappresenta la genesi della disciplina attuale sul marchio comunitario.⁵³

Questo primo atto ha introdotto la creazione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, definito nel testo con la denominazione di UAMI (oggi diventata EUIPO a seguito delle modifiche che vedremo più avanti).⁵⁴

L'ufficio è un organo esecutivo dotato di propria personalità giuridica. È autonomo e indipendente, gestisce il sistema del marchio comunitario, deve garantire l'obiettivo dell'armonizzazione tra gli stati membri, assicurando di far rispettare le regole prescritte. Inoltre, il Regolamento del '94 prevede la novità di una procedura unica di registrazione, per assicurare una protezione uniforme e affida la gestione completa a questa istituzione.⁵⁵

Il preambolo del Regolamento spiega con chiarezza il motivo dell'emanazione dell'atto e che il suo obiettivo è quello di assicurare una protezione uniforme proprio come accade in un mercato nazionale ma a livello comunitario, superando così il limite della territorialità dei diritti.⁵⁶

A Febbraio del 2009 il Consiglio dell'Unione europea, rendendosi conto che a causa delle continue modifiche avvenute insieme al cambiamento del mercato la normativa era diventata poco chiara. Esso decide, quindi, di procedere a una prima codificazione del Regolamento.

Sostituendo il precedente atto, unisce in un nuovo unico testo tutte le modifiche e le norme del sistema dei marchi della comunità europea.⁵⁷ Questa fu la base giuridica per la successiva riforma del 2015.

⁵³ Regolamento (CE) n. 40/94, cit. (nt. 33), <http://data.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj>

⁵⁴ ibidem, art.2

⁵⁵ ibidem, artt. 111 e 114

⁵⁶ ibidem, considerando 1-3

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata), in GUUE L 78 del 24 marzo 2009, <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj>

Con l'emanazione del Regolamento (UE) 2015/2424 avvenne la vera modifica sostanziale: il marchio viene definito per la prima volta “marchio dell’unione europea”⁵⁸ e l’Ufficio UAMI diventa “l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale” (EUIPO).⁵⁹

l’articolo 4 introduce il cambiamento più importante: specifica che i segni idonei per essere un marchio UE sono tutti quelli che rispettano il requisito di distinguere l’impresa sul mercato e che definiscono in modo “chiaro e preciso” alle autorità cosa vogliono proteggere con tale diritto, seguendo la classificazione internazionale di Nizza per indicare la tipologia di prodotti e servizi.

Il requisito che cambia è che la rappresentazione dell’oggetto sottoposto a tutela può avvenire nel registro in qualsiasi modalità. Non è più essenziale che il segno sia rappresentato in forma grafica ma può essere anche digitale, l’importante è “[...] consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.” come cita testualmente l’articolo 4 del Regolamento (UE) 2015/2424.⁶⁰

Come suggerisce anche Federica Togo nel suo saggio del 2016, le norme introdotte con questa riforma rafforzano anche la lotta alla contraffazione.⁶¹

Chi possiede un marchio UE può impedire, a un terzo non autorizzato, anche solo il transito nei paesi dell’Unione europea di prodotti o servizi identici al segno registrato, anche se destinati alla vendita in paesi al di fuori dell’Unione.⁶²

Il legislatore ha fatto in modo di rendere possibile un intervento tempestivo da parte del titolare così che, sfruttando gli strumenti del proprio diritto, quest’ultimo può goderne a pieno gli effetti e beneficiare dell’effettiva protezione del proprio marchio.

Pochi anni dopo quest’ultimo intervento, il Parlamento europeo e il Consiglio arrivano a stilare una versione definitiva che, consolidando tutte le modifiche e le revisioni avvenute nei vent’anni precedenti, istituisce un testo unico: il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

⁵⁸ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, in GUUE L 341 del 24 dicembre 2015, considerando 2, <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/oj>

⁵⁹ *ivi*, art. 1

⁶⁰ *ivi*, art. 4, lett.b)

⁶¹ TOGO, Dal marchio comunitario al marchio dell’Unione europea: breve commento al regolamento (UE) n. 2015/2424. European Papers, 2016, 363

⁶² Regolamento (UE) 2015/2424, art. 9

Come sottolineano anche alcuni autori nei loro saggi di critica, il Regolamento non è stato riscritto da zero, ma come dice l'autrice Annette Kur rappresenta "un'opera di consolidamento". È il traguardo del percorso di revisione di questi vent'anni caratterizzati da numerose modifiche e novità che i legislatori europei hanno accumulato nel tempo e che si sono, finalmente, riuscite a riunire in un unico testo organico.⁶³

Il testo sostituisce gli atti precedenti e rappresenta la versione codificata e semplificata del quadro giuridico normativo in materia di marchio europeo. L'obiettivo è regolare il funzionamento del mercato unico e garantire la certezza del Diritto.⁶⁴

Il principio di unitarietà emerge come uno dei caratteri fondamentali della norma: il titolare registra il proprio marchio in un paese dell'Unione e con una singola procedura gode degli effetti della tutela in tutti i 27 paesi membri. Inoltre, per chi possiede un marchio in uno degli stati europei, è prevista la possibilità di estendere la tutela altrove dopo la prima registrazione, sempre rimanendo nell'Unione europea.

Il regolamento stabilisce anche chiaramente dove finisce il diritto del titolare e fino a che punto può vietare l'uso del marchio o far cessare l'attività a terzi.⁶⁵

Nei successivi paragrafi analizzeremo le norme definitive che garantiscono i diritti esclusivi dei titolari e gestiscono il tema dell'uso del marchio di terzi nelle nuove pratiche marketing anche sul web.

⁶³ KUR, *op. cit.* (nt.31), 19-20

⁶⁴ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE), 154 OJ L (2017). <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>

⁶⁵ ROBINSON, PRATT, e KELLY, *op.cit.* (nt.30), 731

2.2 DIRITTI ESCLUSIVI DEL TITOLARE E USO DEL MARCHIO DI TERZI

Per entrare nel vivo degli effetti di un marchio UE dobbiamo analizzare alcuni degli articoli principali dell'ultima versione del Regolamento in materia.

L'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/1001 chiarisce quali sono i diritti esclusivi del titolare di un marchio e quando li ottiene.

Il primo comma dell'articolo, che possiamo analizzare al capo secondo, sezione due dell'atto, cita testualmente:

“La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.”⁶⁶

Chi detiene la nomina di titolare ha il diritto di vietare al concorrente di usare il proprio segno distintivo senza il suo consenso.

Secondo la normativa il titolare può intervenire per impedire l'uso del marchio nel caso in cui ci sia la c.d. “doppia identità” di segni e di beni o servizi offerti, cioè quando un terzo tenta di utilizzare un marchio già registrato per contraddistinguere beni o servizi dello stesso tipo. Questo porta a quello che viene definito un pregiudizio “presunto” e la sua tutela è assoluta.

In questo caso il marchio è sempre considerato in automatico contraffatto, non c'è bisogno di dimostrare che ci può essere un rischio di confusione nella mente del consumatore, siccome il danno è al cuore del marchio, ovvero la sua funzione distintiva sul mercato.

Anche nel caso in cui un segno successivo, anche se non è uguale ma simile, è usato per la stessa tipologia di prodotti o per prodotti affini il soggetto avente i diritti esclusivi di marchio può opporsi, dimostrando che può esserci un rischio di confusione nei clienti che vogliono acquistare un prodotto o servizio.⁶⁷

La legge, però, varia l'ampiezza di questo potere a seconda della tipologia di brand, poiché specifica che anche se il marchio successivo viene usato per una tipologia di prodotti o servizi diversa da quelli di un marchio già precedentemente registrato che gode di notorietà, il titolare del marchio noto può comunque vietare l'uso di quel segno

⁶⁶ Regolamento (UE) 2017/1001, cit. (nt. 64)

⁶⁷ RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa, Giappichelli, Torino, 2015, cap. IV, consultato il 30 Marzo 2026

successivo in quanto il terzo ne trarrebbe vantaggio o nel caso di un'associazione di reputazione negativa potrebbe recare un danno indirettamente anche al brand famoso portando a pregiudizi nella mente dei consumatori.⁶⁸

La valutazione del rischio di confusione, tarato sempre su quello che viene considerato il consumatore medio di riferimento, deve essere una valutazione globale e può avvenire attraverso un confronto meccanico di tre criteri: la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i due marchi.

A seconda della tipologia di marchi che stiamo analizzando queste tre variabili hanno un peso diverso sulla valutazione della loro comparazione, poiché si basa sul ricordo che rimane nella mente del consumatore che, la maggior parte delle volte, non coincide esattamente con la realtà. Di regola, quindi, per aiutarlo a ricordare distintamente due segni sarebbe meglio utilizzare un criterio di compensazione, ad esempio: se tra i due marchi c'è una somiglianza grafica devono essere distanti sotto il profilo fonetico e concettuale.⁶⁹

Altrettanto importante è l'analisi del principio di esaurimento del diritto del marchio UE che il regolamento disciplina con l'articolo 15, dicendo esattamente:

*“Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. [...]”*⁷⁰

Il legislatore con questo atto spiega che il titolare del marchio ha un limite a quello che può vietare in ragione del suo diritto esclusivo.

Il Regolamento ci spiega che nel momento in cui un prodotto o servizio viene messo sul mercato dal titolare, o con il suo consenso, quest'ultimo non può più vietare la rivendita di quel prodotto con quel determinato marchio. In questo caso si dice che ha “esaurito” il suo diritto poiché lo ha già esercitato decidendo dove e in che quantità immettere quell'oggetto sul mercato.

La corte di Giustizia dell'Unione europea si è espressa molte volte su questo tema e ha stabilito che esistono dei limiti e delle eccezioni al principio dell'esaurimento europeo: nel caso in cui il prodotto rivenduto non è più al suo stato originale a seguito di una manipolazione o modifica sostanziale, senza che fosse strettamente necessario, può essere

⁶⁸ Regolamento (UE) 2017/1001, cit. (nt. 64)

⁶⁹ RICOLFI, op. cit. (nt. 67), 526 ss.

⁷⁰ Regolamento (UE) 2017/1001, cit. (nt. 64)

considerato contraffatto e quindi il titolare del marchio può richiedere che il prodotto venga rimosso dal mercato.

L'altra motivazione legittima per cui non si applica il principio di esaurimento è se la modalità di rivendita può nuocere la reputazione e il prestigio del marchio.

Inoltre, la tutela di un marchio può venire meno nel caso in cui esiste già un diritto anteriore per quel segno distintivo precedentemente registrato.

La normativa sottolinea all'articolo 16 del Regolamento, che c'è un'attenzione particolare riguardo alla coesistenza tra il marchio Ue registrato successivamente a un marchio che gode già di tutela all'interno di un singolo stato grazie alla legge nazionale. Il testo cita esattamente:

*“[...]Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.”*⁷¹

In questo modo si mantiene il sistema in equilibrio tra la forza unitaria di cui è dotato il marchio dell'Unione europea e i diritti nazionali già esistenti.

Il marchio può essere, inoltre, dichiarato nullo se si riesce a dimostrare ci sia stata mala fede nella volontà di registrarlo come elemento distintivo per un prodotto.

Per affermare che un soggetto sta agendo in mala fede, bisogna dimostrare che l'obiettivo di chi presenta la domanda di registrazione è di impedire ad un terzo di registrare il segno per il proprio prodotto o per azioni parassitarie, e non per distinguere e tutelare il proprio prodotto sul mercato.

In questi casi sono i tribunali a esaminare le varie situazioni e a doversi pronunciare caso per caso. Poiché, il concetto di malafede è un concetto molto ampio e difficile da definire in modo assoluto.⁷²

Tutto questo sistema bilanciato che l'Unione europea propone mira a fare attenzione che la registrazione di un elemento distintivo non conferisca al titolare un potere forte di monopolio sul mercato.

Il Regolamento impone delle sanzioni per chi agisce in modo tale da ostacolare il principio cardine della libera circolazione delle merci sul mercato e la libera concorrenza.

⁷¹ Regolamento (UE) 2017/1001, cit. (nt. 64)

⁷² RICOLFI, op. cit. (nt. 67), 390 ss.

In Conclusione, il quadro normativo europeo sul marchio rende chiari quali sono i diritti e i limiti per il titolare di un segno distintivo registrato.

Il Regolamento conclusivo del 2017, riconosce una tutela esclusiva per proteggere le funzioni del marchio, ma definisce anche il limite del potere attribuito ai titolari sul controllo della circolazione di prodotti, per non intaccare la competizione svolta in modo corretto.

Come vedremo nel prossimo paragrafo esistono anche alcuni casi in cui l'uso del marchio già registrato è lecito e il legislatore ha stabilito criteri per cui il concorrente ha il diritto di fare riferimento esplicito a un marchio altrui, senza sconfinare in pratiche parassitarie. Nel corso di questa tesi analizzeremo principalmente queste dinamiche nel contesto più attuale del web marketing, dove il confine tra lecito e illecito è sempre più labile.

2.3 GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: CASE STUDIES RILEVANTI

Le analisi di alcune pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che tratteremo in questo paragrafo della tesi, ci aiuteranno a capire meglio l'evoluzione del diritto sull'uso lecito del marchio altrui sul web e consentono di fissare i criteri giuridici che in precedenza abbiamo esaminato a livello teorico.

L'importante istituzione giurisdizionale nel corso negli anni si è dovuta esprimere su diversi casi particolari di natura giuridica e per prendere le decisioni ha applicato i concetti tradizionali trattati dalle Direttive e dal Regolamento dei marchi a casi concreti e complessi.

Come vedremo attraverso questi tre rilevanti casi studio percorreremo tutte le funzioni del marchio, da quella di origine, a quelle più complesse come quella pubblicitaria e di garanzia qualitativa. La Corte in questo modo ha ridefinito i confini entro cui è possibile usare il marchio altrui come strumento di web marketing senza commettere una violazione del segno.

In primo luogo andremo ad analizzare le battaglie legali del marchio L'Oréal: le cause legali prese in considerazione vedono coinvolte eBay e Bellure.

La prima sentenza tratta un caso fondamentale per comprendere il ruolo dei mercati online sulle dinamiche dei marchi UE.

La seconda disputa aperta da L'Oréal evidenzia, invece, l'estensione delle funzioni del marchio e le rispettive tutele rafforzate per i marchi forti e rinomati.

Il secondo caso preso come oggetto di studio in questa sezione è la controversia sollevata da Louis Vuitton contro Google France. Gli annunci e il *link* sponsorizzati che Google mostrava, secondo il *brand* francese, miravano alla vendita di prodotti contraffatti.

Oltre alla responsabilità degli inserzionisti autori di questi contenuti il caso ha analizzato anche quella di Google.

Infine lo studio si concluderà con la causa Interflora vs Marks & Spencer, considerato uno dei pilastri in materia di marchi. Dall'indagine emerge in maniera evidente il richiamo alla questione della reputazione e dell'investimento che avviene dietro al marchio.

2.3.1 L'ORÉAL E LE SUE SENTENZE IN TRIBUNALE

Le sentenze del tribunale sui casi che hanno coinvolto il brand specializzato nei prodotti di cosmetica e bellezza L'Oréal sono uno spunto importante per lo studio della giurisprudenza in materia di marchi.

Le decisioni della Corte per la risoluzione di questi *Case studies* rilevanti, su imprese così famose, ci aiutano a capire meglio l'evoluzione europea per la tutela dei segni distintivi. In questo caso in particolare, le decisioni prese dai giudici indicano che il diritto stava iniziando concretamente a preoccuparsi di proteggere il marchio non solo come elemento di indicazione di origine del prodotto, ma anche per le sue caratteristiche multimodali, ovvero, il diritto di tutela dell'immagine, della reputazione e dell'investimento economico che c'è dietro al lavoro di commercializzazione del marchio da parte del titolare.

Le vendite online sulle piattaforme e-commerce sono state oggetto della disputa tra L'Oréal e eBay.

In questa causa, focalizzata sulla responsabilità dell'uso del marchio nel web marketing, la Corte di giustizia è arrivata a definire la sentenza dopo un'attenta analisi dei fatti.

La decisione ha portato a definire dei criteri ben precisi nel diritto dei marchi: il titolare di un marchio non può vietare la vendita di beni a altre aziende, se quest'ultimi non sono mai stati inseriti nello Spazio Economico Europeo. Un classico esempio sono le importazioni parallele da stati esteri.

Il giudice si pronuncia, invece, in maniera negativa sulla rivendita di prodotti ma senza il *packaging* originale. L'assenza o la modifica dell'imballaggio di un prodotto può causare un danno reputazionale al prodotto e al brand originale collegato.

Per esempio, per i prodotti di cosmetica e profumi di lusso la scatola esterna fa parte anch'essa dell'esperienza del marchio e apporta un valore sostanziale.

Le etichette originali dei prodotti oltretutto contengono al loro interno informazioni essenziali. Per adeguarsi alla legge devono fornire informazioni chiare e dettagliate sugli allergeni per garantire sicurezza ai propri clienti.

La corte in questa sentenza dichiara che la responsabilità dell'illecito, in parte è anche della piattaforma di *hosting*, (in questo caso eBay). Poiché la piattaforma utilizza degli algoritmi di ottimizzazione e promozione degli annunci di questi prodotti e ne aiuta quindi la diffusione e la vendita. E' responsabile poiché, nel momento in cui dovesse accorgersi dell'illecito costituito dalla messa in vendita dei prodotti manipolati, dovrebbe agire

attivamente per bloccare e rimuoverli dal commercio e non aiutarli a essere visibili ai clienti.⁷³

Questo aspetto chiave che la Corte individua è il risultato dell'interpretazione dei giudici dell'articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE, che riguarda proprio alcuni particolari aspetti giuridici del commercio elettronico: se la piattaforma di e-commerce non si limita a ospitare, ma svolge un ruolo attivo per il commercio, allora non può essere esonerata dalla responsabilità e gli effetti della pratica scorretta.

Inoltre, anche in altre sentenze legali, sempre associate al brand L'Oréal, la Corte afferma che se la vendita di un prodotto modificato in qualsiasi sua parte comporta la percezione di valore del prodotto più bassa di quella garantita dal brand originale allora l'attività può essere considerata contraffazione di marchio.

Il caso che coinvolge L'Oréal contro Bellure, salda il concetto di vantaggio indebito apportato dall'utilizzo del marchio altrui e consolida i criteri per dichiarare quando si verifica questa casistica.

Seguendo quello che dicono le Direttive e il Regolamento in materia di marchi, la sentenza della Corte ribadisce che si tratta di un illecito qualsiasi forma di utilizzo di un marchio altrui che possa sfruttare la notorietà e ottenere beneficio dell'attrattività del marchio già registrato.⁷⁴

I fatti accaduti esemplificano i concetti che abbiamo già definito nel primo capitolo della tesi: questo è un caso specifico di *free riding*. L'uso parassitario del marchio nel web avvenne per la caratteristica della somiglianza delle due fragranze.

Un punto evidenziato in modo specifico dal tribunale è la presentazione del prodotto Bellure come proprio imitazione di un profumo marchio L'Oréal.

Anche se nella comunicazione e nell'azione pubblicitaria del prodotto è chiaramente specificato che non si tratta del prodotto originale e non c'è, quindi, il rischio di

⁷³ Corte di giustizia 12 Luglio 2011, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, causa C-324/09, EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62009CA0324>, consultato il 2 Aprile 2026

⁷⁴ Corte di giustizia 12 Luglio 2011, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, causa C-324/09, EUR-Lex; cfr. anche CHEN, *L'Oréal SA v Bellure NV (C-487/07)*, Lawprof. 3 Febbraio 2025 <https://lawprof.co/intellectual-property/trade-marks-cases/loreal-sa-v-bellure-nv-c-487-07/>, consultato il 2 aprile 2026

confusione, il marchio L'Oréal gode di una tutela maggiore in quanto considerato forte e rinomato.⁷⁵

Il punto di priorità per la giurisprudenza, in questo caso, non è solo il consumatore ma anche il patrimonio intellettuale del titolare del marchio.

Questi esempi rafforzano la teoria della “moltiplicazione delle funzioni” (García-Pérez, 2023) di cui molti studiosi parlano nei loro saggi.

Il prestigio del marchio forte, come L'Oréal, diventa il valore da proteggere. Nonostante le varie sentenze e i casi analizzati, rimane comunque un margine di incertezza: la decisione della presenza di contraffazione va definita caso per caso dalla Corte, essa non può stabilire un criterio che valuti a priori che un'attività di questo tipo da parte di un terzo sia illecita.⁷⁶

Come emerge dalla Normativa europea, le piattaforme di *hosting* devono agire in maniera proporzionata e dissuasiva, perché è importante prestare attenzione che questa sorveglianza non blocchi il commercio legittimo dei prodotti *online* in generale, ma allo stesso tempo deve agire in modo significativo in modo che l'illecito non si ripeta nuovamente.

2.3.2 IL CASO GOOGLE FRANCE VS LOUIS VUITTON

Un altro caso rilevante, che ha consolidato le regole e messo le basi per i criteri generali per quando un inserzionista adotta la pratica di web marketing dell'uso del marchio altrui come *keyword*, è la causa che vede contrapposte Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08).

La decisione della Corte di giustizia europea arriva nel 2010 e dichiara che quando i motori di ricerca, come Google, permettono di usare come parola chiave il marchio di un concorrente non violano i diritti del titolare del marchio che costituisce la *keyword*.

La pratica di *keyword advertising* è considerata lecita.

Questo caso si è aperto quando il rinomato marchio francese Louis Vuitton, registrato come marchio comunitario, si accorse che molti utenti del Web, quando cercavano il

⁷⁵ Burrell, Robert and Gangjee, Dev S., *A Brief Note on L'Oreal and the Prohibition on Free Riding* (October 20, 2009), University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 09-32, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1491402> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1491402>

⁷⁶ GARCÍA-PÉREZ, op.cit. (nt.36), <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad087>

marchio, venivano dirottati verso siti web e annunci sponsorizzati di imprese che vendevano prodotti che imitavano quelli originali Louis Vuitton.

Analizzando il modello algoritmico utilizzato per il posizionamento strategico online, Google utilizza un servizio digitale a pagamento che consiste nel vendere i marchi registrati come parole chiave e ne trae guadagno anche se non è il titolare del marchio.

L'attenzione del consumatore veniva deviata verso questi "*link*" poiché gli inserzionisti di google inserivano il marchio rinomato come *keyword* nei loro siti web, grazie al servizio "*AdWords*" (oggi diventato Google ads, come abbiamo già visto nel capitolo precedente) offerto dalla *search engine* stessa.

La corte, oltre a dichiarare se questa pratica comportava una violazione del marchio, è stata chiamata a pronunciarsi anche sull'aspetto della responsabilità attribuita a Google in questo caso.

Il giudice nei vari punti della sentenza della causa ha voluto separare chiaramente il ruolo del motore di ricerca e quello dell'inserzionista.

Richiamando la Direttiva europea sul commercio elettronico, la Causa 236 del 2008 dice che Google, con i suoi algoritmi, si limita solo a consentire di utilizzare il marchio altrui all'inserzionista come *keyword* ma non è il motore di ricerca a farne uso, di conseguenza è esente da ogni responsabilità di possibile uso parassitario del segno noto.

Sottolinea che è l'inserzionista che compie effettivamente l'uso di quest'ultimo e può varcare la linea sottile di liceità nel caso in cui nuoce le funzioni del marchio.⁷⁷

La domanda più spontanea che nasce dall'analisi di questo caso è perché secondo il giudice Google "vince" contro l'accusa, mentre l'inserzionista "perde".

La disputa legale tra Google e Louis Vuitton si è conclusa con la vittoria schiacciante di Google. Ma gli inserzionisti potrebbero essere, comunque, chiamati a rispondere dell'accusa di possibile concorrenza sleale nel caso in cui l'annuncio crea confusione nel consumatore.

Quest'ultimo non deve essere tratto inganno, cioè deve essergli chiaro che quello che sta visualizzando non è il sito originale di Vuitton e i prodotti sono delle imitazioni. Inoltre, non deve poter commettere l'errore di pensare che ci sia un rapporto economico con il marchio noto quando non è così.

⁷⁷ Corte di giustizia 23 marzo 2010, Google France e Google, cause riunite C-236/08 a C-238/08, EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62008CJ0236>, consultato il 3 aprile 2026

In poche parole, dal caso Google France vs Louis Vuitton la corte propone una riflessione sulla differenza di uso tecnico e uso commerciale del marchio come parola chiave.⁷⁸

Da qui si è capito che il principio di base che regola il mercato *online* è che, se l'utente non viene in qualche modo tratto in inganno dall'annuncio, la visibilità *online* ottenuta grazie all'acquisto di un marchio, già registrato, come parola chiave è considerata una pratica di web marketing lecita.

2.3.3 IL CASO INTERFLORA VS MARKS & SPENCER

L'ambito di utilizzo consentito del marchio altrui come *keyword* è stato chiarito anche in maniera importante dalla sentenza, del 2011, della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla causa aperta dall'azienda di consegna fiori Interflora contro la concorrente britannica Marks & Spencer.

L'azienda concorrente aveva acquistato, dal servizio di Google, la parola "Interflora" come keyword.

Quando il marchio veniva digitato da un utente sul motore di ricerca ai primi posti, tra i risultati di ricerca ottimizzati, appariva l'annuncio sponsorizzato di Marks & Spencer e solo dopo i risultati organici della ricerca.

Interflora fece causa all'azienda poiché offriva un servizio molto simile. Questo secondo l'impresa poteva danneggiare le sue vendite perché quello che effettivamente avveniva era che nei consumatori si era diffusa l'idea che l'azienda britannica fosse in realtà collegata a Interflora per distribuire il servizio fiori anche in altri paesi. Non usava, quindi, secondo il parere dell'azienda statunitense il marchio per descrivere o informare e di conseguenza la concorrenza era scorretta e poco trasparente.

Il caso c-323/09 aiuta a completare il quadro esemplificativo della giurisprudenza sul tema del confine della tutela per tutte le funzioni dei marchi noti. La sentenza portò la Corte a stabilire proprio questi criteri.

Quest'ultimi sono ora fondamentali per giudicare quando l'utilizzo del marchio di terzi è lecito e quando, invece, è illecito.⁷⁹

⁷⁸ KULK, *Search engines searching for trouble? comparing search engine operator responsibility for competitive keyword advertising under EU and US Trademark Law*. SSRN Electronic Journal, 2011, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1911038>

⁷⁹ Corte di giustizia 22 settembre 2011, Interflora Inc e Interflora British Unit c. Marks & Spencer e Flowers Direct, causa C-323/09, EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0323>

Come evidenziato dal comunicato della CGUE l'uso di un marchio altrui come *keyword* è considerata una pratica illecita se la pubblicità può portare l'utente a confondersi sulla vera natura del prodotto.

Ma è importante notare, anche, che dal comunicato stampa pubblicato sulla sentenza della causa si legge chiaramente anche un'ulteriore precisazione:

“Nella fattispecie sarà compito del giudice nazionale verificare, in particolare, se la Marks & Spencer,[...]abbia violato una delle «funzioni» di detto marchio o abbia commesso un atto di parassitismo.”(Corte di giustizia dell'Unione europea, 2011) ⁸⁰

Il giudice dichiara che la funzione pubblicitaria del marchio non è lesa in modo automatico per il solo fatto che un terzo acquista il nome di un altro come parola chiave. nonostante, questo richieda un maggior impegno per il titolare del marchio nel strutturare strategie efficaci e dovrà investire maggiormente in pubblicità per apparire in modo naturale tra i primi risultati delle *query* degli utenti, quando questa contiene il suo nome. Per il concorrente apparire accanto all'annuncio del marchio del titolare non è una colpa e non è illegale, se non usa l'inganno.

Infatti, questo caso fa anche discutere per la prima volta in tribunale sulla questione della funzione di investimento del marchio noto. Ovvero, il titolare del marchio lavora anni per costruire una certa reputazione attorno al marchio e fidelizzare la propria clientela di riferimento e anche da questo punto di vista va tutelato.

La CGUE dichiara infine che la decisione finale della disputa è rimessa in carico al giudice nazionale. Con questo capiamo che secondo la giurisprudenza ogni caso simile verrà verificato singolarmente dai giudici e dalla corte di giustizia europea prima dell'accertamento dell'illecito.

Come confermato anche dai casi studiati fino ad ora, chi emette la sentenza considera l'obiettivo del diritto dei marchi: la concorrenza sana nel mercato non va eliminata ma l'importante è controllare e garantire che avvenga in modo corretto e trasparente.

⁸⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 97/11 del 22 settembre 2011., [Stampa e Informazione](#)

2.4 USO LECITO DEL MARCHIO CONCORRENTE IN ITALIA

Come abbiamo già visto precedentemente, il marchio non conferisce al titolare un diritto esclusivo illimitato, proprio per garantire la libertà concorrenziale e il corretto flusso di beni sul mercato.

Il Regolamento stesso, in ambito degli effetti del marchio UE, prevede quando non è consentito impedire l'uso di un marchio su altri prodotti non appartenenti al titolare. L'articolo 14 spiega:

“ Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio: del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica; di segni o indicazioni non distintivi [...]; del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio [...]. ”

Da come è possibile comprendere dalla lettura di questo articolo l'uso di un segno identico o simile a quello altrui è considerato lecito in alcuni nei casi specifici.

Tale normativa stabilisce che il titolare di un marchio non può impedire a terzi l'uso di quel segno se si tratta del nome anagrafico o dell'indirizzo, se serve a indicare la provenienza, la destinazione o la compatibilità del prodotto con quel brand.

È importante specificare, però, che il vincolo per poter utilizzare il marchio altrui in modo legittimo senza la richiesta esplicita di consenso da parte del titolare è che l'uso sia limitato a fini esclusivamente descrittivi e l'utente non deve poter pensare che possa esistere un legame commerciale con il titolare del marchio o sfruttare in qualche modo la sua notorietà.⁸¹

A livello nazionale, in Italia, troviamo affermate queste disposizioni all'articolo 21 del codice di proprietà industriale aggiornato, successivamente al Regolamento, nel 2019. Il codice inoltre specifica anche: *“purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”*

Questo concetto di base impone al concorrente che usa un marchio già registrato l'obbligo di fare attenzione a non intaccare il giudizio dei clienti verso di quest'ultimo. Come spiega anche la dottrina giuridica in materia dei marchi, la dicitura “correttezza

⁸¹ Regolamento (UE) 2017/1001, cit. (nt.64)

professionale” è legata all’obiettivo di tutelare le funzioni primarie del marchio: distintività, garanzia qualitativa e pubblicitaria.⁸²

2.4.1 CAFFÈ VERGNANO Vs NESPRESSO: IL CASO DELLE CIALDE ÈSPRESSO 1882

Un caso pratico italiano esemplificativo, che ha fatto appello al codice della proprietà intellettuale per trovare la sua risoluzione, è stata la battaglia legale tra la società Nestlé e la società italiana caffè Vergnano per la vendita di capsule compatibili con la macchinetta per caffè Nespresso.

Questo caso è stato preso in carico dal Tribunale di Torino che si è espresso con le due sentenze nel 2012. La controversia riguardava proprio l’uso del marchio forte Nespresso che veniva apposto sulle confezioni delle cialde “Èspresso” prodotte dalla società Torinese. Inoltre, sulla scatola era anche apposta la dicitura “compatibili con le macchine Nespresso”.

Nestlé lanciò l’accusa contro la società italiana, poiché, sosteneva che la sua pratica adottata violava i diritti di esclusività del titolare, ottenuti grazie al titolo di brevetto e per la registrazione marchio.

Richiedeva l’imputazione di un uso illecito del marchio altrui già noto e famoso da tempo. La pretesa del soggetto che si riteneva leso e sfruttato illegalmente era che Caffè Vergnano cessasse la produzione e la vendita di quel tipo di capsule e che quelle già in commercio dovessero essere ritirate dal mercato.

Il tribunale, però, diede in parte ragione e torto ad entrambe le società sotto punti di vista diversi.

Se da un lato il giudice ha ritenuto che le modalità di applicazione del marchio Nespresso sulle etichette delle cialde di caffè Vergnano potevano effettivamente rientrare in ipotesi di concorrenza sleale, per una possibile associazione a causa della somiglianza grafica e fonetica tra i due segni, e di conseguenza ha dichiarato l’illecito. Il giudice ha quindi disposto il ritiro delle confezioni e delle pubblicità che ritraevano il marchio contraffatto e in caso di ulteriore violazione avvenuta dopo la sentenza il tribunale aveva previsto anche una sanzione amministrativa.

⁸² BONOMO E MAGNANI, *Non-Distinctive uses of a trademark: the CJEU’s “Function Theory”* (and its adoption by Italian courts) – Future prospects in light of EU Trademark law, in GRUR, International 2022, 685 ss. <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01193-8>

Dall'altra parte il tribunale ha anche affermato che, come dice il Regolamento e il Codice di Proprietà Industriale, l'uso del marchio altrui è lecito in caso di prodotti compatibili o accessori del prodotto rinomato. Infatti a Caffè Vergnano venne riconosciuto che la produzione delle sue capsule in sé non era dichiarabile come caso di contraffazione del marchio Nespresso.

Appellandosi a questo punto l'azienda italiana ha fatto ricorso contro questa accusa dichiarando che come soluzione avrebbe cambiato la legenda sulle scatole in "*compatibili con le macchine Citix, Lattissima, Pixi ed Essenza, di produzione Nespresso*".⁸³

In effetti, come dichiara anche l'avvocato Jacobacci sulla vicenda, le capsule Vergnano hanno un proprio brevetto il che le rende diverse da quelle di Nespresso, anche se compatibili con la loro macchina da caffè.⁸⁴

Tutto questo conferma, quindi, che l'uso del marchio di altri è vietato solo se lede le sue funzioni principali. Questa decisione del tribunale è la dimostrazione che la "correttezza professionale" non indica che è impossibile usare il marchio altrui per la descrizione dei propri prodotti a scopo informativo finalizzato alla vendita.

In conclusione, a seguito dell'analisi del diritto vigente in materia e lo studio della dottrina, è possibile affermare che i diritti assoluti acquisiti con l'ottenimento della registrazione di un marchio non sono volti a bloccare la competizione sul mercato, che per definizione deve essere libero, ma sono una forma di tutela per il titolare a protezione delle funzioni economiche e giuridiche del marchio, considerato un elemento molto importante nella comunicazione di impresa.

Questo bilanciamento tra protezione e libertà funziona molto bene a delineare i confini in casi fisici e concreti come la disputa tra Caffè Vergnano e Nestlé, ma oggi le pratiche commerciali delle imprese sono cambiate.

Con la rivoluzione digitale, come abbiamo già visto, operiamo nel web marketing e dobbiamo avere a che fare con le sue pratiche. Qui il confine è molto più difficile da individuare e allo stesso tempo molto più facile da superare per le imprese.

⁸³ MOMBELLI, *Battaglia legale Nestlé-Caffè Vergnano sul marchio Nespresso*, Business People, 28 maggio 2012, <https://www.businesspeople.it/business/economia/battaglia-legale-nestle-caffe-vergnano-sul-marchio-nespresso-34541/>, consultato il 1 Aprile 2026

⁸⁴ TEOLATO, *Caffè Vergnano vince contro Nestlé: sì del giudice alle capsule multicompatili*, Il Fatto Quotidiano, 27 giugno 2012, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/27/caffe-vergnano-vince-contro-nestle-si-del-giudice-alle-capsule-multicompatili/277151/>

Il limite tra lecito e illecito nel digitale è costituito da come i marchi altrui vengono visualizzati online per attrarre o dare informazioni sul prodotto, è lecito se viene impiegato per indicare o descrivere il proprio prodotto.

Nel contesto del Web si può usare il segno distintivo di altri come parola chiave, in modo tale da apparire in risposta alle *query* dell'utente.

È considerata una pratica sempre lecita se quella che viene usata è la parte descrittiva del marchio altrui nel suo significato comune. In altri casi è anche possibile usare il nome del marchio completo ma l'uso deve servire a informare e non a ingannare o confondere il consumatore.

Se il segno viene usato per promuovere la vendita di prodotti o servizi bisogna prestare molta attenzione alle regole sulla comunicazione commerciale contenute nel Codice del Consumo e la Direttiva europea 2006/114/CE, riguardanti la pubblicità, la concorrenza e le pratiche commerciali leali.⁸⁵

Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare i casi giurisprudenziali più rilevanti in ambito di utilizzo lecito dei marchi.

Queste sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno aiutato a chiarire e stabilire i criteri per il confine di utilizzo lecito del segno altrui, senza incorrere nell'ipotesi di concorrenza sleale.

⁸⁵ AGCM, *Le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole*, <https://www.agcm.it/per-i-consumatori/le-pratiche-commerciali-scorrette-e-la-pubblicit-ingannevole/>, consultato il 1 aprile 2026

2.4.2 BARILLA Vs ITALY FASHION

Il caso risolto dalla sentenza n.830 del 2018 dal Tribunale di Milano vede come protagonisti della controversia l'azienda italiana leader dei prodotti da forno Barilla e *Italy Fashion* S.r.l, azienda che opera nel settore dell'arredo e dell'oggettistica di dimensioni di gran lunga inferiori a quelle della concorrente.⁸⁶ (Trib. Milano,2018)

Barilla, nata nel 1877 come produttrice di pane e pasta si espande notevolmente. Dagli anni '70 del 900 il Gruppo Barilla è titolare dell'ormai famoso marchio "Mulino Bianco", che compare sulle sue scatole di biscotti e merendine confezionate. È proprio sull'uso di questo segno distintivo forte che si verifica la presentazione del caso sotto giudizio del giudice volto a definire i criteri di illecito.⁸⁷

La controversia tra le due imprese nasce nel momento in cui il brand concorrente Italy Fashion mette in commercio dei cuscini a forma di biscotto e questi rappresentavano esattamente le linee di biscotti Mulino Bianco più famose.

Barilla ha quindi fondato l'accusa contro questo brand sul fatto di aver sfruttato in modo indebito la fama e gli investimenti sulla pubblicità fatti per rendere la forma dei biscotti un segno distintivo altamente riconoscibile.

Il marchio ricorrente si è trovato a doversi difendere contro l'accusa di concorrenza sleale e attività parassitaria del marchio altrui. *Italy Fashion*, infatti, sosteneva che i prodotti appartenevano a due categorie di merci diverse e che quindi non vedeva la necessità, né l'obbligo, di dover richiedere una licenza esplicita, firmando un contratto, per poter usare la forma dei biscotti per vendere i suoi cuscini.

⁸⁶ Trib.Milano, 25 gennaio 2018, n.830, in Giurisprudenza delle Imprese, [Giurisprudenza delle imprese](#), consultato il 10 maggio 2026

⁸⁷ *Mulino Bianco negli anni '70: La nascita e i primi biscotti*, <https://www.mulinobianco.it/comunicazione/storia/anni-70>, consultato il 10 maggio 2026

Nonostante la difesa, il giudice ha dichiarato sleale l'uso del marchio fatto da *Italy Fashion* e ne ha disposto la rimozione di questi specifici prodotti dal mercato con sanzioni in denaro nel caso di ulteriori violazioni verificate dopo questa sentenza.⁸⁸

Il tribunale ha giustificato la decisione presa, ai sensi del Codice di Proprietà Industriale e dell'articolo n°2598 del Codice Civile, ritenendo che la somiglianza tra le forme e le caratteristiche grafiche rappresentative dei due prodotti poteva creare un rischio di confusione nell'utente medio, anche se diversi dal punto di vista sostanziale della classe: chi si imbatte nell'acquisto dei cuscini di *Italy Fashion* poteva pensare di stare comprando gadget originali Barilla o che l'azienda li produceva per l'impresa famosa.⁸⁹

Questo esempio mette in evidenza i criteri per i quali un marchio forte, i.e. con grande rinomanza gode di tutela extra-merceologica, così il diritto dei marchi evita il fenomeno che in termini tecnici viene definito “agganciamento parassitario” del marchio altrui.



*Figura 8. cuscini a forma di biscotti Mulino Bianco*⁹⁰

⁸⁸ BASSI, *Contraffazione del marchio: il caso Barilla, tesi di laurea magistrale*, Università Ca' Foscari Venezia, relatore A.Zanardo, a.a. 2017- 2018, [855281-1202105.pdf](https://www.casaleggioonline.com/wp-content/uploads/2018/01/855281-1202105.pdf)

⁸⁹ BASIALI, *Il caso Barilla e la tutela del marchio rinomato*, commento da Trib.Milano, 25 gennaio 2018, n.830, cit, (nt. 87), [Il caso Barilla e la tutela del marchio rinomato: commento alla sent. n. 830/2018 del Tribunale di Milano – IUS In Itinere](https://www.casaleggioonline.com/wp-content/uploads/2018/01/855281-1202105.pdf)

⁹⁰ rappresentazione cuscini a forma di biscotti più famosi Mulino Bianco, immagine estratta dalla rivista giuridica *IUS in itinere*, consultato il 10 maggio 2026

2.4.3 FERRERO: IL CASO DEL MARCHIO TIC TAC

L'impresa italiana di fama mondiale Ferrero S.p.A. ha lanciato un'accusa di concorrenza sleale per attività di *free riding* (concetto ampiamente spiegato nei capitoli precedenti della tesi) contro la società Ceca Mocca, che nell'anno 2017 ha cominciato a produrre e vendere in Italia "Bliki" dei suoi piccoli confetti di zucchero identici alle "Tic-Tac".

Analogo al caso Barilla anche Ferrero si è trovato numerose volte a combattere contro i tentativi di sfruttamento della sua importanza da parte di aziende minori.

Ferrero è un'importante azienda dolciaria, il suo marchio *made in Italy* gode di un'estesa tutela proprio per la sua grande notorietà. Questa etichetta non indica solo la provenienza italiana del prodotto ma anche qualità, eleganza e raffinatezza.⁹¹

Il caso che andremo ad analizzare in questo paragrafo è relativo al marchio Tic-Tac, forse uno dei più famosi e longevi del brand.

Nel 2023, più precisamente l'11 Maggio di quell'anno la Corte di Cassazione con la sentenza n° 12881 si è trovata a emettere le conclusioni finali sull'accusa di sfruttamento indebito del marchio da parte di un'azienda minore concorrente, appartenente anch'essa al settore alimentare. La decisione finale è stata presa sulla base dei giudizi precedenti emessi dalla Corte d'appello e dal Tribunale di Torino.⁹²

Il caso aperto da Ferrero è nato quando la società resistente ha cominciato a produrre piccoli confetti con la stessa identica forma dei Tic-Tac di Ferrero e, soprattutto, ne aveva copiato anche la famosa forma della confezione di plastica con il quale, ancora oggi, Ferrero distingue il suo prodotto sul mercato. L'uso identico della forma dell'involucro del prodotto è stato considerato illecito senza il consenso da parte dell'azienda titolare del marchio, poiché la sua distinguibilità ne costituisce un marchio di forma.

Non esiste nessuna motivazione tecnica per cui le caramelle prodotte da Mocca dovevano essere contenute all'interno di quel tipo di scatola e realizzato proprio con quella forma molto piccola e ovalizzata, infatti, il giudice ha stabilito che utilizzando questi aspetti

⁹¹ LORIGIOLA, Il marchio Made in Italy: disciplina, vantaggi e limiti, 2023

⁹² Cass. 11 maggio 2023 n. 12881, Rv. 667914-01, in Filodiritto, consultato il 10 maggio 2026

nella sua caramella, senza una reale necessità in termini tecnici-funzionali del prodotto, la resistente aveva sfruttato la reputazione positiva del marchio rinomato per vendere i propri prodotti al pubblico.

Questo esempio mostra come la tutela di un marchio forte si estende anche alla forma tridimensionale del prodotto e al suo *packaging* (la Figura 9. rappresenta il packaging registrato da Ferrero per Tic Tac). Poiché se queste caratteristiche rendono riconoscibile il prodotto tra la concorrenza, questa somiglianza può creare confusione nel cliente medio in fase di acquisto o il consumatore può sviluppare l'idea di un possibile accordo tra le due aziende per la commercializzazione di questi prodotti come nuova linea appartenente all'azienda originale.

La sentenza ha disposto un ordine di inibitoria, per cui Mocca ha dovuto smettere di vendere il suo prodotto sul mercato italiano, poiché considerato violazione del marchio Tic-Tac. Inoltre, alla società è stato il proibito di continuare a produrre quei prodotti pena una sanzione in denaro per ogni singola inosservanza del divieto in questione. Oltre al rimborso spese necessarie per la controversia dibattuta in tribunale tra le due società, che ammonta a 8.200 euro.^{93 94}



Figura 9. raffigurazione del marchio di forma Tic Tac registrato dalla Ferrero come marchio dell'Unione Europea.⁹⁵

⁹³ MACIOCCHI, Tic Tac è un marchio, stop al prodotto che imita la scatola di confetti, Il Sole 24 ORE, 11 maggio 2023, <https://www.ilsole24ore.com/art/tic-tac-e-marchio-stop-prodotto-che-imita-scatola-confetti-AEC83JSD>

⁹⁴ DELFINO, *Tic tac: Una vittoria dal gusto tridimensionale*, Filodiritto, giugno 28 2023, <https://www.filodiritto.com/tic-tac-una-vittoria-dal-gusto-tridimensionale>

⁹⁵ foto estratta dalla pagina web: *Registrazione del packaging come marchio di forma*, sentenza Tic Tac, SIB, 14 luglio 2023, <https://www.sib.it/?p=24606>

CAPITOLO 3

APPLICAZIONE DEI CRITERI: COS'È LECITO E ILLECITO NEL WEB MARKETING

3.1 IL CONCETTO DI “USO NEL COMMERCIO” E I NUOVI ILLECITI ONLINE

La recente e continua rivoluzione digitale ha portato il diritto dei marchi a sentire il bisogno di una riorganizzazione e riconcettualizzazione del termine stesso di “uso” del marchio nel commercio.

Se in passato il termine “uso del marchio” corrispondeva alla semplice collocazione fisica del segno distintivo sul prodotto in vendita o sull’annuncio finalizzato alla vendita di tale prodotto o servizio, la trasposizione dei mercati sul Web ha cambiato significativamente tali dinamiche.

Oggi, l’uso del marchio, e di conseguenza la possibile slealtà nei confronti di un concorrente, diventa qualcosa di ancora più nascosto all’utente finale, spesso invisibile, ma arreca comunque lo stesso danno al titolare del diritto del marchio utilizzato in modo scorretto.

Per questo motivo risulta fondamentale studiare come, oggi nel caos del web, i giudici e i brand interpretano concretamente il quadro giuridico in vigore.

Come spiegheremo nelle pagine successive, l'Unione Europea ha ritenuto di dover ridefinire il concetto di “uso”. Questo cambiamento è avvenuto seguendo due vie differenti.

In primo luogo è cambiato il soggetto che viene ritenuto responsabile: la responsabilità dell'attività è attribuita non solo all’inserzionista che crea l’annuncio ma in parte, come spiegheremo anche attraverso un caso concreto deciso dalla CGUE , anche alla piattaforma prestatrice di servizi in cui l’utente visualizza l’annuncio. Inoltre, a cambiare è anche la natura del danno che non è più limitata alla sola confusione concreta e reale del consumatore digitale ma si estende anche al rischio di associazione che l’utente può dedurre in modo errato.

3.1.1 IL CONTROLLO E LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA E-COMMERCE

Nel corso degli ultimi anni la pratica di vendita online di prodotti e servizi si è affiancata e eguagliata alla vendita nei punti fisici, per questo motivo il concetto di “uso” del brand è cambiato.

Con l’aumento dell’importanza dell’e-commerce la responsabilità e il controllo del comportamento sulla modalità di utilizzo del marchio altrui non è più focalizzata solo su l’inserzionista che crea l’annuncio ma, oggi, si presta attenzione anche alla condotta del gestore della piattaforma sul Web.

In passato, i gestori del marketplace e gli *Internet Service Provider* venivano considerati come intermediari “neutri”, ovvero anche nel caso di rilevamento di un illecito uso del marchio nell’annuncio online al marketplace non veniva imputata nessun tipo di colpa.

Per molto tempo questa ideologia di pensiero che si era diffusa indicava che gli *Internet Service Provider* (ISP) erano semplici intermediari tecnici, con l’unico compito di memorizzare le informazioni fornite dagli inserzionisti per l’annuncio online del proprio prodotto o servizio.⁹⁶

Questa esenzione di responsabilità e la protezione delle piattaforme di *hosting* fondava la sua base giuridica nella Direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia nel 2003 con un decreto legislativo (due testi giuridici che abbiamo già analizzato in precedenza).

La Normativa faceva in modo di non generare un obbligo di sorveglianza e controllo preventivo dei contenuti da parte del prestatore di servizi per garantire la libera circolazione nel mercato.

Oggi, invece, la piattaforma *e-commerce* non è più considerata un attore passivo nella gestione dei contenuti sul web, ma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha dichiarato che svolge un ruolo attivo e può essergli imputata la responsabilità di una condotta illecita.⁹⁷ Ad esemplificazione di questo possiamo analizzare la sentenza della

⁹⁶ DANIELI, *Piattaforme di e-commerce e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità disciplinato dal diritto dell’Unione europea?* Papers di diritto europeo 2023, Fascicolo n. 1, 29 Giugno 2023, <https://www.papersdirittoeuropeo.eu/fascicolo-2023-n-1/>

⁹⁷ LIGUORI, *La responsabilità degli Internet Service Provider*, tesi di dottorato in Diritto Commerciale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Università degli Studi di Parma, 2012, capitolo 5 “L’attuale disciplina della responsabilità dell’ISP”, 36 ss., consultato il 25 Aprile 2026

CGUE che vede lo scontro tra due colossi: il rinomato marchio Christian Louboutin contro l'azienda mondiale Amazon.

Questo caso espone chiaramente il cambio di paradigma sulla questione della responsabilità degli *hosting provider* in caso di pratiche sleali.

Dalle due Cause di tribunale riunite, C-148/21 e C184/21, si è stabilito che anche al gestore della piattaforma e-commerce può essere attribuita responsabilità primaria di distribuzione di un prodotto contraffatto, cioè che fa uso illecito di un marchio di terzi, nel caso in cui l'utente medio, informato e attento, crede che ci possa essere un nesso tra i servizi dell'*Internet service provider* (ISP) e il segno altrui.

La sentenza presa in analisi ha come oggetto della controversia l'accusa, rivolta dal Sig. Louboutin alla famosa piattaforma di *e-commerce*, di aver utilizzato il proprio segno identico senza consenso. Il marchio registrato Louboutin è particolare in quanto è un c.d. "marchio di posizione": la sua funzione distintiva risiede nell'apposizione del colore Rosso Pantone 18-1663TP su tutta la superficie della suola di scarpe con tacco a spillo, un elemento visivo forte e riconoscibile dai consumatori.

Nel caso specifico di Amazon, il problema risiedeva nel fatto che gli annunci di venditori terzi che sfruttano il marchio altrui come *keyword* sulla piattaforma sono molto simili nel layout a quelli originali, non consentendo così al consumatore medio "ragionevolmente informato" di distinguere facilmente i due prodotti e scegliere liberamente da quale produttore acquistare.⁹⁸

La conclusione tratta da queste cause è che la piattaforma di commercio elettronico può essere considerata contraffattore diretto dal consumatore.

Nella pratica di *Keyword advertising* (come abbiamo già visto nei capitoli precedenti) l'illecito si verifica quando un inserzionista usa come parola chiave un marchio di terzi già registrato, in questo modo "ruba" la ricerca di un utente non indirizzata a lui.

Un punto saliente che emerge dalla decisione del giudice è, quindi, proprio il concetto di "uso" del marchio da parte della piattaforma ospitante. Questo perché il logo Amazon è apposto su ogni annuncio, di conseguenza l'utente si aspetta che la piattaforma abbia attuato una sorta di controllo preventivo per la distribuzione dei prodotti e servizi contenuti nelle inserzioni.

⁹⁸ DE LUCA, GRIFFI e FIORE, *L'e-commerce ed i problemi connessi alla sua evoluzione: la violazione del marchio ed il caso Louboutin-Amazon*, tesi di laurea, Cattedra di European Business Law, Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2022/2023, LUISS

Il cliente Amazon quando acquista è indotto a pensare che quest'ultimo sia il venditore effettivo in quanto si occupa della gestione diretta di stoccaggio e della distribuzione dei prodotti.

Questa disputa discussa in tribunale costituisce un ottimo esempio per aiutare il giudice in casi analoghi a interpretare la giurisprudenza in materia di marchi, specialmente per quanto riguarda il tema della responsabilità degli *Hosting Provider*.

Per le grandi piattaforme e-commerce come Amazon è difficile definire se il suo comportamento è associabile a un'attività da gestore o venditore e, di conseguenza, attribuirgli le giuste responsabilità.

Per chiarire realmente il perché è corretto attribuire la responsabilità anche in capo a queste piattaforme è necessario analizzare la natura economica di questi grandi intermediari.

Queste piattaforme sono definite "*Multi Sided Platform*": non sono solo semplici *shop online* ma hanno funzione di "catalizzatore economico", ovvero è una piattaforma studiata per mettere in comunicazione classi di utenti molto diversi tra loro. Nel caso di Amazon ad esempio si dividono in acquirenti e aziende venditrici.

Queste piattaforme generano un effetto rete indiretto: il valore aumenta proporzionalmente con la partecipazione di entrambi i gruppi di utenti; all'aumentare degli acquirenti i venditori sono ancora più motivati a restare nella piattaforma di vendita o entrare a farne parte, allo stesso modo più aumentano i venditori interni alla piattaforma maggiore è la scelta per chi vuole fare acquisti.

Grazie a questo meccanismo di auto-alimentazione, tipico delle grandi piattaforme intermedie, a ottenere un beneficio sono entrambe le parti. Per questa ragione Amazon ha il diritto e sotto certi aspetti anche l'obbligo di esercitare una forma di controllo sul processo di compravendita dei prodotti e servizi.⁹⁹

Continuando l'analisi relativa a questo caso per la costruzione di un criterio generale, Amazon ha un ruolo attivo nell'incontro tra domanda e offerta. Ne ottiene beneficio da entrambe le parti, quindi sul piano giuridico, non può essere esente da responsabilità in casi di usi scorretti dei segni distintivi altrui se avvengono attraverso la sua infrastruttura.

⁹⁹ EVANS, *Competition and Regulatory Policy for Multi-Sided Platforms with Applications to the Web Economy* in *Concurrences* 2008, n. 2, 57-62, in SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1090368> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1090368>

3.1.2 IL RISCHIO DI CONFUSIONE CONTRO IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE

Nel diritto dei marchi dell'Unione Europea la confusione è uno dei rischi principali che può scatenare una controversia tra due imprese, con l'accusa di violazione dei diritti acquisiti dalla registrazione di un marchio. Poiché la principale funzione di un segno distintivo è quella di permettere al consumatore di sapere esattamente che il prodotto o servizio che sta acquistando provenga dall'azienda che egli stesso si aspetta in fase di acquisto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha ritenuto opportuno differenziare il rischio classico di confusione dal rischio di associazione.

Questa distinzione è fondamentale nel contesto di web marketing che stiamo affrontando e la sua base normativa è costituita dal Regolamento dell'Unione Europea n.1001 del 2017 e nell'articolo 20 del codice della proprietà industriale.¹⁰⁰

Come emerso chiaramente da alcune analisi empiriche prese in esame, la definizione di rischio di confusione rappresenta il caso in cui un consumatore medio è indotto a essere convinto che il bene o servizio che sta acquistando è stato prodotto dal brand originale; quindi viene percepita un'unica entità quando nella realtà le aziende sono due separate. Ad esempio: se un utente cerca il nome di un brand online e tra i risultati della ricerca viene indotto a cliccare, senza accorgersene, sul prodotto di un'altra azienda non titolare del marchio che aveva effettivamente intenzione di acquistare, qui siamo in un caso che la corte sanzionerebbe come violazione del marchio altrui per rischio di confusione.

Dopo questa prima analisi del diritto sulla distinzione tra rischio di confusione e associazione. Riguardo a tale contesto è importante definire un concetto che è emerso dagli studi empirici sul tema: la definizione di Initial Interest Confusion (IIC). Spesso l'accusa di chi fa richiesta in tribunale per una controversia parte proprio da questo concetto: la confusione che nasce nell'interesse iniziale, ovvero già prima della fase di acquisto del prodotto e indipendentemente dal fatto che l'utente alla fine compri effettivamente quel bene o servizio.¹⁰¹

¹⁰⁰ REGOLAMENTO (UE) 2017/ 1001 Del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 14 giugno 2017, Sul marchio dell'Unione europea.

¹⁰¹ GRYNBERG, *Trademark Litigation as Consumer Conflict*, in N.Y.U. Law Review, 2008, 103 ss., in SSRN: [Trademark Litigation as Consumer Conflict by Michael Grynberg](#)

Come conseguenza dell'espansione della protezione del marchio la CGUE ha constatato anche una seconda categoria di rischio: quella di associazione. Il giudice dell'unione si è espresso in maniera sistematica su questa distinzione per la prima volta nella sentenza Sabel contro Puma¹⁰², che ancora oggi rappresenta il principale riferimento sul tema. Risulta più complessa da discutere in tribunale ma è altrettanto frequente, soprattutto online.

Si ricade in questa casistica anche per il fatto che, nonostante sia palese nel consumatore che l'azienda produttrice di quel prodotto o servizio è diversa dal marchio originale, l'acquirente è indotto a pensare che l'azienda abbia stipulato un contratto commerciale con la prima per vendere e in qualche modo queste collaborino per vendere e incrementare i profitti. In senso stretto l'associazione nel consumatore ricorre quando è portato a pensare in modo sbagliato che ci sia un legame commerciale o giuridico tra i due soggetti che riconosce come distinti.

Un esempio correlato a questo rischio si ha quando l'utente fa una ricerca specifica di un prodotto di una certa marca ma tra i risultati il primo che gli appare è chiaramente il prodotto di un altro marchio che può soddisfare comunque il suo bisogno, poiché tramite l'asta di annunci o un buon uso di pratiche di ottimizzazione il brand è riuscito a superare le barriere algoritmiche e comparire nella SERP dell'utente. In questo caso l'utente sa di essere di fronte al prodotto di un altro marchio ma crea comunque un'associazione mentale e un transfer reputazionale positivo che può portare il consumatore alla decisione di acquisto senza che il brand terzo investa concretamente sulla sponsorizzazione dei propri prodotti, ma semplicemente sfruttando la notorietà altrui. Risulta opportuno sottolineare che la dinamica appena descritta riguarda più precisamente l'attività di agganciamento parassitario. Una disposizione normativa applicabile solo ai marchi noti che è regolata dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1001 del 2017.

¹⁰² Corte di giustizia 11 novembre 1997, SaBel, Causa C-251/95 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:1997:528>

3.2 LA TRASPARENZA DELL'ANNUNCIO E IL RISCHIO DI CONFUSIONE NEL CONTESTO DIGITALE

La questione centrale di liceità di un annuncio proposto in ambito di web marketing, non si verifica solo dall'uso di un marchio concorrente come keyword per far risaltare il proprio prodotto o servizio agli occhi dei consumatori. Ma la CGUE e gli studi più recenti hanno posto al cuore del tema come l'annuncio viene presentato all'utente nella pagina dei risultati del motore di ricerca. La giurisprudenza analizza se la struttura e il contenuto dell'annuncio consentono di comprendere in modo chiaro fin da subito al consumatore da chi proviene realmente il prodotto. Ovvero, l'utente medio comprende subito che il prodotto pubblicizzato proviene da un terzo e non dal titolare del marchio usato per la ricerca.

La Corte di giustizia ha stabilito un criterio cardine per la valutazione della liceità: la costruzione del modello di una figura astratta giuridica, ovvero, il c.d. "consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente avveduto", che non rappresenta la concreta esperienza di un utente reale ma un modello ideale considerando il senso di chiarezza dell'annuncio percepito da questo soggetto valuta per ogni fattispecie se c'è stata una violazione o un uso del marchio corretto e lecito.

Il limite emerso dalla discussione su questo tema è proprio relativo all'idealizzazione di questa figura che può portare facilmente ad un cortocircuito. L'astrazione giuridica di questa figura risulta agevolmente manipolabile dai brand e rischia di diventare uno strumento strategico per le aziende con i marchi più noti per allargare la protezione oltre i casi "genuina confusione del pubblico".

Attraverso campagne pubblicitarie ben costruite i brand possono manipolare la disciplina di tutela rafforzando ulteriormente il carattere distintivo del proprio marchio comportando un vantaggio rilevante sulla dimostrazione del superamento della soglia del rischio di confusione e vincendo la causa di illecito uso contro terzi anche senza un vero e proprio pregiudizio per il consumatore medio.¹⁰³

¹⁰³ ANEMAET, *The Fairy Tale of the Average Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the Likelihood of Confusion*, in GRUR International 2020, 1008 ss.

Oggi, la giurisprudenza ha anch'essa seguito l'evoluzione digitale e l'uso sempre più sofisticato degli strumenti del web, anche da parte degli utenti, per questo il parametro di riferimento è diventato il consumatore digitale. Così come confermato anche dai giudici della corte, oggi il soggetto medio è capace di distinguere chiaramente un risultato organico da un risultato che trova al primo posto tra i risultati grazie solo alla mera sponsorizzazione. L'utente digitale di oggi non cade più nella trappola di associare in modo automatico la credibilità di una fonte solo per la posizione che riesce a raggiungere nella SERP.¹⁰⁴

Per verificare se si verifica realmente il rischio di confusione nel consumatore digitale i giudici di quest'epoca digitale avanzata, si avvalgono di metriche per fare delle analisi statistiche sui dati reali ottenuti dalle piattaforme pubblicitarie.

Un esempio di dato usato frequentemente dalle corti è il *click-through rate* (CTR). dagli studi empirici più recenti possiamo assumere che se la percentuale di clic sull'annuncio del concorrente è compresa in un range tra l'1,5% e il 7% allora non si verifica la condizione di reale confusione con il marchio noto e di conseguenza non è imputabile al terzo un effettivo danno al titolare del marchio usato come parola chiave.

Oltre all'analisi delle statistiche dei dati la CGUE e il dibattito attuale hanno stabilito che anche la struttura visiva della pagina dei risultati è un elemento fondamentale per stabilire il criterio di liceità dell'annuncio. L'impressione immediata che l'utente ha di ogni singolo annuncio è data dalla visione complessiva del titolo della pagina, i.e. la parte cliccabile dall'utente, l'indirizzo web personalizzabile dall'inserzionista ovvero l'URL e le estensioni che il motore di ricerca mostra sotto il corpo dell'annuncio.¹⁰⁵

Il dibattito dell'Unione Europea sul tema del Keyword advertising chiarisce che un brand viola la regola di uso di un marchio altrui quando l'utente dalla struttura e la formulazione dell'annuncio non comprende nell'immediato se il servizio o prodotto sponsorizzato proviene dall'inserzionista o dal titolare del marchio usato come keyword nella progettazione contenuto ottimizzato dal motore di ricerca.¹⁰⁶

¹⁰⁴ RUSSELL, op. cit. (nt. 6, cap. I)

¹⁰⁵ Google LLC, *Informazioni sugli annunci di testo*, Google Ads Help Center, disponibile su: support.google.com/google-ads

¹⁰⁶ GALANTAY, *Trade Marks on the Internet: Keyword Advertising*, seminario "Miami Exchange", Faculty of Law, University of Zurich, relatore A. Kellerhals, 28 maggio 2021, https://www.researchgate.net/publication/365631440_Trade_Marks_on_the_internet_Keyword_advertisin_g, consultato il 5 luglio 2026.

Traendo le somme dal quadro completo sui criteri di valutazione di liceità definiti dall'Unione Europea e le diverse sentenze della CGUE, già analizzate in precedenza che vedono coinvolte (ad esempio: aziende come google france e Interflora) consolidano il caso concreto per cui un annuncio è considerato lecito se compare come nei risultati di risposta a una query per un marchio concorrente ma nella parte visibile all'utente non lo richiama in nessun modo, perché il consumatore digitale è realmente a conoscenza della reale origine commerciale del prodotto o servizio proposto.¹⁰⁷

dall'intera analisi assunta grazie allo studio della dottrina più rilevante sul tema i confini di liceità degli annunci possono essere schematizzati secondo ogni singolo elemento di composizione dell'inserzione nel seguente modo:

Titolo e testo	E' lecito se rappresenta in modo chiaro e trasparente una reale offerta alternativa.	Non rispettano le condizioni di liceità annunci creati con formule ambigue e testi vaghe, che possono portare all'idea della presenza di un nesso economico tra i due brand.
URL di visualizzazione	E' lecito se mostra il reale dominio del concorrente.	Se il concorrente inserisce il nome del marchio altrui nel proprio indirizzo internet per ingannare l'utente sulla vera provenienza del sito.
Estensioni	Rispetta le condizioni di liceità se i marchi sono per consumatore digitale medio sono facilmente distinti e chiari.	E' considerata illecita la pratica di copiatura dell'aspetto grafico e visivo dell'annuncio per ingannare l'utente e fargli credere che l'annuncio provenga dal brand ufficiale.

¹⁰⁷ ZEJDA, *Trademark Licensing in Keyword Advertising*, in JIPITEC 2016, 18 ss., <https://www.jipitec.eu/jipitec/article/view/168>, consultato il 5 luglio 2026

3.3 PREGIUDIZIO ALLE FUNZIONI DEL MARCHIO NEL KEYWORD ADVERTISING E BRAND BIDDING

Una delle pratiche più frequenti sul web è anche una di quelle più contestate nel mercato digitale: il *keyword advertising*, ovvero la pratica con cui un'azienda compra il nome del marchio del titolare come parola chiave per comparire tra gli annunci alle prime posizioni nella SERP. Il diritto dei marchi ritiene che i singoli casi devono essere valutati caso per caso per stabilire la liceità dell'attività del concorrente o se invece crea pregiudizio alle funzioni del marchio titolare.

La corte di giustizia si è espressa separatamente sulla tutela di ogni singola funzione del marchio: in primo luogo ha chiarito la questione sulla funzione di indicazione d'origine, successivamente anche sulle funzioni di pubblicità e di investimento del marchio.

Relativamente a quest'ultimo le analisi che sono state svolte studiano principalmente il danno economico legato al meccanismo *pay-per-click* e, infine, è particolarmente interessante capire l'onere economico del sistema di brand bidding.

3.3.1 L'AMBIGUITA' DELL'ANNUNCIO E L'INGANNO SULL'INDICAZIONE D'ORIGINE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata anche riguardo al caso delle sponsorizzazioni sui motori di ricerca. Per quanto concerne il tema del posizionamento degli annunci, il meccanismo del *marketplace* digitale permette agli inserzionisti di pagare per apparire alle prime posizioni nella SERP in risposta alla *query* di un utente. Il giudice europeo ha chiarito che l'opposizione del titolare all'uso del segno identico non può avvenire in automatico ma i casi in cui il titolare può vietare l'uso sono scritti all'articolo 5 della Direttiva sui marchi europei e sono se l'uso del marchio identico può portare a pregiudizio le funzioni del marchio del titolare e se viola una delle funzioni principali riconosciuta al marchio che garanzia della provenienza d'origine del prodotto o servizio ai consumatori.¹⁰⁸

Il cuore della questione è quello di fissare il criterio di quando l'uso di un marchio altrui come *keyword* da parte di un'azienda concorrente compromette l'essenziale funzione di

¹⁰⁸ YAZDANI, *Trademark Infringement in Keyword Advertising*, tesi di Master of Law, Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2017, 41ss., <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5353717>, consultato il 5 luglio 2026.

origine del segno. Dai casi che abbiamo analizzato nei precedenti capitoli, i.e. le cause riunite relative alla sentenza di Google France, la Corte dell'Unione sottolinea che il titolare ha il diritto di vietare l'uso del suo marchio quando questa funzione risulta compromessa. In altre parole, quando il consumatore digitale medio non capisce in modo semplice e diretto se i beni o servizi che ha davanti derivano realmente dal titolare del marchio o da un terzo o se gli è chiaro che la proposta del prodotto o servizio viene da un concorrente deve poter essere portato a pensare, in modo sbagliato, che tra le due imprese esiste un accordo o collegamento economico di qualsiasi tipo, se non è realmente così.

Spesso questo evento si verifica quando l'annuncio sponsorizzato, che è nella maggior parte dei casi è al primo posto tra i risultati della ricerca (o comunque tra i primi e più visibili all'utente), e costruito appositamente in modo ambiguo e l'utente è tratto in inganno appositamente per confondersi sulla reale provenienza dei prodotti per portarlo all'acquisto del prodotto e trarne guadagno indebitamente.

Riprendendo ad esempio la causa di Google contro il marchio di Louis Vuitton. il diritto dei marchi ha usato questa causa in modo esemplificativo per fissare un criterio concreto. In questa particolare fattispecie l'uso del marchio noto come *keyword* nel motore di ricerca *Google* era chiaro all'utente che rimandava a link siti di aziende che vendevano imitazioni dei prodotti originali. Il giudice in questo caso ha voluto stabilire un ipotesi limite anche nel caso in cui l'utente non è necessariamente tratto in inganno ma il brand concorrente trae un vantaggio economico cospicuo a usare il nome del concorrente.

La corte ha continuato comunque ad affermare che i casi su questo tema così complesso e pieno di sfumature spettano ai tribunali nazionali , che decideranno caso per caso, valutando accuratamente tutte le caratteristiche dell'annuncio per valutare la conformità alle regole delle pratiche commerciali.

3.3.2 FUNZIONE DI PUBBLICITA' E INVESTIMENTO: IL DANNO ECONOMICO DEL COSTO PER CLIC

La Corte dell'Unione Europea per rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica ha allargato la categoria relativa alla tutela del marchio. Oltre alla funzione di origine la giurisprudenza ha riconosciuto altre funzioni al marchio. La funzione di garanzia qualitativa, la funzione di comunicazione e di pubblicità e investimento. la Corte con le sue sentenze più importanti ha chiarito anche questo: l'uso del marchio è illecito anche se pregiudica anche una di queste nuove funzioni riconosciute al marchio. Nella causa di Interflora contro Marks & Spencer ha precisato le indicazioni specifiche per la funzione autonoma di investimento del marchio: il diritto dei marchi tutela gli sforzi economici fatti da ogni brand per costruire la propria reputazione, anche ai marchi privi di notorietà. Prendendo a riferimento la pratica di web marketing del keyword advertising, il fulcro della questione è verificare se l'uso del marchio altrui come parola chiave da parte di un brand concorrente ostacoli (o meno) realmente la strategia di marketing del titolare, incidendo sulla capacità del brand del titolare di costruire un rapporto con il consumatore e la sua reputazione sul mercato del settore di riferimento.

La condizione chiarita dalla Corte stessa è che il titolare del marchio deve dimostrare di stare usando realmente quel segno distintivo per costruire o mantenere la reputazione. Essa usa quindi un approccio restrittivo: sponsorizzare il proprio contenuto pagando nel web è una pratica lecita per i marchi concorrenti, il sito del titolare compare comunque tra i primi posti dei risultati organici di ricerca perciò la visibilità e la capacità di comunicazione del brand non viene attaccata dalla visualizzazione, da parte di un utente, dell'annuncio a pagamento altrui.

Il “gioco della concorrenza” porta alla conseguenza lecita che il titolare del marchio, per mantenere la sua posizione nel mercato, dovrà aumentare gli investimenti pubblicitari.

In questo contesto si introduce anche un meccanismo basato sull'impatto economico dei clic degli utenti: il sistema *pay-per-click*. La CGUE ha chiarito il dubbio di chi paga quando il concorrente usa come parola chiave il marchio altrui. Quest'ultima ha spiegato che, dato che la pratica di acquisto della keyword non è automaticamente illecita, il titolare del marchio parteciperà attivamente al sistema affrontando una spesa per clic, anche a volte elevata, per rimanere in evidenza tra gli annunci nel web.

Il titolare del marchio ha il diritto di opporsi alla condotta messa in atto dal concorrente se questa interferisce in modo sostanziale sulla capacità del titolare di attirare e fidelizzare i consumatori valorizzando la propria immagine sul mercato.^{109 110}

3.3.3 IL DANNO ECONOMICO DEL BRAND BIDDING SISTEMATICO

Alcuni studi economici e empirici in materia di brand bidding confermano che spesso le aziende si trovano a dover pagare di più anche ottenendo meno clienti. Proprio per questo si può dire che questa pratica attuata da parte dei brand concorrenti inficia un danno economico diretto e indiretto.

Dallo studio dei dati, rilevati sul famoso motore di ricerca *Bing*, è emerso che anche quando il proprietario del marchio titolare prova a difendersi pagando per apparire come primo risultato la presenza dei concorrenti nelle posizioni subito sottostanti comporta comunque una perdita costante di clic, in una percentuale che varia da 1-5%. Inoltre, il traffico e il calcolo delle visite totali al sito del titolare diminuisce all'incirca del 4%.

L'aggravio economico per il titolare è dato anche dal fenomeno dello spiazzamento (*crowd out*) del traffico organico dei siti gratuiti. Questo perché si verifica che nel caso in cui non ci sono concorrenti per il marchio titolare, allora circa il 60% degli utenti tende a cliccare sull'annuncio sponsorizzato del brand stesso mentre la restante quota di persone accede ai link organici che visualizzano nella pagina dei risultati del motore di ricerca. Quando, però, i concorrenti pagano per comparire nella SERP dell'utente quasi nessun utente clicca più i siti organici, poiché lo spazio visivo della pagina è dominato dagli annunci sponsorizzati dei brand concorrenti, e il titolare dovrà pagare una quota maggiore per intercettare i clic degli utenti che in assenza della concorrenza avrebbe ottenuto a costo zero.

Il proprietario del marchio subisce il danno economico maggiore quando lascia che siano i concorrenti, che hanno acquistato il suo nome come *keyword*, a occupare la prima posizione nella SERP con l'annuncio sponsorizzato. Se il titolare del marchio decide di non comprare la propria keyword comparirà come risultato organico nella pagina ma sotto

¹⁰⁹ VAN DER LAAN, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising*, tesi di dottorato, Vrije Universiteit Amsterdam, relatori A. Kur e M.R.F. Senftleben, 2020, <https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/107208189/578683.pdf>, consultato il 5 luglio 2026.

¹¹⁰ Corte di giustizia 22 settembre 2011, Interflora, causa C-323/09, cit.(nt.79 cap.2)

alla pagina sponsorizzata del concorrente che ha acquistato il nome del suo marchio come parola chiave e questo comporterà una perdita sostanziale di traffico (circa il 18%).

L'impatto della decisione di non difendersi investendo maggiormente facendosi pubblicità ha maggior impatto sui brand con un alto *click-through rate*, quindi molto ricercati dagli utenti, che sui piccoli marchi i quali verificano una perdita di clic dall'8 al 12% .¹¹¹

In sintesi, dallo studio dei risultati si può dedurre che la posizione occupata nella pagina è l'elemento centrale per i brand titolari per non perdere in modo significativo le visite alla propria pagina, in altre parole, subiscono come una sorta di pressione della concorrenza. Quando un brand ha numerosi concorrenti sul motore di ricerca è bene che investa sulla pubblicità come costo di protezione per non perdere visibilità.

Il reale vincitore, che riesce a estrarre un guadagno da questa dinamica è in realtà il motore di ricerca che gestisce l'asta delle inserzioni, perché sia i concorrenti che il marchio titolare subiscono delle uscite finanziarie significative per apparire nella posizione più visibile nel web.¹¹²

¹¹¹ SIMONOV, NOSKO e RAO, *Competition and Crowd-out for Brand Keywords in Sponsored Search*, SSRN Working Paper, 25 luglio 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668265, consultato il 7 luglio 2026

¹¹² DESAI, SHIN e STAELIN, *The Company That You Keep: When to Buy a Competitor's Keyword*, in *Marketing Science* 2014, 485 ss

3.4 ANALISI DELLE STRATEGIE DIGITALI DI PROTEZIONE DEI BRAND

Dopo una panoramica estesa della valutazione di liceità delle pratiche d'uso del marchio altrui è utile passare a fare un'analisi degli strumenti concreti a cui i titolari dei marchi ricorrono per tutelarsi. Oltre al ricorso in via giudiziaria alcune di queste pratiche non necessitano dell'intervento del giudice il che permette ai brand di non attendere i tempi lunghi del tribunale, con anche costi decisamente inferiori.

Tra queste strategie troviamo gli accordi di non-bidding tra i concorrenti e strumenti di segnalazioni interna alle piattaforme intermediarie. Entrambe, però, hanno fatto scaturire discussioni sulla compatibilità con le regole previste dal diritto dei marchi.

3.4.1 ACCORDI DI NON-BIDDING

Nella competizione online la pubblicità gioca un ruolo fondamentale: i consumatori assumono le informazioni dei prodotti proprio dalla pubblicità fatta dagli stessi venditori. Negli ultimi anni hanno assunto un ruolo di rilievo gli accordi di “*non-bidding*”, ovvero, accordi orizzontali in cui i marchi si astengono entrambi (titolare e concorrente) da fare attività di pubblicità comparativa online, in questo modo limitano l'uso e tutelano in modo reciproco le *keyword* protette.

Questi accordi nascono principalmente attorno ai servizi del *web* come *Google ads*, servizi pubblicitari che vendono in un'asta *online* gli spazi per le inserzioni dei brand e la vincita dell'inserzione deriva dalla combinazione del prezzo offerto e la qualità dell'annuncio.¹¹³ Spesso accade che quando il concorrente acquista come parola chiave il marchio altrui e la usi per far visualizzare il proprio annuncio a discapito del marchio titolare, quest'ultimo accusa il concorrente di contraffazione e avvia una causa davanti al giudice competente in materia.

In svariati settori commerciali, una prassi piuttosto frequente è quella di risolvere la disputa portata davanti al tribunale tramite questi accordi orizzontali in cui entrambi i *brand* sottoscrivono la clausola per cui reciprocamente dovranno astenersi dal farsi

¹¹³ HJORT, *Assessing Horizontal Non-Brand Bidding Agreements in Search Engine Advertising under Article 101 TFEU*, 2026, 7 ss

pubblicità con il nome altrui, senza attendere che il giudice stabilisca chi vince e chi perde tra le parti chiamate in causa.

L'Antitrust ha voluto però precisare che in diritto l'accordo anticoncorrenziale puro (*naked agreement*), ovvero con il solo scopo di non farsi pubblicità, è di fatto illecito. Esistono, tuttavia, casi in cui gli accordi nascono proprio per evitare delle controversie in materia di proprietà intellettuale (i c.d. *settlement agreement*), in questi casi specifici possono essere fatti ma la corte li valuta caso per caso sulla base del "parametro di contenzioso". Questo perché può mettere gli utenti in condizioni peggiori rispetto al possibile esito della causa legale. Il diritto del titolare di un marchio di vietare la pubblicità altrui con il proprio nome non è automatico, ma è un cosiddetto "diritto probabilistico": il titolare può intentare la causa contro il concorrente ma non è detto che la vinca.¹¹⁴

Dall'analisi della dottrina giuridica ed economica sul tema del *bidding* sono emersi due casi specifici di accordi commerciali che violano le norme dell'antitrust e, di conseguenza, sono illeciti: l'*overbreadth* e la *collusive bargaining*.

L'ampiezza eccessiva di tutela si verifica quando le aziende impongono dei limiti superiori rispetto a quelli previsti dal diritto dei marchi, vietando anche pratiche che i concorrenti potrebbero lecitamente adottare. Alcuni esempi di eccessi da parte delle aziende titolari sono ad esempio imporre il divieto di una determinata parola come parola chiave, quando la giurisprudenza dice che tutte le parole possono essere acquistate come tali se rispettano tutte le altre condizioni di liceità. Queste parole chiave venivano definite "negative keywords" e gli annunci dei concorrenti che le contenevano venivano bloccati in automatico, anche se la parola chiave non era stata acquistata direttamente ma gli veniva assegnata dal motore di ricerca per associare il sito alle ricerche degli utenti sul web. Questo sottolinea perfettamente che questa tipologia di dinamica non poteva essere lecita poiché se è l'algoritmo ad assegnare automaticamente la parola chiave è chiaro che non c'è alcun uso commerciale del concorrente. Inoltre, questo tipo di accordo vietava gli annunci anche con testi espliciti di pubblicità comparativa; il diritto di marchi li vieta, invece, solo nel caso specifico in cui possono creare confusione nel consumatore.^{115 116}

¹¹⁴ C.S. HEMPHILL, E. HOVENKAMP, *antitrust and trademark settlements*, Antitrust Law Journal, 2023, 67 ss.

¹¹⁵ HEMPHILL, HOVENKAMP, *antitrust and trademark settlements*, Antitrust Law Journal, 2023, 85 ss

¹¹⁶ HJORT, *Assessing Horizontal Non-Brand Bidding Agreements in Search Engine Advertising under Article 101 TFEU*, 2026, 8

Il secondo tipo di accordo invece riguarda la contrattazione collusiva, questa pratica consiste nel delineare reciprocamente delle restrizioni d'uso del marchio, entrambi vietano all'altro una pratica senza cercare di vincere la causa avviata in tribunale. In altre parole le aziende acconsentono a cessare la propria attività pubblicitaria con il nome del marchio altrui a patto che anche l'altra parte lo faccia. Non vince nessuno, entrambi saranno limitate nella loro attività. La conseguenza di questa tipologia di accordo è la facile creazione di monopoli sul mercato e a perdere sono i consumatori che non possono beneficiare di offerte alternative e scegliere liberamente i prodotti e servizi da acquistare, perché non gli è permesso in questo modo di visualizzare la concorrenza diretta del prodotto che ricercano tra i risultati del motore di ricerca.¹¹⁷

In sintesi l'antitrust ha voluto sottolineare che gli investimenti pubblicitari della concorrenza fanno parte del gioco del mercato digitale, non consente di attuare qualsiasi accordo con la giustificazione di difendersi dal parassitismo. Esistono alternative meno stringenti che si possono adottare per tutelarsi dalla concorrenza senza eliminarla del tutto, come ad esempio imporre ai concorrenti la creazione di annunci con testi trasparenti e chiari quando usano il nome di marchio altrui in modo da limitare i rischi di associazione e confusione, tutelati dal diritto dei marchi.

3.4.2 STRUMENTI DI SEGNALAZIONE INTERNA DELLE PIATTAFORME

Nel panorama digitale attuale anche gli strumenti a disposizione dei titolari a tutela dei propri segni distintivi si sono evoluti al passo con l'evoluzione del *web marketing*. Esistono infatti sistemi di segnalazione direttamente interni alle grandi piattaforme online basati sulle condizioni generali e i termini d'uso stabiliti per contratto, i quali consentono ai *brand* di contrastare le violazioni in maniera diretta.

Questi strumenti evitano il processo per via giudiziaria che comporta tempi lunghi per la decisione ed ha un costo nettamente superiore. In questo modo gli *Internet Service Providers* si tutelano anche dal rischio di perdita di esenzione di responsabilità previsto dal Regolamento europeo per i servizi digitali in caso di sentenza di violazione che potrebbe essere espressa da un giudice in tribunale, qualora gli venisse sottoposta la

¹¹⁷ HEMPHILL, HOVENKAMP, *antitrust and trademark settlements*, Antitrust Law Journal, 2023, 88 ss

disputa, violazione di cui sono a conoscenza e per cui non hanno lavorato tempestivamente per limitarla. In altre parole offrendo procedure stragiudiziali ex-post per la risoluzione di controversie rilevate tra due marchi concorrenti tutelano prevalentemente i propri diritti.¹¹⁸

Tra i principali ISP e mercati digitali che hanno sviluppato dei propri canali interni di segnalazione troviamo piattaforme come: Google, con il suo complaint form; Amazon con programmi appositi per la protezione delle violazioni; Meta che ha impostato delle procedure semplificate per segnalare violazioni tramite la compilazione di semplici moduli online; eBay, il quale ha creato un vero e proprio programma che raccomanda ai titolari dei marchi di utilizzare per tutelare i propri diritti. Tutti questi strumenti interni impongono però al titolare lo sforzo di dover dare prova documentale della violazione da lui ritenuta in atto.¹¹⁹

La strutturazione di questi strumenti digitali evidenzia che i titolari dei marchi non sono più chiamati solo a diffidare il concorrente e avviare la causa legale in caso di presunta violazione da parte del concorrente, ma l'azione di tutela richiede un monitoraggio costante degli annunci per la conseguente raccolta e invio continuo di prove significative come l'uso scorretto di URL, l'abuso di segni distintivi come nomi e immagini del brand che possono essere segnalati con prove oggettive come screenshot; inoltre, sono chiamati a dare prova del proprio certificato di registrazione per dimostrare di avere un diritto precedente al concorrente.

Come è possibile immaginare, queste tipologie di tutele interne agli ISP hanno sollevato numerosi dubbi e dibattiti sul tema del reale rispetto della libera concorrenza sul mercato digitale. Spesso il rischio rilevato è che questi meccanismi prevalgono e derogano le limitazioni previste dal Regolamento dei marchi, vietando delle attività commerciali da parte dei concorrenti che in realtà sarebbero considerate del tutto lecite davanti al giudice in materia di proprietà intellettuale. Spesso per le piccole imprese questo stabilisce uno svantaggio rispetto a marchi di aziende più grandi e rinomate.

¹¹⁸ WALLBERG, *Removing Illicit Products from Online Marketplaces: Private Enforcement Tools As Alternatives to Court Actions*, University of Copenhagen Faculty of Law Research Paper No. 2016-19, giugno 2016, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2802558>

¹¹⁹ Google, Report content on Google, [Report Content On Google - Legal Help](#), consultato il 7 luglio 2026

Nonostante ciò, oggi, il ricorso per via giurisdizionale è per lo più utilizzato, per questa materia, per casi particolarmente complessi o nel caso in cui questi strumenti interni non operino a dovere nella risoluzione della disputa.¹²⁰

3.5 PUBBLICITA' COMPARATIVA: IL CONFINE TRA COMPARAZIONE E DENIGRAZIONE ONLINE

Nel mondo della concorrenza online l'uso della pubblicità comparativa è molto utilizzato dalle imprese, ma è stata categorizzata come una strategia complessa per il diritto dei marchi, già a partire dagli anni novanta nella prima disciplina comunitaria pensata per l'armonizzazione delle normative nazionali sulla pubblicità comparativa.¹²¹ L'attuale dinamica utilizzata dalle imprese per catturare l'attenzione online, attuata attraverso l'uso di strumenti del web marketing come il keyword advertising, liste comparative e contenuti sponsorizzati, mette ancora più rischio che le imprese superino la soglia di confronto sconfinando nella denigrazione o nell'agganciamento parassitario della reputazione altrui.

Il D.Lgs n.145 del 2 agosto del 2007 recependo la direttiva della Comunità Europea che modifica la disciplina della pubblicità comparativa all'interno dell'Unione Europea, stabilisce i requisiti fissi per un confronto lecito, stilando un elenco di condizioni per identificare concretamente il confine tra comparazione lecita e denigratoria, rispondendo a tre macro interessi del mercato dei marchi, ovvero quello del marchio titolare, del concorrente e del consumatore: il messaggio contenuto nell'annuncio non deve essere ingannevole; il confronto deve riguardare prodotti e servizi omogenei per i clienti; le caratteristiche essenziali del prodotto devono essere confrontate oggettivamente, vere e verificabili; il messaggio non deve generare confusione e l'uso del marchio concorrente non deve portare a un vantaggio indebito tramite agganciamento; l'annuncio del concorrente non deve presentare il prodotto o servizio del brand come imitazione o contraffazione del marchio titolare.¹²²

¹²⁰ WALLBERG, *Removing Illicit Products from Online Marketplaces: Private Enforcement Tools As Alternatives to Court Actions*, University of Copenhagen Faculty of Law Research Paper No. 2016-19 giugno, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2802558>

¹²¹ BODEWIG, *The regulation of Comparative Advertising in the European Union*, Tulane European & Civil Law Forum, 1994, 190 ss.

¹²² Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145, in Normattiva, [DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 145 - Normattiva](#)

3.5.1 IL CONFRONTO DEL QUADRO ITALIANO SULLA PUBBLICITA' COMPARATIVA ILLECITA

La cautela della giurisprudenza e delle autorità nazionali ha un'origine precisa e costituisce una fase storica cruciale per delineare i confini nel mercato italiano, l'AGCM regola in modo restrittivo la pubblicità comparativa quando il concorrente è chiaramente identificato o identificabile. Come spiega l'autorità antitrust la comparazione può avvenire in maniera diretta, quando i messaggi contengono riferimenti specifici al marchio a cui si sta facendo concorrenza, in modo esplicito o implicito, a condizione necessaria che i brand siano distintamente riconoscibili; viene invece considerata pubblicità comparativa illecita nel momento in cui i brand tendono a diffondere un messaggio di confronto generico attraverso un'iperbole facendo passare il messaggio del "miglior prodotto sul mercato". Su quest'ultimo punto l'articolo 4 del decreto dice espressamente che l'attività comparativa è lecita se non causa discredito o denigrazione del marchio altrui. La giurisprudenza italiana è particolarmente cauta sul tema del confronto pubblicitario.¹²³

A livello nazionale italiano c'è stato un cambio di visione poiché prima del recepimento delle direttive della comunità europea la regolazione della comparazione pubblicitaria veniva regolata sotto il profilo della concorrenza sleale per denigrazione. Inoltre il consumatore italiano vede il messaggio pubblicitario esplicito di comparazione con un prodotto non come sintomo di trasparenza e chiarezza ma in modo negativo, come un attacco.

3.5.2 IL CONFINE INCERTO DEL PARASSITISMO

Per la forma di illecito generata dalla pratica di agganciamento parassitario alla notorietà altrui non c'è, invece, un parametro oggettivo ancora ben definito per valutare il caso di denigrazione e di confusione nel consumatore digitale. L'attuale giurisprudenza sui

¹²³ AIELLO, *La pubblicità comparativa in Italia: molti numeri e poca ironia*, Consumatori, Diritti e Mercato, 2010, n. 2

marchi fatica a disegnare un netto confine per stabilire quando l'uso della pubblicità comparativa supera il confine e porta a un vantaggio indebito per il concorrente.

Con l'influenza dell'Unione europea e la spinta a una visione univoca anche a livello nazionale, sta nascendo l'idea di uso della pubblicità comparativa come strumento utile di concorrenza nel mercato.

La definizione della disciplina dei marchi specifica sulla pubblicità comparativa è stata delineata a livello concreto con la sentenza della Corte di Giustizia L'Oréal contro Bellure (caso già analizzato nei capitoli precedenti), questo caso ha spiegato perfettamente quello che precedentemente era stato definito a livello teorico nella Direttiva dei marchi. Ha affermato che lo sfruttamento della notorietà altrui per farsi pubblicità costituisce un vantaggio indebito, in quanto può essere considerato una forma di parassitismo; con questo la Corte ha voluto sottolineare che l'immagine del marchio è protetta in quanto tale.

Questa dichiarazione non è rimasta esente da critiche ma ha aperto un dibattito sulle imprecisioni di definizione teorica della corte. Per esempio la definizione del termine di *Free Riding* è stata omessa dalla corte, il contenuto dell'espressione sembra legato a una dinamica illecita che va eliminata se guardata dal punto di vista morale ma dal lato economico è invece una pratica concorrenziale aperta e utilizzata, considerata anche fisiologica per il mercato dei brand e i casi in cui deve essere repressa per il diritto devono essere circoscritti a una fattispecie specifica.¹²⁴

Proprio da questa condizione di una possibile duplice interpretazione rende la risoluzione del caso di L'Oréal particolarmente complesso.

La CGUE nel trattare la tutela delle funzioni del marchio ha dimostrato che la logica per stabilire il confine è ancora piuttosto instabile. Nel mondo online inoltre i brand hanno un potere di diffusione esponenziale degli annunci e questo può essere visto come un vantaggio per i consumatori, in quanto saranno maggiormente informati sulle alternative presenti sul mercato, ma dall'altro lato aumenta anche il rischio di cadere in una comunicazione denigratoria per il marchio altrui.

In conclusione di questa analisi è quindi chiaro che esiste ancora una forte asimmetria di strumenti per la tutela dei marchi. Nel panorama giurisprudenziale italiano le autorità stabiliscono delle condizioni tassative di liceità, in questo modo con requisiti chiari e

¹²⁴ GANGJEE, BURRELL, cit.(nt.75,cap.2), 7 ss

specifici è semplice capire se una pubblicità sia scorretta, ovvero se crea confusione o offende un concorrente.

Ma per quello che riguarda il concetto di “parassitismo”, e cioè il divieto di utilizzo indebito della reputazione altrui, è invece ancora difficile da applicare a livello pratico.

CAPITOLO 4

L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL DIRITTO EUROPEO DEI MARCHI

4.1 IL MARCHIO CREATO DALL'IA GENERATIVA

Negli ultimi anni abbiamo vissuto l'apertura di una nuova era digitale, che ha avuto origine dall'emergere dei modelli di machine learning, deep learning e Intelligenza artificiale (IA). Da qui si è aperto un grande dibattito sulle funzioni del marchio e sul modello tradizionale del diritto europeo dei marchi.

La questione si è principalmente focalizzata sul dubbio espresso da vari ricercatori relativamente al fatto che il quadro normativo armonizzato degli ultimi anni necessiti di un adattamento dei criteri di valutazione tradizionali alla nuova era tecnologica, principalmente per quanto riguarda la capacità distintiva e il rischio di confusione.¹²⁵

Per capire chiaramente tutto il dibattito che si è sviluppato, risulta importante avere ben presente quali sono le funzioni che il diritto europeo attribuisce ai marchi, il quale ne ribadisce insistentemente la necessità di essere tutelate.

Come è noto, il marchio non si limita a essere un segno distintivo, cioè solo a permettere di identificare l'impresa di origine del prodotto o dei servizi, ma svolge anche altre funzioni che si sono affermate con il passare degli anni e a seguito dello sviluppo e dell'ampliamento del diritto europeo sui marchi.

Alla luce di quanto già esposto in precedenza, il marchio europeo svolge anche funzione di garanzia qualitativa del prodotto o servizio venduto nel mercato: è come se fissasse uno standard nel tempo e questo permette al consumatore di aumentare la fiducia e fare affidamento sull'impresa titolare.

Inoltre, il marchio ha anche la funzione comunicativa e di pubblicità, questo perché il segno distintivo è capace di trasmettere e portare avanti un messaggio per l'azienda, questo permette anche di costruire e rafforzare la sua reputazione.

In ultimo, la funzione di investimento del marchio secondo il diritto fa sì che gli sforzi economici del titolare per la costruzione e il mantenimento dell'immagine del *brand* siano tutelati in modo adeguato.

¹²⁵ ARCIDIACONO, *Interpreting EU trade mark law in the era of AI-driven behavioural advertising and digital marketplaces*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale* 2025, 947 e 948

Proprio l'allargamento delle funzioni del marchio ha giustificato l'estensione della tutela prevista dal diritto anche per ipotesi di rischio di confusione non inteso necessariamente in senso stretto, ma anche quando costituisce pregiudizio alla notorietà dell'impresa e al carattere distintivo del segno.

Il sistema tradizionale per la verifica e la tutela del marchio dell'unione creato con le varie misure introdotte dal diritto europeo si fonda sulle funzioni riconosciute e assodate per i segni distintivi. I criteri fissati dalla giurisprudenza sono: la capacità distintiva del marchio, la verificabilità di novità rispetto a marchi anteriori appartenenti ad altri e la valutazione del rischio di confusione del consumatore medio, ovvero, il soggetto informato e attento preso come parametro per questa valutazione.

Tutti questi criteri tradizionali erano stati elaborati dall'Unione europea prendendo in considerazione il vecchio scenario, prima della nuova rivoluzione tecnologica, ovvero, quando ancora la creazione, la selezione e l'uso dei marchi erano tutte azioni riconducibili direttamente a un individuo identificato o identificabile.

L'innovazione digitale costituisce anche in questo contesto una sfida per il diritto, poiché l'attribuzione di responsabilità, come vedremo, non è più così facilmente imputabile a un unico soggetto umano.

In modo totalmente diverso dagli strumenti digitali già affermati nella prassi commerciale, l'Intelligenza Artificiale generativa costituisce una nuova grande sfida, proprio relativa a questo ambito.

Nelle dinamiche, già analizzate in precedenza come il *Keyword Advertising* e le questioni di responsabilità delle piattaforme *e-commerce* che lavorano come intermediari per la vendita dei prodotti e servizi dei *brand*, il punto fondamentale riguardava l'accertamento dell'uso commerciale del marchio altrui per l'attribuzione di responsabilità dell'illecito verificato dalla Corte giudiziaria. Con l'ingresso e la diffusione esponenziale dell'IA generativa il problema non rimane più solo verificare se un soggetto sta usando a livello commerciale il segno altrui, ma il problema diventa anche capire come un marchio può essere creato in modo autonomo da un sistema algoritmico addestrato con *database* enormi che includono anche i marchi già registrati da terzi.

Il cambiamento principale è che in questo processo l'intervento umano è ridotto al minimo. questo perché è il sistema algoritmico a generare i loghi imparando dai dati, mentre l'utente genera solo la richiesta per poi ricevere l'output desiderato.

Nonostante come abbiamo visto la CGUE negli anni era stata in grado di applicare il diritto europeo in materia di marchi a numerose casistiche diverse, questo non è stato subito in grado di affrontare questa nuova sfida imposta dall'innovazione tecnologica, la quale prevede che un segno possa essere generato direttamente da IA.

Proprio per questo nel panorama europeo nel corso degli ultimi anni è stato introdotto un nuovo Regolamento pensato appositamente per questi sistemi: l'*IA Act*, cioè il Regolamento UE 2024 n.1689, più precisamente entrato progressivamente in azione dal febbraio 2025.

Questo nuovo Regolamento impone obblighi di trasparenza e tracciabilità per i sistemi di IA e chi li utilizza, ma non si afferma in modo diretto in materia di proprietà intellettuale. Proprio per questo, come vedremo nell'analisi degli studi, con questa nuova dinamica si aprono due problemi, diversi ma in qualche modo collegati: una prima criticità nasce già in fase di creazione e di verifica dei criteri tradizionali del marchio; un ulteriore problema è relativo, invece, alla fase successiva alla creazione del segno per la verifica della responsabilità nel caso in cui da questo processo derivi una violazione dei diritti altrui.

4.1.1 IL PROBLEMA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ: ORIGINALITÀ E CAPACITÀ DISTINTIVA DEL SEGNO GENERATO

Da quanto emerge dalla lettura dei vari studi effettuati di recente con l'evoluzione dell'Intelligenza artificiale sul web anche il diritto dei marchi europeo ha dovuto revisionare alcuni concetti fondamentali, poiché l'uso di questi sistemi per la creazione di marchi ha sollevato un dibattito importante sulle le condizioni di registrabilità e i requisiti dei marchi in funzione di essa.

L'originalità e la capacità distintiva del marchio sono i due maggiori punti di crisi del sistema a causa di due fenomeni: la nascita di nuovi marchi generati dall'IA e l'uso di strumenti automatizzati per determinare se il segno può godere del tratto della novità o per verificare il rischio di confondibilità.

Esistono numerose criticità nell'analisi di segni simili e confondibili effettuata direttamente da questi strumenti automatizzati, dovute sia alla struttura tecnica di questi

sistemi che vengono adottati dagli uffici per la proprietà intellettuale, sia alla difficoltà di applicare il test giuridico dei criteri di registrabilità dei marchi.

Da numerose analisi è stato appurato che il test funziona concretamente in modo diverso da come le giurisdizioni presumono che operi.¹²⁶

Gli algoritmi di IA sono in grado di analizzare database di dimensioni enormi, per esempio i tantissimi marchi registrati dalle imprese sul mercato.

Essendo sistemi in grado di imparare, riescono a riconoscere degli schemi anche per quanto riguarda le norme sui requisiti di registrabilità dei marchi, individuando caratteristiche simili e casi analoghi di marchi registrati o rifiutati. Questo consente loro di stabilire una correlazione statistica vera per i dati che l'algoritmo ha analizzato ma senza un legame causale con i criteri stabiliti dal diritto dei marchi per decidere sulla validità della registrazione.

Dagli studi è emersa anche una mancanza di trasparenza dei criteri usati dai sistemi di IA, in ambito tecnico questa dinamica viene definita "*black-box*". Ovvero, il meccanismo è come se fosse oscurato: è difficile sapere come come il sistema definisce la somiglianza tra i marchi.¹²⁷

Inoltre, gli strumenti di IA cadono, quindi, in dei *bias* che provengono direttamente dal loro addestramento, nel momento in cui un algoritmo impara guardando i casi passati può accadere che impari e sviluppi dei *pattern* sostanzialmente sbagliati.

A volte accade che le buone prestazioni del sistema siano in realtà fuorvianti e poco veritiere poiché dipendono da come viene condotto il test. Per esempio, come è accaduto per i sistemi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO): il sistema addestrato sulle stesse decisioni di opposizione già emesse dall'EUIPO, non ha in realtà imparato a valutare la somiglianza tra i diversi marchi ma ha solo memorizzato quelli già utilizzati; se il test viene effettuato con questi è ovvio che il sistema risulta funzionare bene, ma se i marchi cambiano il sistema potrebbe fallire.

A tal proposito, studi recenti hanno evidenziato la criticità strutturale della scatola nera algoritmica applicata al diritto dei marchi. Dall'esperimento di *benchmarking* effettuato sui motori di ricerca per immagini è emerso che per gli utenti e gli stessi titolari del

¹²⁶ CABAY, VANDAMME e DEBEIR, *Looking through the crack in the black box: A comparative case law benchmark for auditing AI-Powered Trade Mark search engines*, in *Computer Law & Security Review* 2025, 106167, 3

¹²⁷ CABAY, VANDAMME e DEBEIR, cit., 6 e 7

marking è impossibile accedere al funzionamento interno dei sistemi e quindi effettuare dei controlli su di essi.

Le prestazioni dei sistemi sono risultate molto scarse nel test di rischio di confusione per identificare i marchi in conflitto, dimostrando che l'IA non è ancora in grado di replicare con precisione i criteri di somiglianza giuridica delineati dai giudici in materia di marchi. Dalla conclusione degli studi è emerso che nel sistema attuale gli strumenti di IA sono inaffidabili per quanto riguarda la valutazione di registrabilità e l'individuazione automatica del rischio di confusione tra i marchi nel web. Sono quindi strumenti utili per la ricerca di anteriorità del segno solo se affiancati ad altri mezzi già messi a disposizione dal *web marketing* per effettuare questa verifica.

Di fronte al rischio che l'opacità degli algoritmi comprometta la certezza del diritto iniziano a nascere obblighi sempre più stringenti di trasparenza e tracciabilità per questi nuovi e complicati strumenti.¹²⁸

4.1.2 DATASET E LO SFRUTTAMENTO PARASSITARIO DEL MARCHIO DI TERZI

L'integrazione delle nuove tecnologie, in particolare l'aumento dell'uso di intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali e nel *branding*, ha aperto una nuova frontiera nel diritto dei marchi, con nuove dinamiche tra utente, piattaforme e algoritmo.

I sistemi di IA vengono addestrati attraverso *dataset* di grandi dimensioni i quali, come abbiamo detto precedentemente, includono spesso marchi già registrati da terzi e che sono quindi già adeguatamente protetti dal diritto.¹²⁹

Gli algoritmi, dunque, mettono a dura prova la capacità distintiva dei segni sul web, poiché, memorizzando i dati forniti per l'addestramento possono riprodurre i marchi altrui in modo identico o simile, il quale crea confusione nel mercato, in risposta ad un prompt fornito per la creazione di marchi. Questo fenomeno favorisce la nascita di nuove forme di parassitismo e le modalità di contraffazione dei marchi.¹³⁰

¹²⁸ CABAY, VANDAMME e DEBEIR, cit., 11 ss.

¹²⁹ ESMERALDA, *Artificial Intelligence and Trademark Infringement: Legal Interpretation of "Use" of AI-Generated signs in The European Union*, 19 e 20

¹³⁰ ESMERALDA, cit., 24 e 25

Da questo quadro nasce una nuova questione abbastanza complessa, ovvero, capire chi è il responsabile nel caso di una violazione avvenuta a causa di un marchio generato tramite IA e usato sul web. Il dibattito accademico e giuridico si è esteso a numerose ipotesi di imputazione di responsabilità tra tre attori del *web marketing*: l'utente, la piattaforma e lo sviluppatore dell'algoritmo.

Secondo quanto previsto dal diritto europeo, generare un logo con l'intelligenza artificiale non costituisce automaticamente una violazione di un marchio altrui da parte di un utente, se non viene apposto su un prodotto predisposto alla vendita.

Ma l'utente è in ogni caso totalmente responsabile se, nel momento in cui dà il prompt di generare un marchio all'Intelligenza Artificiale che sceglie come strumento di creazione, utilizza questo risultato nel mercato come suo segno distintivo per servizi o prodotti, sia che ci sia l'intenzionalità di commettere il reato, sia che la contraffazione si verifichi per "colpa" di un errore del sistema. La responsabilità ricade sul soggetto anche quando si verifica un caso di contraffazione dovuto a un errore passivo del sistema.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), come abbiamo già visto precedentemente nei casi analizzati, ad esempio le cause di *Google France* o *l'Oréal* contro *eBay*, riconosce l'esenzione di responsabilità alla piattaforma intermediaria se mantiene un ruolo neutrale nella commercializzazione del marchio generato.

Questo però non si verifica se parliamo di piattaforme di intelligenza artificiale, che non sono semplici *hosting provider*, ovvero non si limitano a conservare dati senza sapere il significato o intervenire sul contenuto. Queste piattaforme usano questi marchi per addestrare l'algoritmo che ne creerà dei nuovi per gli utenti che lo desiderano e generano il prompt al sistema e spesso fanno pagare un costo all'utente per la generazione del segno, di conseguenza dalla sua commercializzazione ne trae anche un guadagno. Per questo la piattaforma perde il suo diritto di esenzione poiché il diritto dei marchi ritiene anch'essa responsabile di contraffazione del marchio altrui.¹³¹

La giurisprudenza, infine, ci dice che la responsabilità può essere imputata anche allo stesso sviluppatore del sistema di IA generativa, poiché, anche se non c'è un uso diretto del segno ne trae comunque un guadagno, ad esempio se l'utente paga un abbonamento mensile per usare quella IA. È la fornitura e la distribuzione di output che risulta quindi un indebito sfruttamento commerciale indiretto del marchio altrui. Sebbene non ci sia una

¹³¹ ESMERALDA, cit.,26

norma specifica nel diritto dei marchi dell'UE che disciplina tutto questo, questa dinamica è stata ampiamente dimostrata da una causa recente che vede coinvolte la società britannica Stability AI chiamata in causa dalla multinazionale statunitense Getty Images.¹³²

Nel gennaio del 2023, la *High Court* britannica si è trovata davanti alla proposta di apertura di un'azione legale per la controversia nata per volontà di Getty Images, un famosissimo archivio di immagini fotografiche, che ha chiamato in causa la giovane società Stability AI per aver sviluppato un sistema di IA che secondo la multinazionale statunitense viola diritti d'autore e diritti in materia di proprietà intellettuale sui database. Nello stesso anno Getty Images ha, inoltre, duplicato l'azione legale facendo causa a Stability AI anche negli Stati Uniti per le stesse motivazioni.

Getty Images solleva due cause diverse contro la società rivale: una prima violazione legata alla fase di addestramento dell'IA, in quanto Stability AI avrebbe utilizzato senza autorizzazione numerose immagini dell'archivio per farlo, e di conseguenza l'accusa era di violazione di copyright e lesione dei diritti sul database. Inoltre, secondo la società statunitense, alcune immagini generate dall'IA sviluppata dalla società britannica in risposta ai prompt degli utenti erano molto simili, quasi delle imitazioni, delle immagini contenute nel suo archivio, ricadendo sempre in violazione di copyright.

Successivamente, nel corso del processo avvenuto nel 2025, i legali della multinazionale hanno deciso di rinunciare alle richieste fatte sul copyright, cioè di violazione primaria dei diritti sui database e d'autore, per ragioni procedurali legate alla giurisdizione. La società britannica si era difesa davanti alla corte affermando che l'addestramento dell'IA, e le immagini utilizzate per farlo che erano state contestate, era avvenuto fuori dal territorio britannico di conseguenza non poteva essere giudicata dalla legge inglese e la società reclamante non aveva prove sufficienti a dimostrazione del contrario.

Tutt'ora, però, la vicenda rimane aperta ("in itinere") per quanto riguarda la questione sul marchio e il tema della concorrenza sleale che nella legislazione inglese viene definito *passing-off*, poiché Getty Images aveva verificato dei casi in cui il suo stesso *watermark* veniva generato nell'output fornito dal sistema IA di Stability AI. In sostanza questo caso sottolinea la difficoltà di applicare categorie giuridiche tradizionali a nuove tecnologie.

¹³² ESMERALDA, cit.,26

È proprio su questo aspetto che si concentrano gli studi recenti sul tema della responsabilità dello sviluppatore di IA. Le società sviluppatrici di IA generative sfruttano indirettamente i marchi a fini commerciali traendo guadagno anche se non sono esse stesse a usarli per vendere un prodotto o servizio.¹³³

Questo nuovo quadro tecnologico presuppone la necessità di affiancare nuovi strumenti agli strumenti di tutela tradizionali.

Il primo problema riscontrato dagli studiosi riguarda il fatto che nel diritto dei marchi non esiste un'eccezione per il *Text and Data Mining* (TDM) come per il diritto d'autore, che invece prevede che, per il copyright, questa attività tecnica con cui un sistema di IA "legge" immagini e testi per assumerne le informazioni può essere svolta senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti, sempre nei limiti di liceità e se quest'ultimo non si è attivamente opposto. Queste eccezioni sono contenute agli articoli 3 e 4 della Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale: l'articolo 3 della Direttiva introduce l'eccezione automatica per cui istituti di tutela del patrimonio culturale e organismi di ricerca possono estrarre dati e testi per fini di ricerca scientifica, senza che i titolari possano opporsi; l'articolo 4, invece, è un'eccezione generale che dice che questi dati possono essere utilizzati da chiunque, per qualunque finalità ma quest'ultima eccezione non è automatica e incondizionata, cioè il titolare dei diritti può opporsi espressamente se non vuole che le sue opere vengano usate per il TDM.¹³⁴

Questo comporta che, se il sistema di IA genera un output che crea confusione con marchi altrui già registrati, lo sviluppatore non ha nessuna base legale su cui appoggiarsi per legittimare la sua azione.

Dalla lettura degli studi viene esposto in modo chiaro che il problema dell'assenza di un'eccezione TDM riguarda anche la fase di addestramento del modello, poiché né la Direttiva sul diritto d'autore disciplina la materia dei marchi, né il Regolamento sui modelli di IA, nonostante obblighi alla trasparenza per la conoscenza dei contenuti usati nell'addestramento (articolo 53 dell'IA Act), si riferisce in alcun modo al diritto dei marchi.

¹³³ PROIETTI, *Getty Images v. Stability AI*, Marchi e disegni dell'Unione Europea, 28 agosto 2025, [Getty Images v. Stability AI - Marchi e Disegni dell'Unione Europea](#), consultato il 23 Luglio 2026

¹³⁴ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

Un'altra criticità riscontrata riguarda la mancanza di definizione esplicita del termine “uso del marchio” per le ipotesi in cui il segno distintivo viene creato dall'Intelligenza Artificiale, poiché nessuna delle norme attualmente in vigore, né il regolamento UE del marchio, né la Direttiva sui marchi, né il DSA spiega questo concetto applicato all'IA.

Proprio per fronteggiare queste criticità, dai dibattiti più recenti sul tema di IA sono stati proposti strumenti di tutela adatti a questo sviluppo tecnologico.

In primo luogo, è stato previsto l'ampliamento del concetto di “uso nel commercio”, così da aiutare i giuristi a stabilire le responsabilità nelle cause in cui i marchi sono stati generati da IA.

La seconda proposta è sull'introduzione di obblighi di trasparenza e conservare i dati utilizzati per l'addestramento, per la tracciabilità degli input e degli output del sistema algoritmico di generazione dei marchi, appoggiandosi al nuovo Digital Services Act, il regolamento entrato pienamente in vigore nel 2024.

L'ultima proposta riguarda azioni che le imprese e le piattaforme potrebbero prendere autonomamente come misure volontarie di controllo e tutela. Ad esempio, potrebbero fare in modo di controllare esse stesse i marchi generati da IA come output ai loro prompt. Inoltre, potrebbero anche stilare delle clausole all'interno di contratti chiari e comprensibili per la divisione delle responsabilità imputabili tra loro, l'utente e gli sviluppatori dei software, di eventuali rischi di violazione di marchi altrui.¹³⁵

¹³⁵ ESMERALDA, cit.(nt.129), 27

4.2 WEB MARKETING, MARCHI E IA: L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE STRATEGIE DI KEYWORD ADVERTISING

L'intelligenza artificiale sta trasformando in modo radicale il processo d'acquisto dei consumatori e costituisce un ulteriore livello di intermediazione tra i consumatori e l'inserzionista.

Se nel web marketing tradizionale, prima dell'evoluzione e della diffusione esponenziale dell'IA generativa, le dinamiche analizzate per lo studio delle strategie di *keyword advertising* riguardavano i rapporti tra titolare del marchio, inserzionista e motore di ricerca, oggi l'IA, gli algoritmi di raccomandazione e i sistemi di assistenza vocale agiscono come filtri. Essi fanno sì che non sia più solo l'inserzionista a decidere se e come usare il marchio di terzi, ma che siano tali sistemi a selezionare e sostituire il marchio nel processo di compravendita.

La dottrina sul tema si è concentrata su due principali novità introdotte da questo nuovo scenario: in primis, le piattaforme di shopping online che usano sistemi automatizzati di raccomandazione per suggerire ai consumatori cosa scegliere di comprare o, a volte, compiere questa scelta al loro posto. Un altro scenario studiato, collegato ma diverso nella sua natura, è il caso in cui le piattaforme di e-commerce usino direttamente i marchi di terzi per promuovere agli utenti offerte di prodotti o servizi dei concorrenti del *brand*.¹³⁶ Gli algoritmi possono, quindi, giocare un ruolo importante per la concorrenza, portando anche benefici ai consumatori: per esempio, i marketplace online con gli algoritmi più avanzati possono suggerire marchi che anche se meno noti garantiscono la stessa qualità ma a un prezzo più basso.¹³⁷

Dall'altra parte, ci sono numerose critiche su questi nuovi strumenti che dimostrano che l'uso di assistenti vocali, come ad esempio Alexa o Siri, i sistemi di raccomandazione in tempo reale e i modelli di acquisto predittivo tendono a nascondere o non rendere visibili

¹³⁶ ARCIDIACONO, cit. (nt.125), 945 ss.

¹³⁷ ARCIDIACONO, 953

i marchi, peccando quindi nella trasparenza, nella libertà e nell'autonomia decisionale del consumatore.¹³⁸

A livello di concorrenza gli effetti che le dinamiche algoritmiche producono sono di due tipi: da una parte, si amplificano le dinamiche di *brand bidding* tipiche del *web marketing*, ovvero il sistema tende a indirizzare l'utente verso o i marchi più rinomati o quelli di cui ha più interesse a promuovere, mostrando meno marchi concorrenti possibili; dall'altra parte, l'effetto prodotto è completamente al contrario, questo vale a dire che se gli algoritmi sono ben costruiti sono in grado di rendere visibili ai consumatori anche i *brand* alternativi meno noti collegati alla sua ricerca, costituendo così una forma di concorrenza leale che permette all'utente di esercitare a pieno il suo diritto di libertà di scelta.

Da qui capiamo che ormai sono i grandi marketplace online a controllare ogni fase d'acquisto, non è più la reputazione del marchio famoso, con la sua funzione di garanzia qualitativa, ad aiutare a diminuire il tempo di scelta del cliente ma la tecnologia stessa. Ad esempio mostrando poche opzioni all'utente tra le quali scegliere, con anche dei piccoli suggerimenti visivi sui prodotti che preferiscono spingere.

Questo processo genera quelli che vengono definiti *replaced consumers*, cioè “consumatori sostituiti”, che rischiano di subire un effetto di lock-in, cioè di rimanere bloccati sui dati di consumo passati che i sistemi di raccomandazione analizzano e usano per “agevolare” la scelta finale.¹³⁹

Questo cambiamento tecnologico fa sorgere un dubbio negli studiosi, che si chiedono se quindi sia corretto parlare di uso del marchio altrui anche quando non c'è una persona fisica a scegliere di usarlo ma è il sistema di intelligenza artificiale a farlo. In questo nuovo contesto è sempre più complicato distinguere davvero se sia direttamente l'inserzionista a usare il marchio e quando, invece, si tratti di una scelta intermediata da IA, a seguito dell'elaborazione di grandi quantità di dati.

¹³⁸ SEVASTIANOVA, *Trademarks in the Age of Automated Commerce: Consumer Choice and Autonomy*, in IIC 2023, 1562 ss.

¹³⁹ SEVASTIANOVA, cit., 1567 ss

4.2.1 IL RISCHIO DI CONFUSIONE NELL'ALGORITHMIC COMPETITION

Nel web marketing, spesso, la scelta della *keyword* viene proposta in maniera automatica dagli algoritmi, ma questo fatto non è sufficiente per superare e rendere poco rilevante il criterio del “consumatore medio”, stabilito dalla CGUE in fase di studio del diritto dei marchi e in particolare in materia di *keyword advertising*, per valutare il rischio di confusione di un segno altrui.

Il dibattito costruito attorno a questo tema ha osservato che nei casi in cui il sistema si limita a suggerire i prodotti ed è l'utente a decidere l'acquisto finale, allora si applica il tradizionale parametro del “consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto”, di cui abbiamo già spiegato l'origine nei capitoli precedenti della tesi. Questo perché il consumatore in questo caso mantiene un ruolo attivo nella compravendita ed è consapevole della provenienza commerciale dei prodotti o servizi, il sistema di IA funge solo da assistente per aiutarlo nella scelta.

Come sottolineato dagli studi analizzati, nel nuovo contesto tecnologico c'è un sottile cambiamento nel termine “ragionevolmente informato”. L'IA permette all'utente medio di essere in grado di fare un confronto analitico e preciso dei segni, perché a differenza del paradigma tradizionale non è più un confronto che avviene a memoria del marchio precedente, che può comportare un bias cognitivo a causa di un ricordo sfumato. In altre parole con l'assistenza dell'IA il livello di informazione e di attenzione ai segni del consumatore è decisamente più alto che in passato, in questo modo lo standard del consumatore medio del passato si avvicina di più a quello di un soggetto supportato da un esperto in materia.¹⁴⁰

La CGUE conferma che il test elaborato per la valutazione del rischio di confusione è un test incentrato su come viene presentato il marchio al consumatore tramite l'annuncio, indipendentemente dal fatto che venga creato in modo automatico o meno.

Di conseguenza, la gara automatizzata tra sistemi di *bidding* per vincere lo spazio pubblicitario legato a una *keyword*, denominata *Algorithmic Competition*, non rende

¹⁴⁰ MOERLAND e KAFROUNI, Online Shopping with Artificial Intelligence: What Role to play for Trade Marks?, in ABBOTT, Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar Publishing, 16ss

necessario un cambiamento della modalità di valutazione del rischio di confusione del marchio, ma solo un adattamento a questo nuovo contesto algoritmico.¹⁴¹

Una forte esemplificazione di questo nuovo quadro descritto può essere condotta con riferimento ai *Dynamic Search Ads*, ovvero un annuncio dinamico, che consiste nel fatto che è lo stesso motore di ricerca a generare l'annuncio analizzando i dati a sua disposizione e non l'inserzionista a scriverlo direttamente.

In un caso avvenuto attorno a questo ambito, la High Court inglese si è espressa su questo punto dicendo che questo processo avviene in maniera totalmente diversa dalla selezione classica di una *keyword*, poiché l'eventuale presenza o riferimento a un marchio altrui, e un possibile rischio connesso di confusione, non è sotto il controllo dell'inserzionista.¹⁴²

Anche di fronte a questa nuova dinamica di annunci generati automaticamente, il giudice non ha escluso a priori la responsabilità dell'inserzionista che utilizza il sistema di IA per generare il testo, ma esso rimane responsabile in caso di violazione anche se il contenuto specifico non è stato scritto da lui stesso.

Questo conferma che non si è sentita la necessità di cambiare il diritto già esistente per il criterio di giudizio per i casi gestiti da algoritmi automatizzati. Il test rimane lo stesso: verificare se l'utente medio ragionevolmente attento e avveduto è in grado di comprendere l'effettiva origine dell'annuncio oppure se confonde il marchio con quello altrui.

A questo punto ci si è trovati davanti a una questione importante. Un punto cruciale per il web marketing è sempre stata la trasparenza dell'uso di tutti gli strumenti digitali, e il fatto che l'annuncio viene generato da un sistema di IA non allevia l'obbligo di trasparenza per l'operatore che usa questi strumenti, obbligo previsto dal Regolamento europeo, ma anzi da un certo punto di vista lo aggrava maggiormente.

Il dibattito è principalmente nato dal fatto che per l'ambito giuridico dell'*unfair competition* o pubblicità ingannevole l'elemento preso in considerazione per la decisione del giudizio è l'intenzione e quindi il fatto che non ci sia un intervento umano diretto potrebbe essere rilevante per la decisione del caso.

¹⁴¹ ARCIDIACONO, cit. (nt. 125), 950 ss.

¹⁴² ARCIDIACONO, cit., 967

Per quanto riguarda l'ambito delle funzioni del marchio e della sua violazione, la valutazione, a prescindere dall'intenzione, è oggettiva. In questo caso che sia l'algoritmo a decidere non è rilevante e il giudizio rimane uguale.

Di conseguenza la nuova domanda che ci si deve porre in ambito dei marchi con i nuovi annunci automatizzati è se le misure di trasparenza che l'operatore ha messo in atto sono sufficienti per evitare il rischio di contraffazione di un marchio altrui, e non è più centrale rispondere alla domanda di chi ha scelto di usare il segno distintivo altrui.

Proprio per questo l'Unione europea ha risposto con degli obblighi di trasparenza algoritmica introdotti dal Digital Services Act, per regolamentare questa nuova apertura tecnologica del mercato.

Inoltre, recentemente è emerso un ulteriore scenario a seguito della diffusione di un utilizzo di IA sempre più avanzata.

Oggi i sistemi di IA sono sempre più sofisticati, ed è una pratica sempre più frequente delegare ad esso direttamente all'acquisto per conto dell'utente, in base alle preferenze che quest'ultimo imposta al sistema.

Questo perché oggi ci si fida molto di questi sistemi, e non si percepiscono i bias che possono avere, l'utente si aspetta che l'IA sia davvero in grado di rispettare le sue preferenze e smette di assumere un ruolo attivo nella fase di acquisto del prodotto o servizio online. Le scelte sono automatiche e immediate e non più decise volta per volta dal consumatore stesso.

Di conseguenza, il ruolo del consumatore umano è sempre più ridotto. Non prendendo più la decisione a seguito di un'attenta osservazione e valutazione, non si può effettivamente neanche più parlare di quel modello di “consumatore ragionevolmente attento e avveduto” che aveva individuato la CGUE in passato. Il punto di rottura è proprio in questo: se prima l'IA fungeva da suggeritore ora prende la decisione ed è qui che lo standard tradizionale entra in crisi.¹⁴³

L'analisi finale di questo nuovo quadro tecnologico, sul piano dei marchi, conferma l'attuale necessità di superare il vecchio parametro di consumatore medio per favorire la creazione di un nuovo modello: l'agente artificiale tipizzato, la valutazione è su cosa ci si aspetta che il sistema sofisticato di IA sia in grado di capire e distinguere.

¹⁴³ ARCIDIACONO, cit., 964-965

In questo modo, anche nella nuova dinamica delle *Algorithmic Competition*, è possibile proteggere la funzione d'origine del marchio dal rischio di confusione. Solo così il test resterebbe efficace.¹⁴⁴

4.2.2 USO DEL MARCHIO DI TERZI NEI RISULTATI DI RICERCA DEI MARKETPLACE ONLINE

Gli studi sulla materia aprono anche un ulteriore scenario relativo al caso in cui è il *marketplace* online, come ad esempio Amazon, a usare un marchio di terzi per promuovere ai consumatori annunci di promozione di *brand* concorrenti.

Sotto questo aspetto è utile sottolineare la distinzione di due ampi scenari, che rispondono a responsabilità e standard di valutazione diversi.

Uno scenario coinvolge i motori di ricerca generalisti esterni, piattaforma che hanno un ruolo ben distinto dagli inserzionisti. In questo caso la ricerca dell'utente viene svolta in un motore come Google e successivamente, cliccando sull'annuncio, l'utente entra nella piattaforma. Questo caso mostra la casistica in cui l'utente fa una ricerca su un motore di ricerca esterno alla piattaforma a cui poi viene indirizzato grazie alla visualizzazione dell'annuncio sponsorizzato nella pagina dei risultati di ricerca. Questo risultato è dato dal fatto che il marchio è stato acquistato come *keyword* dal *marketplace* è importante per il motore di ricerca tenere distinguibili quali sono i contenuti sponsorizzati e quelli naturali della ricerca.

La seconda situazione analizzata dalla dottrina riguarda, invece, i motori di ricerca interni ai marketplace, quindi il caso in cui la ricerca viene fatta direttamente sulla barra di ricerca interna del *marketplace*, come ad esempio Amazon. Qui è il gestore della piattaforma stessa che integra direttamente la funzione di raccomandazione algoritmica. In questo caso l'utente del marketplace che è già al suo interno a svolgere la sua ricerca si aspetta che questo gli proponga delle offerte alternative e risultati che il sito mostra in risposta alla *query* dell'utente saranno i più coerenti con la ricerca.

Come vedremo queste due dinamiche algoritmiche, anche se in sostanza in entrambi i casi il marchio cercato dall'utente viene sostituito o affiancato da marchi concorrenti, conducono a due esiti giuridici diversi a seconda del contesto che stiamo analizzando.

¹⁴⁴ MOERLAND e KAFROUNI, cit. (nt.139), 18ss

Per la comprensione di questi nuovi scenari e per capire se la giurisprudenza relativa ai *marketplace* porti davvero dei benefici pro-concorrenziali al consumatore, quindi più alternative di scelta e prezzi migliori, tutelando allo stesso tempo i titolari dei marchi, è risultato particolarmente utile analizzare le sentenze ottenute dalle varie giurisdizioni, le quali rilevano delle ambiguità nell'interpretazione del diritto dei marchi UE.

Sono state studiate due situazioni in cui il marchio di un terzo può essere visualizzato dall'utente grazie al *marketplace*: la differenza principale la fa il luogo dove avviene la ricerca.

Inoltre, un'altra osservazione avvenuta nello studio di queste dinamiche sottolinea che il *marketplace* in alcuni casi mostra il marchio cercato dall'utente assieme agli annunci dei brand concorrenti, in altri invece oscura il prodotto del titolare del marchio cercato mostrando solo le alternative ad esso.

In entrambi gli scenari la piattaforma ha un ruolo attivo e per questo non può essergli attribuita alcuna esenzione di responsabilità automatica.¹⁴⁵

A questo proposito, risulta rilevante una sentenza della *High Court* inglese che ha visto coinvolta la piattaforma *E-commerce Amazon* proprio per l'ipotesi di rischio di associazione nel consumatore medio, poiché *Amazon* aveva utilizzato come *keyword* per la sponsorizzazione di prodotti da bagno il marchio, nato nel Regno Unito nel 1995, "*Lush Cosmetics*" ma in realtà il sito proponeva agli utenti solo prodotti concorrenti di questo *brand*.¹⁴⁶ Secondo gli standard stilati dalla CGUE l'utente in questo caso non sarebbe stato in grado di essere certo che quei prodotti non appartenessero al marchio titolare, così il giudice inglese ha deciso che la piattaforma stava violando i diritti altrui e danneggiando, anche, la capacità del marchio rinomato di attirare clienti verso di sé.¹⁴⁷

Un giudizio della Corte federale tedesca ha trattato il secondo scenario descritto, cioè il caso in cui l'utente dopo aver digitato il marchio "Ortlieb" come termine di ricerca all'interno della sua *query* effettuata nella barra di ricerca di Amazon, la piattaforma mostrava, nell'elenco dei risultati, offerte di prodotti del marchio cercato affiancato da altri produttori. Il dubbio da risolvere per la corte era se questo poteva portare a una difficoltà di comprensione per il consumatore medio di quali fossero i prodotti appartenenti al titolare e quali di terzi. La Corte in questo caso ha deciso di rinviare il caso

¹⁴⁵ ARCIDIACONO, cit. (nt. 125), 953 ss.

¹⁴⁶ Lush Ltd, [Chi siamo - We Are Lush — Italy](#), consultato il 30 luglio 2026

¹⁴⁷ ARCIDIACONO, cit., 954-956

al giudice in materia specificando però che se dalla presentazione grafica degli annunci è chiara la separazione di quali di questi sono risultati naturali e quali sponsorizzati allora non può essere dichiarato il rischio di confusione per l'utente medio. Il giudice è quindi stato chiamato a verificare se l'utente si aspettasse già di trovare offerte alternative essendo consapevole di stare svolgendo la sua ricerca già all'interno di un *marketplace*. Relativamente al primo scenario una decisione italiana ha riguardato l'ipotesi relativa all'uso di un marchio nel motore di ricerca esterno al *marketplace*, che in questo caso assume il ruolo di inserzionista.

La decisione della corte d'appello di Milano relativa al *keyword advertising* con Google ha sostenuto la tesi, già emersa in altre giurisdizioni, che oggi il consumatore online gode di un'ottima capacità di navigazione sviluppata anche attraverso la pratica ed è più attento rispetto a come era considerato in passato, anche se non sono tecnici del settore gli utenti che leggono un'etichetta chiara sui prodotti non vengono ingannati anche quando compaiono automaticamente i *brand* concorrenti tra i risultati della ricerca.

Esattamente in linea con la giurisprudenza italiana anche la giurisprudenza federale statunitense afferma il grado di attenzione è salito notevolmente con la diffusione esponenziale dell'E-commerce.¹⁴⁸

La corte statunitense esprime il proprio giudizio sul tema dicendo che il rischio del fenomeno della *Initial Interest Confusion* (IIC) nel panorama attuale è evitabile con una semplice etichettatura chiara dei prodotti. In altre parole, se la piattaforma restituisce come risultati della ricerca di un utente solo ed esclusivamente prodotti che chiaramente appartengono a marchi concorrenti e non a quello cercato come chiave di ricerca, la corte non lo giudica come caso di contraffazione del marchio perché il consumatore medio è perfettamente in grado di vedere che quei prodotti non appartengono al titolare che stava cercando dalla sua intenzione iniziale.

In sostanza, la giurisprudenza dice che se le informazioni vengono presentate in modo chiaro e trasparente il rischio di confusione dell'attuale consumatore medio online, che conosce in maniera sufficiente lo strumento che sta utilizzando, anche se non come un esperto del settore.

Per concludere questo ragionamento sul livello di attenzione del consumatore medio online. Come affermato anche dalla CGUE nella famosa causa di Interflora, la corte tiene

¹⁴⁸ ARCIDIACONO, cit., 956 e 957

a specificare che non può essere preso come parametro il consumatore più distratto e meno informato che corre il rischio quindi di confondersi sul marchio ma lo standard corretto da mantenere nel digitale è quello del consumatore medio, con la consapevolezza che ha sviluppato skills digitali più avanzate rispetto al passato.

Il problema nasce perché fare riferimento al caso peggiore possibile di utente rischierebbe di limitare la possibilità di alternative per gli altri consumatori e non lascerebbe spazio al principio del libero mercato e della concorrenza tra marchi online. Il Regolamento Europeo sui servizi digitali si muove esattamente in questa direzione impostando degli obblighi alle piattaforme per agevolare i consumatori e la libera concorrenza.¹⁴⁹ Dalle letture effettuate emerge che nell'ambito del diritto Europeo sui marchi la CGUE non si è mai effettivamente espressa sulla teoria statunitense dell'IIC, ma da un'attenta analisi della giurisprudenza può essere dedotto che, se l'utente, nel momento in cui clicca sull'annuncio si rende conto della provenienza reale del prodotto o servizio, prima della decisione d'acquisto, allora questo caso non può essere valutato come rischio di confusione solo perché c'è stata un'incertezza iniziale nell'utente.

4.2.3 LA PRATICA INGANNEVOLE DEL *BAIT AND SWITCH* AMPLIFICATA CON L'IA

Questa dinamica introduce però una pratica commerciale, definita sleale e ingannevole dal diritto europeo, diffusa nel mondo dei marketplace online, ovvero il *Bait and Switch*. Questa pratica consiste nell'attirare clienti pubblicizzando un prodotto fortemente virale o che risulta molto desiderato dagli utenti, ma nel momento in cui l'utente clicca sull'annuncio questo risulta terminato o non disponibile e al suo posto vengono offerte dalla piattaforma stessa in automatico delle alternative di concorrenti. In questo modo l'utente viene attirato verso un sito tramite un inganno e spinto a comprare il bene di un altro *brand*.

Nel nuovo quadro tecnologico e dell'Intelligenza artificiale questa pratica assume una nuova forma e risulta ancora più sofisticata.

L'IA, tramite algoritmi di *machine learning* e *deep learning*, viene utilizzata per profilare l'utente in modo che il sito sappia esattamente come attirarlo a sé per poi mostrargli i

¹⁴⁹ ARCIDIACONO, cit., 958

prodotti che ha davvero intenzione di vendere, perché attraverso gli algoritmi di raccomandazione il sistema conosce perfettamente le preferenze dell'utente e sa con quali prodotti sostituire il prodotto falsamente mancante.

Questa pratica risulta fortemente vietata poiché è molto dannosa in modo particolare per il titolare del marchio usato in fase iniziale per indurre al clic, questo perché i prodotti alternativi proposti sono comunque di interesse del consumatore, il quale è maggiormente influenzato nell'acquisto.

Dagli studi emerge che la Direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa e il Regolamento europeo che disciplina il diritto dei marchi risultano già sufficienti per contrastare questa pratica commerciale.

Diversamente, nel caso in cui l'operatore del marketplace pubblicizza su un motore di ricerca un prodotto appartenente a un determinato marchio effettivamente disponibile sulla piattaforma, l'utente che a seguito della ricerca ha effettuato il clic sull'annuncio non viene ingannato dal sistema.

Questo perché, anche se l'annuncio non menziona i prodotti di altri produttori ma questi compaiono comunque all'interno del marketplace non si tratta, in questo caso, di un'omissione ingannevole, ma rientra nella normale dinamica commerciale.

In conclusione, la dottrina spiega che la sottrazione dei clienti tramite queste dinamiche sleali non deve essere valutata come violazione delle funzioni del marchio UE, ma è una dinamica che va inquadrata sotto il punto di vista della fattispecie del vantaggio indebito. Essa è regolata dalle Direttive comunitarie che vietano la pubblicità ingannevole e a livello nazionale è sanzionata dalle norme sulla concorrenza sleale.¹⁵⁰

¹⁵⁰ ARCIDIACONO, cit., 964 ss.

CONCLUSIONE

Il percorso di analisi di ricerca di questa tesi è mosso da un'ipotesi di ricerca ben definita: il diritto dei marchi, con particolare riferimento al quadro giuridico europeo, non rappresenta un ostacolo per il web marketing e le imprese che usano le sue tecniche vecchie e nuove per vincere nel mercato della compravendita di prodotti e servizi online, ma ha un ruolo di bilanciamento tra due esigenze, spesso viste in conflitto tra loro: l'esigenza del libero mercato e della corretta concorrenza tra i brand e l'esigenza del titolare del marchio di essere tutelato dal diritto.

Nel corso della tesi questa ipotesi viene in parte confermata, ma anche specificata sotto alcuni aspetti. Ovvero, il mercato in cui ci si trova oggi non è più legato a un ambiente fisico e a un territorio stabile, ma il web marketing costituisce un ambiente dinamico in continua evoluzione.

Per questo, un equilibrio tra le due esigenze è stato rivisto più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le vecchie regole erano difficili da adattare al mondo del Web.

L'analisi condotta dimostra come con l'affermarsi di tecniche di *keyword advertising* e di *brand bidding* è stato necessario modificare alcuni concetti tradizionali fondamentali come: la definizione di "uso del marchio", la nozione di "consumatore medio" e di "rischio di confusione".

L'evoluzione della normativa europea sui marchi e la sua giurisprudenza ha ampliato le funzioni del marchio, tutte fortemente tutelate dal diritto. Attualmente il panorama normativo è in continuo cambiamento poiché risponde alla continua innovazione tecnologica.

Tra i punti fondamentali di cambiamento della tesi troviamo: la determinazione di un ruolo attivo per i siti di e-commerce e le piattaforme intermediarie, e la nuova funzione dell'Intelligenza Artificiale generativa, che crea e distribuisce i marchi e gli annunci nel mercato online.

Come abbiamo visto, anche da queste assunzioni è emersa la necessità di una ridefinizione dei principi, soprattutto per la questione dell'attribuzione della responsabilità.

Il primo pilastro concettuale della tesi è la crescente evoluzione della funzione giuridica riconosciuta ai segni distintivi delle imprese. Come abbiamo affermato nella prima parte della tesi, per molto tempo il marchio svolgeva un ruolo solo informativo; nelle parti successive della tesi è stato spiegato nel dettaglio che questa funzione non è rimasta l'unica, ma il legislatore europeo tramite lo strumento delle Direttive di armonizzazione e poi con un Regolamento europeo ha attribuito al marchio altre funzioni: la funzione pubblicitaria, la funzione di garanzia qualitativa e la funzione di investimento.

La protezione di queste ulteriori funzioni è la premessa che spiega la dinamica per cui un'impresa può presentare una richiesta di risarcimento del danno non solo per il rischio di confusione sulla provenienza del prodotto o servizio, ma anche per sfruttamento della reputazione e degli investimenti.

Nel secondo nucleo tematico della tesi si è trattato del confine molto sottile tra uso parassitario del marchio e uso lecito da parte di terzi. La conclusione della tesi su questo tema è passata attraverso le analisi di numerosi casi giurisprudenziali che hanno delineato un principio generale: l'uso del marchio altrui è ammesso quando serve per dare un'informazione o descrizione del prodotto, cioè per indicare che un prodotto è compatibile con quello di un altro marchio, magari più rinomato, oppure per fare un confronto oggettivo tra i due beni.

Invece, l'uso non è lecito quando l'uso del segno altrui ha il fine di trarre un vantaggio indebito dalla notorietà del segno senza però che quest'ultimo abbia sostenuto un investimento per rafforzare la reputazione del proprio marchio.

Inoltre, nel digitale bastano piccoli dettagli tecnici per sconfinare in pratiche illecite di web marketing. All'apparenza possono sembrare una semplice struttura di un indirizzo web o la frase usata in un annuncio pubblicitario, ma in realtà sono proprio queste piccole differenze che, nel mondo online, fanno cadere in condotte scorrette e vietate.

Il terzo filo conduttore della tesi riguarda le piattaforme digitali e come queste siano passate da attori neutri a soggetti intermediari attivi.

Nel vecchio modello, che aveva come base normativa di riferimento la Direttiva sul commercio elettronico del 2000, i prestatori di servizi intermediari godevano di esenzione di responsabilità. Attualmente però, da come abbiamo rilevato, queste piattaforme sono cambiate e lavorano direttamente per la promozione e l'ottimizzazione degli annunci

pubblicitari e anch'esse possono incorrere in responsabilità diretta per un uso indebito del marchio altrui.

Da qui si delinea che i grandi *marketplace* oggi gestiscono i contenuti, selezionandoli e organizzandoli e da questa attività ne traggono un beneficio economico, di conseguenza il legislatore e la giurisprudenza europea hanno ritenuto che parte della responsabilità possa essere imputata anche a loro.

Risulta ben chiaro che l'utente nel mondo digitale è sempre più competente a livello tecnologico e quindi sempre più consapevole nel riconoscere quando un risultato è stato pagato, ed è quindi una sponsorizzazione, e quando invece si tratta di un risultato organico di ricerca.

Il capitolo finale della tesi sul nuovo panorama algoritmico mostra come la figura del consumatore medio è entrata in crisi con l'ingresso dei sistemi di raccomandazione e i sistemi di Intelligenza Artificiale che acquistano per conto dell'utente in totale autonomia o quasi.

Per questo la nuova definizione ideata, inquadrata dalla nuova dottrina, è quella di "consumatore sostituito", poiché queste scelte automatiche avvengono sulla base delle preferenze passate dei clienti.

Nel complesso di quanto discusso lungo tutta la tesi possiamo affermare con chiarezza cosa la giurisprudenza è riuscita precisamente a stabilire e quali nodi sono rimasti irrisolti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che la pratica del Keyword Advertising di per sé è una pratica lecita; ha consolidato i criteri di trasparenza che un annuncio pubblicitario di un prodotto o servizio deve rispettare; infine ha definito che per le nuove piattaforme intermedie, ovvero le piattaforme e-commerce come Amazon, non è prevista alcuna esenzione di responsabilità automatica.

Ciò che invece resta ancora incerto sono: i concetti di parassitismo dei marchi; la definizione di *free riding* è rimasta una questione lasciata aperta direttamente dalla CGUE che rimanda l'interpretazione di questa definizione ai tribunali nazionali; il concetto di "vantaggio indebito" per lo sfruttamento della reputazione del segno distintivo di terzi.

Questa incertezza del diritto da un lato consente al sistema di adattarsi a varie situazioni in modo agevole, dall'altro invece si ritorce contro le piccole imprese o quelle meno note,

perché nel caso di volontà di risoluzione di una disputa contro un'altra impresa l'esito risulta fortemente imprevedibile.

A questa incertezza si aggiunge anche la criticità della distinzione tra rischio di confusione e rischio di associazione nel contesto di un annuncio nel web, di un risultato di ricerca interno a un marketplace o di un risultato generato da un algoritmo.

In conclusione, il diritto dei marchi ha risposto solidamente alle domande di chi può usare il marchio e cosa può usare del marchio e quando un intermediario risponde di responsabilità in caso di uso illecito. Ma attualmente non è ancora una fonte di ancoraggio sicura per i casi in cui la scorrettezza non è così palese, ma è una sfumatura che fa ricadere il soggetto che utilizza il marchio altrui nello sfruttamento indebito della reputazione di un terzo.

Il capitolo finale della tesi delinea una sfida ancora più aperta per il diritto dei marchi, ovvero quella dell'Intelligenza Artificiale generativa, entrata ormai a far parte della nostra vita di tutti i giorni in modo significativo, che mette in discussione direttamente i criteri stabiliti in passato.

La tesi dimostra in modo nitido come, tra i numerosi problemi emersi, i principali sono tre.

La fase di creazione del marchio, in cui non esiste una vera e propria regola scritta e consolidata che definisce contraffazione quando un'IA genera marchi simili a quelli di terzi a causa dei bias derivanti dal *database* con cui è addestrata.

Inoltre, il fatto che spesso è difficile capire come l'algoritmo valuta la somiglianza tra due marchi rende difficile anche valutare l'affidabilità della decisione.

Il secondo problema riguarda l'identificazione della responsabilità in caso di violazione del segno distintivo. I soggetti a cui questa può essere imputata sono l'utente, la piattaforma e lo sviluppatore del sistema algoritmico, e nessun Regolamento esistente fornisce una soluzione unica standardizzata.

Infine, la terza criticità è relativa alla modifica dello standard del consumatore medio, poichè in questo nuovo panorama la scelta viene effettuata direttamente dai sistemi algoritmici e l'utente viene in parte sostituito nella scelta finale.

Alla luce di queste tre considerazioni sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel diritto dei marchi, il punto principale che emerge è che non sono richiesti dei bilanciamenti di

interpretazione ma proprio una riconsiderazione dei criteri principali stabiliti per un mercato fondato sulla condotta di un individuo identificabile.

Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale l'equilibrio che sembrava essersi da poco tempo ristabilito è stato messo nuovamente in difficoltà. In questo caso però le soluzioni sono state innovative rispetto a quelle del passato, tanto che sono nati dei nuovi strumenti normativi ad hoc per questo nuovo panorama: il Digital Services Act e l'IA Act, che anche se sono due regolamenti non specifici per il diritto dei marchi sono risultati gli unici utili a fronteggiare i nuovi problemi emersi. Ciò significa che non sostituiscono la disciplina europea sui marchi ma si affiancano ad essa per aiutare a stabilire la linea di confine.

La questione di fondo che resta aperta, esposta chiaramente da questo ultimo punto, riguarda la capacità del diritto dei marchi di adattarsi all'attuale panorama digitale: la disciplina dei marchi è nata molti anni fa per regolare persone e imprese fisiche, oggi sia chi offre i propri beni e servizi nel mercato sia chi li acquista usa i sistemi algoritmici e l'Intelligenza artificiale.

Quindi, fino a che punto il diritto dei marchi europeo così come lo conosciamo oggi, definito dopo lungo tempo attraverso diversi ampliamenti, rimarrà efficace nel gestire il nuovo mercato digitale dominato sempre di più dall'IA generativa?

Probabilmente servirà un intervento del legislatore dell'Unione europea per riscrivere da capo i termini fondamentali e le norme del diritto dei marchi.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

“free riding” - Dizionario inglese-italiano WordReference. (n.d).
<https://www.wordreference.com/enit/free%20riding>

Annette Kur, The EU Trademark Reform Package — (Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo?, 19 Marq. Intellectual Property L. Rev. 15 (2015). Available at:
<https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol19/iss1/3>

Arcidiacono, D. (2025). Interpreting EU trade mark law in the era of AI-driven behavioural advertising and digital marketplaces: Nell’era della pubblicità comportamentale guidata dall’intelligenza artificiale e dei marketplace digitali. *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1(3), 944–968. <https://doi.org/10.17473/2282-667X-2025-3-2>

Bassi, D. (2017). Contraffazione del marchio: il caso Barilla.

Boniolo, F. (2021, Giugno 24). Web reputation, vietato sbagliare: cosa cambia per imprenditori, brand, professionisti. *Agenda Digitale*.
<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/web-reputation-vietato-sbagliare-cosa-cambia-per-imprenditori-brand-professionisti/>

Bonomo, V., & Magnani, P. (2022). *Non-Distinctive uses of a trademark: the CJEU’s “Function Theory”* (and its adoption by Italian courts) – Future prospects in light of EU Trademark law. *GRURRR. Gewerblicher Rechtsschutz Und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report/GRUR-DVD/GRUR-CD/IIC/Gewerblicher Rechtsschutz Und Urheberrecht/Gewerblicher Rechtsschutz Und Urheberrecht. Internationaler Teil*, 53(5), 685–700. <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01193-8>

Burrell, Robert and Gangjee, Dev S., A Brief Note on L’Oreal and the Prohibition on Free Riding (October 20, 2009). University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 09-32, Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1491402>

Burrell, Robert and Gangjee, Dev S., A Brief Note on L’Oreal and the Prohibition on Free Riding (October 20, 2009). University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 09-32, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1491402> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1491402>

Cabay, J., Vandamme, T., & Debeir, O. (2025). Looking through the crack in the black box: A comparative case law benchmark for auditing AI-Powered Trade Mark search engines. *Computer Law & Security Review*, 59, 106167. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106167>

Caccavella, F. (2019b, February 20). Scrivere le keyword nella pagina. HTML.it. <https://www.html.it/articoli/scrivere-le-keyword-nella-pagina/>

Causa C-324/09: Sentenza Della Corte (Grande Sezione) 12 Luglio 2011 [Domanda Di Pronuncia Pregiudiziale Proposta Dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — *L’Oréal SA e Altri Contro eBay International AG e Altri*. (ECJ 2009). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62009CA0324>

Cause—InfoCuria—Corte di giustizia dell’Unione europea, (12/07/2011), https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=it&sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-324%2F09%22&publishedId=C-324%2F09

Chen, W. (3 Febbraio 2025). *L’Oréal SA v Bellure NV* (C-487/07). Lawprof. <https://lawprof.co/intellectual-property/trade-marks-cases/loreal-sa-v-bellure-nv-c-487-07/>

Chi siamo — We Are Lush — Italy. (s.d.), da <https://weare.lush.com/it/la-nostra-azienda/chi-siamo/>

Corte di giustizia dell’Unione europea. (2011, September 22). COMUNICATO STAMPA n. 97/11: Sentenza nella causa C-323/09 Interflora Inc. Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct. [Stampa e Informazione](#)

De Luca, N., Griffi, U. P., & Fiore, V. L’e-commerce ed i problemi connessi alla sua evoluzione: la violazione del marchio ed il caso Louboutin-Amazon.

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 145, Normattiva, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-09-06&atto.codiceRedazionale=007G0160&tipoDettaglio=vigente&classica=true>

Delfino, D. (2023, giugno 28). Tic tac: Una vittoria dal gusto tridimensionale. Filodiritto. <https://www.filodiritto.com/tic-tac-una-vittoria-dal-gusto-tridimensionale>

Desai, Preyas & Shin, Woochoel & Staelin, Richard. (2014). The Company That You Keep: When to Buy a Competitor's Keyword. Marketing Science. 33. 485-508. [\(PDF\)](#) [The Company That You Keep: When to Buy a Competitor's Keyword](#)

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and Amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA Relevance.), EP, CONSIL, 130 OJ L (2019). <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising (Codified Version) (Text with EEA Relevance), CONSIL, EP, 376 OJ L (2006). <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj>

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (Codified Version) (Text with EEA Relevance), EP, CONSIL, 299 OJ L (2008). <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj>

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015). <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/2015-12-23>

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), CONSIL, EP, 178 OJ L (2000). <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj/ita>

Esmeralda, N. (2026). Artificial Intelligence and Trademark Infringement: Legal Interpretation of “Use” of AI-Generated signs in The European Union. Trends in Intellectual Property Research, 4, 19–28. <https://doi.org/10.69971/tipr.4.2.2026.98>

EUIPO Guidelines, 2025, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, in <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302863/2243574/direttive-in-materia-di-marchi/1-introduzione>

Evans, David S., Competition and Regulatory Policy for Multi-Sided Platforms with Applications to the Web Economy (March 2008). Concurrences, No. 2, pp. 57-62, 2008, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1090368> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1090368>

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, CONSIL, 040 OJ L (1988). <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, CONSIL, 040 OJ L (1988). <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>

Go, S., Shirlow, C., & Barcik, B. (2024, March 26). The Ultimate Guide to Google Ads Bid Strategy (with Examples). Semrush Blog. <https://www.semrush.com/blog/google-ads-bid-strategy/>

Grynberg, Michael, Trademark Litigation as Consumer Conflict. N.Y.U. Law Review, Vol. 83, pp. 60-117 , April 2008, Available at SSRN <http://ssrn.com/abstract=1008098>

Guida introduttiva alla SEO: nozioni di base | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=it>

Harsel, L., & Meis, C, (2026, January 23), How to Win AI Visibility with Semrush One. Semrush Blog, <https://www.semrush.com/blog/ai-search-with-semrush-one/?msockid=0b3ff8be057160d8103aecc00401610a>

Il caso Barilla e la tutela del marchio rinomato: Commento alla sent. n. 830/2018 del Tribunale di Milano – IUS In Itinere, E. Basiali (31 Luglio 2018), da <https://iusinitinere.it/il-caso-barilla-e-la-tutela-del-marchio-rinomato-commento-alla-sent-n-830-2018-del-tribunale-di-milano/>

Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, Case C-323/09 (Corte di giustizia 22 settembre 2011). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0323>

Jeffery, M. (2010). Data-driven marketing: the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons.

Knowledge Base | Semrush. (n.d.). Semrush. <https://www.semrush.com/kb/>

Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2017). Principles of Marketing, eBook, Global Edition: Principles of Marketing. Pearson Higher Ed.

Kulk, S. (2011). Search engines searching for trouble? comparing search engine operator responsibility for competitive keyword advertising under EU and US Trademark Law. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1911038>

L'Oréal SA v. eBay International AG. (s.d.). Global Freedom of Expression, <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/loreal-sa-v-ebay-international-ag/>

Liguori, J. (2012). La responsabilità degli Internet Service Provider.

Lotte Anemaet, The Fairy Tale of the Average Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the Likelihood of Confusion, GRUR International, Volume 69, Issue 10, October 2020, Pages 1008–1026, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa109>

Maciocchi, P. (2023, maggio 11). Tic Tac è un marchio, stop al prodotto che imita la scatola di confetti. Il Sole 24 ORE. <https://www.ilsole24ore.com/art/tic-tac-e-marchio-stop-prodotto-che-imita-scatola-confetti-AEC83JSD>

Martinelli, S. (2020). Platform economy e servizi di intermediazione online. La responsabilità delle piattaforme di intermediazione volte allo scambio di beni e servizi tra gli utenti

McKenzie, L., Ofei, M., & Lindley, A. (2026, February 3). 6 Ways to Build a Search Everywhere Optimization Strategy for 2026. Semrush Blog. <https://www.semrush.com/blog/search-everywhere-optimization/?msoclid=0b3ff8be057160d8103aecc00401610a>

Moerland, A., & Kafrouni, C. (2021). Online Shopping with Artificial Intelligence: What Role to play for Trade Marks? (SSRN Scholarly Paper No. 3942770). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3942770>

Mombelli, M. T. (2012, maggio 28). Battaglia legale Nestlé-Caffè Vergnano sul marchio Nespresso. Business People. <https://www.businesspeople.it/business/economia/battaglia-legale-nestle-caffe-vergnano-sul-marchio-nespresso-34541/>

[Mulino Bianco | Gruppo Barilla](#)

[Mulino Bianco negli anni '70: la nascita e i primi biscotti](#)

Ngo, Thi Ngoc Bich, Using the Function Theory to Explain “Due Cause” in the Interflora Case (September 10, 2015). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2723123> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2723123>

Principato, L. (2003). La pubblicità redazionale fra libertà di cronaca e libertà di comunicazione pubblicitaria. Diritto dell’Informazione e dell’Informatica.

Proietti, F. (2025, agosto 28). Getty Images v. Stability AI. Marchi e Disegni dell’Unione Europea. <https://www.marchiedisegni.eu/getty-images-v-stability-ai/>

Rafael García-Pérez, Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law, GRUR International, Volume 72, Issue 11, November 2023, Pages 1018–1029, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad087>

Rebecchi, F. Il paradosso dell’imitazione nel diritto della proprietà intellettuale. Abuso di posizione dominante, concorrenza sleale e piattaforme digitali.

Registrazione del packaging come marchio di forma, sentenza Tic Tac. (2023, luglio 14).
<https://www.sib.it/?p=24606>

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE), 078 OJ L (2009).
<http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj>

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, 011 OJ L (1993). <http://data.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj>

Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE), 341 OJ L (2015).
<http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/oj>

REGOLAMENTO (UE) 2017/ 1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 14 giugno 2017—Sul marchio dell’Unione europea. (s.d.).

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (Codification) (Text with EEA Relevance), 154 OJ L (2017). <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (Codification) (Text with EEA Relevance), 154 OJ L (2017). <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>

Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi*. Diritto europeo e nazionale. Institutional Research Information System University of Turin (University of Turin), 1–1849.
<http://hdl.handle.net/2318/1526036>

Rivista scientifica online, Papers di diritto europeo – ISSN 2038-0461, 2023, n.1,
<https://www.papersdirittoeuropeo.eu/>

Rosaria Romano, I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi, in "Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa" 2/2017, pp. 591-602, doi: 10.1433/88737 <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1433/88737>

Rosário, A. T., & Dias, J. C. (2023). How has data-driven marketing evolved: Challenges and opportunities with emerging technologies. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(2), 100203. [How has data-driven marketing evolved: Challenges and opportunities with emerging technologies - ScienceDirect](#)

Russell, J. B. (2015). New Tenth Circuit Standards: Competitive Keyword Advertising and Initial Interest Confusion in 1-800 Contacts v. Lens.com. *Berkeley Technology Law Journal*, 30, n.4, 993–1022. <https://www.jstor.org/stable/26377747>

SABEL BV Contro Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Causa C-251/95 (ECJ 11 novembre 1997). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:1997:528>

Sevastianova, V. N. (2023). Trademarks in the Age of Automated Commerce: Consumer Choice and Autonomy. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(10), 1561–1589. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01402-y>

Simonov, Andrey and Nosko, Chris and Rao, Justin M., Competition and Crowd-Out for Brand Keywords in Sponsored Search (July 25, 2017). Available at SSRN: [Competition and Crowd-Out for Brand Keywords in Sponsored Search by Andrey Simonov, Chris Nosko, Justin M. Rao :: SSRN](#)

Togo, F. (2016). Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea: breve commento al regolamento (UE) n. 2015/2424. *European Papers*, 1(1), 363.

Tunuguntla, V., Rakshit, K., & Basu, P. (2022). Bidding for an optimal portfolio of keywords in sponsored search advertising: From generic to branded keywords. *European Journal of Operational Research*, 307(3), 1424–1440. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.021>

Tutela dei marchi di forma: Una vittoria parziale di Ferrero davanti al Tribunale di Milano. (9 Settembre 2014). Martini Manna & Partners. da

<https://www.martinimanna.it/blog/tutela-dei-marchi-di-forma-una-vittoria-parziale-di-ferrero-davanti-al-tribunale-di-milano>

van der Laan, N. (2020). L'uso dei marchi commerciali nella pubblicità con parole chiave. [Tesi di dottorato - Ricerca e laurea interna, Vrije Universiteit Amsterdam] [L'uso dei marchi commerciali nella pubblicità con parole chiave - Vrije Universiteit Amsterdam](#)

William Robinson, Giles Pratt, and Ruth Kelly, Trademark Law Harmonization in the European Union: Twenty Years Back and Forth, 23 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 731 (2013). Available at: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol23/iss2/12>

WTO | legal texts—A Summary of the Final Act of the Uruguay Round. (s.d.). Recuperato il 28 marzo 2026, da https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#nAgreement

Yazdani, A. (2017). TRADEMARK INFRINGEMENT IN KEYWORD ADVERTISING.pdf. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.5353717>

Zejda, M. (2016). Trademark Licensing in Keyword Advertising. JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 7(1), 18–29. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-29-43956>