

## Tecniche di *digital forensics* nelle pratiche di concorrenza sleale su piattaforme di *advertising online*: il caso di *Google AdWords*

VINCENZO COLAROCCHIO<sup>1</sup>, MICHELE FERRAZZANO<sup>2</sup>

### 1. Elementi del marketing online: banner, SEO, digital advertising

È difficile fornire una definizione univoca di cosa è il *marketing online*, ma è certo che aziende e professionisti non possano trascurarlo, perché Internet è entrato a pieno nelle nostre vite. I consumatori – o più in generale gli utenti finali, considerando anche il mercato *business to business* – si aspettano che qualsiasi azienda abbia un canale digitale attivo. Una buona strategia di comunicazione digitale si poggia prevalentemente su siti web, canali social ed *email marketing*: l'utente viene intercettato sulla base di scelte precedenti proponendo il nome dell'azienda, con l'obiettivo di acquisire il cliente anche nel lungo termine.

Il *web marketing* è identificabile come un insieme di strumenti applicati ad una strategia per raggiungere e massimizzare gli obiettivi di business di un'azienda, primo fra tutti la vendita dei propri beni e servizi. Il web marketing si propone di individuare i canali sui quali investire tempo e risorse, definire le campagne di comunicazione, convertire utenti interessati (o anche non) in clienti, fidelizzarli.

Nell'ambito del *marketing online* esistono, dunque, diverse modalità di promozione. Per *Digital Adv* si intende qualsiasi messaggio pubblicitario comunicato attraverso le piattaforme del mondo digitale, che include motori di ricerca, *social network* e tutti i siti della rete Internet.

<sup>1</sup> Cultore della materia di Informatica Giuridica e Informatica forense, Università di Bologna; Avvocato in Roma.

<sup>2</sup> Professore a contratto di *Computer forensics*, Università Statale di Milano, e di Informatica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; *Digital Forensics Expert*.

I due strumenti principalmente utilizzati per la pubblicità *online* sono i *banner online* e l'ottimizzazione del sito web rispetto alle ricerche degli utenti.

Un *banner* è un'immagine o altro tipo di formato multimediale, ovvero semplicemente un testo, utilizzato per proporre una pubblicità online allo scopo di promuovere un marchio e per ottenere visitatori a seguito di click su di esso. L'obiettivo basilare dei *banner* è infatti raccogliere click dagli utenti per portarli sul sito pubblicizzato all'interno di una pagina appositamente realizzata (detta "*landing page*") allo scopo di convertire i visitatori in clienti (c.d. *lead*).

L'ottimizzazione del sito web si occupa di migliorare la posizione delle pagine web nei risultati organici (non sponsorizzati) dei motori di ricerca, attività nota più spesso sotto il nome di SEO (*Search Engine Optimization*). Si tratta di un insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito con lo scopo di migliorarne la posizione nella classifica di risultati dei motori di ricerca: queste pratiche sono molteplici e riguardano diversi aspetti di un sito web, dall'ottimizzazione della struttura del sito e del codice HTML alla riscrittura dei contenuti testuali, dalla gestione dei *link* in entrata alle *performance* del server utilizzato. Spesso la SEO è direttamente associata a Google in quanto è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, pertanto, le tecniche di ottimizzazioni si basano sull'analisi del suo algoritmo di indicizzazione.

Dunque, da un punto di vista infrastrutturale, ogni sistema di digital advertising si basa sul rapporto di – almeno – tre soggetti: una parte che vuole sponsorizzarsi; una parte che pubblica l'annuncio; una parte che raccoglie le richieste di sponsorizzazioni dei primi e organizza la pubblicazione sui canali dei secondi. Questo schema può prevedere più livelli di intermediari, ovvero chi raccoglie le richieste di sponsorizzazione e chi pubblica potrebbe coincidere, come nel caso della pubblicità sui motori di ricerca come Google.

## 2. La pubblicità sui motori di ricerca

La differenza tra pubblicità (attraverso annunci pubblicitari o *banner*) e SEO è fondamentale in una strategia di *marketing online*: mentre le pubblicità testuali o con *banner* prevedono delle forme di pagamento (generalmente per numero di visualizzazioni o per numero di click, talvolta in base alle conversioni), la SEO è "gratuita" nella misura in

cui la posizione apicale di classifica raggiunta non deve essere remunerata al motore di ricerca. Al contrario, la pubblicità prevede sempre forme di pagamento, per quanto la valorizzazione può variare nel tempo, in base alle parole chiave oggetto di sponsorizzazione, al settore merceologico, al sito e alla posizione in esso sul quale compare la pubblicità, alla quantità di concorrenti che competono con la medesima, o analoga, strategia di web marketing. Quando finisce il budget, si smette di pubblicare pubblicità.

L'ottimizzazione del posizionamento in SEO richiede a sua volta un costo, ma legato alle risorse umane e di eventuali strumenti software di supporto che lavorano per migliorare la considerazione del sito – o, meglio, delle sue pagine – da parte del motore di ricerca, ma una volta raggiunto un certo posizionamento sarebbe possibile interrompere la manutenzione per mantenere comunque, per un periodo più o meno lungo, il risultato raggiunto in termini di visibilità.

In linea di massima, comunque, a parità di utenti che raggiungono il sito di destinazione, il costo di acquisizione di utenti via banner è nettamente superiore all'equivalente costo legato alla SEO.

Fatta questa premessa per comprendere e chiarire gli ambiti del web marketing, si passa nel proseguo della presente trattazione a rilevare quali possano essere le attività illecite connesse al mondo del *webmarketing* e, in particolare, a quanto concerne le attività di concorrenza sleale, spesso basate su un utilizzo illecito di marchi.

### **3. Le violazioni nell'uso di strumenti di *digital advertising***

Vale la pena ricordare che per ogni parola chiave (o *keyword*) inserita in un motore di ricerca vengono generalmente forniti due tipi di risultati: 1) gli annunci pubblicitari relativi a taluni siti che compaiono in quanto gli inserzionisti pagano il gestore affinché, in risposta a determinate parole chiave, vengano presentati i riferimenti ai loro siti; 2) i risultati organici, ossia una serie di risorse del web che il motore di ricerca rileva come pertinenti, forniti in base a criteri determinati dall'algoritmo di indicizzazione e frutto dell'ottimizzazione lato SEO.

Si noti a scopo esemplificativo il seguente stralcio di risultati mostrati dal motore di ricerca Google a fronte della *keyword* “informatica forense” (Fig. 1).

The image shows a Google search interface for the query "informatica forense". The search bar is at the top, with the Google logo on the left and search options (Tutti, Immagini, Notizie, Video, Libri, Altro) and "Strumenti" on the right. Below the search bar, it indicates "Circa 9.120.000 risultati (0,45 secondi)".

The results are divided into two sections by red brackets on the right side:

- Publicità (Paid Advertisements):**
  - Annuncio · <https://www.bit4law.com/informatica/forense>**  
**Informatica Forense - Informatica Forense**  
 Supporto attivo per tutta la durata del procedimento giuridico affiancando l'avvocato. Contattaci Subito! BIT4LAW, azienda di **informatica forense** certificata ISO 27001 e 9001.  
 Mobile Forensics: Analisi dati dei dispositivi mobili, Acquisizione professionale.  
 Indagini Digitali: Attività investigativa informatica, Laboratorio di informatica forense.
  - Annuncio · <https://www.easypc.eu/> · 041 971229**  
**Informatica forense - Acquisizione e analisi forense**  
 Team specializzato nell'identificazione e analisi di prove provenienti da qualsiasi device. Analisi e consulenza in ambito Digital Forensics grazie a strumentazione Certificata.
- Risultati organici (SEO) (Organic Results):**
  - <https://www.unibo.it> · insegnamenti · insegnamento ·  
**INFORMATICA FORENSE 2019/2020 — Università di Bologna**  
 D'altro canto ogni informatico forense, oltre ad una profonda preparazione ... norme in materia di informatica forense in relazione al processo penale e al ...
  - <https://www.onif.it> ·  
**ONIF | Osservatorio Nazionale Informatica Forense**  
 L'Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense (ONIF) nasce dall'idea di un gruppo di professionisti del settore e ha lo scopo di promuovere la figura ...
  - <https://www.micheleferrazzano.it> · informatica-forense ·  
**Informatica forense: che cos'è**  
 La consulenza informatica forense comprende le attività di verifica dei supporti di memorizzazione dei dati e delle componenti informatiche, delle immagini, ...
  - <https://www.bit4law.com> · servizi-offerti · informatica-... ·  
**Informatica Forense - BIT4LAW**  
 Scopi dell'informatica forense - Acquisizione dei dati senza alterare o modificare il sistema informatico nel quale sono memorizzati, garantendo che i dati ...

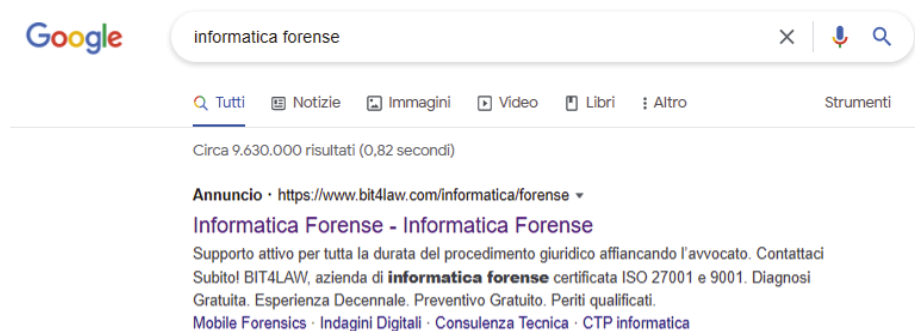
**Figura 1.** Esempio di risultato di ricerca: in alto gli annunci pubblicitari (caratterizzati dal testo “Annuncio”; in basso i risultati organici.

I risultati ottenuti dal punto di vista della SEO si basano principalmente sui termini contenuti nelle pagine, pertanto è raro – ma non impossibile – riscontrare attività di concorrenza sleale che prevedono un utilizzo di parole chiave riconducibili a marchi di concorrenti in quanto sarebbero immediatamente rilevabili dal soggetto che subisce la violazione. Al contrario, i risultati ottenuti tra gli annunci sponsorizzati possono essere veicolati sulla base di qualsiasi parola chiave che l'azienda ritiene utile, compresi termini totalmente estranei al settore di operatività o nomi di marchi altrui. Per questo motivo, la maggior parte di violazioni rilevanti dal punto di vista dell'utilizzo illecito di marchi in ambito di web marketing avviene proprio nell'ambito della pubblicità a pagamento basata su parole chiave definite dall'inserzionista.

Ne consegue che le aziende possono attivare dei monitoraggi delle parole chiave associate ai propri marchi al fine di rilevare violazioni. Laddove si riscontrassero delle violazioni, anche e soprattutto a causa dell'elevata volatilità di dette evidenze digitali, la prima attività da svolgere, come insegna la sequenza di fasi dell'informatica forense, è l'acquisizione forense degli annunci pubblicitari.<sup>3</sup>

Nel caso di Google, il servizio di acquisto di annunci pubblicitari è denominato "AdWords"<sup>4</sup>. AdWords consente a qualsiasi inserzionista di pianificare delle campagne pubblicitarie sulla base di alcuni parametri (tra cui periodo temporale, tipologia di browser e dispositivo, area geografica). Nell'ambito della campagna pubblicitaria è possibile selezionare una o più parole chiave al fine di far apparire, fra i risultati di una ricerca comprendente tali *keywords*, un *link* pubblicitario caratterizzato dalla parola "Annuncio" per distinguerlo dai risultati organici.

Tale *link* pubblicitario è accompagnato da un breve messaggio commerciale che, insieme al *link*, costituisce l'annuncio che appare nella già menzionata rubrica (Fig. 2).



**Figura 2.** Esempio di annuncio pubblicitario su Google.

L'inserzionista, ossia chi ha intenzione di pubblicizzare il proprio sito fra i risultati dell'operazione di ricerca attivata dall'utente, paghe-

<sup>3</sup> Giova precisare che comunque le medesime considerazioni valgono anche per i risultati della SEO: si consideri ad esempio il caso di un e-commerce che, pur non avendo accordi di vendita di prodotti di determinati marchi, sviluppa pagine *ad hoc* al fine di catturare i clienti alla ricerca di quei *brand*, rispondendo con una pagina che informa l'utente che quel prodotto è terminato (in realtà, non è mai disponibile) e proponendo marchi concorrenti.

<sup>4</sup> La descrizione del servizio *AdWords* è rinvenibile al seguente indirizzo telematico: [https://ads.google.com/intl/it\\_it/home/a](https://ads.google.com/intl/it_it/home/a). Servizi analoghi sono forniti anche da altri motori di ricerca, come ad esempio il servizio *Ads* di *Bing*, il motore di ricerca di Microsoft.

rà a Google tale servizio di posizionamento per ogni selezione (cioè ogni click) del proprio link pubblicitario (c.d. *pay per click*).

La stessa parola chiave può essere chiaramente selezionata da più inserzionisti (si pensi ad esempio per le pubblicità correlate a un termine generico, come ad esempio “automobile sportiva”). In tal caso, l’ordine di visualizzazione dei diversi *link* è determinato da algoritmi che sulla base di vari criteri (prezzo per click, visite precedenti, disponibilità di budget...) determina quale annuncio, e quindi sito, far apparire e in quale ordine, determinando di fatto un sistema di asta online per l’acquisto della *keyword* desiderata. La selezione di parole chiave e la relativa creazione di annunci avviene attraverso un processo automatizzato supportato da Google, mediante il quale gli inserzionisti selezionano le parole chiave, redigono il messaggio commerciale e inseriscono il *link* al loro sito Internet<sup>5</sup>. Tuttavia, è pratica non infrequente nel mercato del *digital advertising* l’acquisto di *keyword* corrispondente al marchio registrato di titolarità di un soggetto terzo, sì da determinare un alto rischio di confusione per i consumatori nell’individuazione del prodotto desiderato.

#### **4. La digital forensics per il contrasto alle violazioni nel *digital advertising***

La prova a sostegno dei fatti dedotti in giudizio in un contenzioso di questa tipologia risiede nella pagina web del motore di ricerca in cui si è verificato l’evento. In particolare, la prova dell’illecito risiede nelle pagine web del motore di ricerca Google a fronte delle parole chiave inserite, tenendo conto eventualmente dell’indirizzo IP di provenienza (laddove la pubblicità sia destinata solo ad alcune aree geografiche) e del browser (laddove la pubblicità sia destinata, ad esempio, solo a dispositivi mobile piuttosto che computer). Infatti è tramite interrogazione del motore di ricerca che il sistema AdWords interroga la propria banca dati sulla base delle richieste di pubblicità e dei budget residui e propone gli annunci pertinenti, sulle base delle logiche del proprio algoritmo.

<sup>5</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22.9.2011, causa *Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.* (punti 9-13) e sentenza del 23.3.2010, *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA* (punti 22-27).

La possibilità di acquisire dati di annunci pubblicati a fronte di specifiche parole chiave tramite acquisizione di pagina web non presenta alcun genere di criticità, atteso che tali riscontri sono pubblicamente disponibili. Tuttavia non permettono di raccogliere elementi utili a misurare la portata del fenomeno, ossia a quale possa essere – almeno indicativamente – il budget messo in campo dal concorrente.

Ulteriori elementi utili a questi scopi potrebbero essere acquisiti dal pannello di controllo dell’inserzionista, accessibile dietro inserimento di sue credenziali. All’interno del pannello, oltre a poter definire le proprie campagne, Google fornisce indicazione dei principali siti web competitor sulle parole chiave utilizzate: tali informazioni rappresentano un forte elemento indiziario nei confronti dei concorrenti in quanto fornisce anche una stima degli annunci mostrati in termini percentuali, potendo così misurare anche il budget utilizzato dalla controparte.

In Figura 3 si mostra un esempio di riscontro rispetto alle informazioni sulle aste da cui sono riportati nella prima colonna tutti gli altri siti che competono sulle medesime parole chiave: se la parola chiave è quindi il marchio, è possibile avere precise indicazioni su quali siti competono utilizzando illecitamente il marchio altrui e quante volte compare il relativo annuncio pubblicitario.

Informazioni aste						
Dominio dell'URL di visualizzazione	↓ Quota impressioni	Percentuale di sovrapposizione	Tasso di posizionamento superiore	Tasso parte superiore della pagina	Tasso ass. parte superiore della pagina	Quota superamento target
Tu	56,67%	–	–	88,50%	61,21%	–
<input type="text" value="Sito A"/>	30,81%	36,50%	6,56%	83,12%	4,48%	55,31%
<input type="text" value="Sito B"/>	25,72%	31,46%	0,69%	45,07%	0,24%	56,55%
<input type="text" value="Sito C"/>	19,62%	23,05%	94,90%	95,04%	88,44%	44,27%
<input type="text" value="Sito D"/>	15,39%	19,66%	7,77%	47,19%	4,53%	55,80%
<input type="text" value="Sito E"/>	14,39%	17,41%	3,49%	63,79%	2,40%	56,32%
<input type="text" value="Sito F"/>	< 10%	6,18%	5,25%	50,22%	2,48%	56,49%
<input type="text" value="Sito G"/>	< 10%	6,35%	0,64%	33,56%	0,27%	56,65%
<input type="text" value="Sito H"/>	< 10%	7,29%	16,51%	56,14%	14,10%	55,99%
<input type="text" value="Sito I"/>	< 10%	6,23%	0,65%	5,42%	0,29%	56,65%

1 - 10 di 10

**Figura 3.** Pannello di controllo AdWords relativo ai concorrenti che sono in asta sulle medesime parola chiave.

In questo altro esempio, invece, emerge che la parola chiave non è utilizzata da altri concorrenti, ottenendo come unico risultato (si noti dettaglio 1 di 1 in basso a destra) le performance del proprio sito.

Informazioni aste						
Dominio dell'URL di visualizzazione	↓ Quota impressioni	Percentuale di sovrapposizione	Tasso di posizionamento superiore	Tasso parte superiore della pagina	Tasso ass. parte superiore della pagina	Quota superamento target
Tu	66,67%	–	–	100,00%	100,00%	–
						1 - 1 di 1

**Figura 4.** Pannello di controllo AdWords relativo all'assenza di concorrenti in asta sulle medesime parola chiave.

Data la natura volatile del dato digitale rinvenuto in Internet, appare evidente che tutti questi dati devono, dunque, essere raccolti in maniera idonea dalle pagine web di competenza, attraverso delle procedure che assicurino integrità e autenticità delle prove digitali, lasciando possibilità di verifica ai terzi interessati.

In tema di produzione di pagine web come prove, nelle aule di Tribunale si assiste frequentemente alla mera produzione cartacea della stampa *screenshot* della pagina web, ritenendo detta allegazione idonea a provare in giudizio il fatto lesivo dei propri diritti. Tale metodologia è stata ritenuta non sufficiente ed inidonea sia nel panorama giurisprudenziale italiano<sup>6</sup>, sia nelle regole definite nello standard ISO/IEC 27037. Sotto un profilo giuridico, si segnala come la Corte di Appello di Milano, con la recente sentenza n. 225 depositata il 22.1.2021 ha ritenuto idonea la garanzia fornita dalle tecniche di informatica forense che non si limitano ad archiviare gli *screenshot* delle pagine web ma che «sono in grado di replicare l'intero codice HTML delle pagine archiviate, conservando elementi caratterizzanti quali l'URL (...), la data, il tipo di codifica della pagina web». La stessa corte meneghina ha, peraltro, richiamato l'orientamento giurisprudenziale dello stesso tenore formatosi negli Stati Uniti<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> In merito si veda Cass. Civ., Sez. 6, 12.9.2012, 15307; Cass. Civ., Sez. 6, 20/03/2012, 4455; Trib. Bari, Sez. 2 23/01/2012, 250; Trib. Milano, 23/12/2011, 15519; Cass., Sez. lav., 08/11/2011, 23173; Trib. Roma, Sez. 9, 22/04/2008, n.8481; Trib. Roma, Sez. 3 25/03/2008, 6376; Trib. Bari, Sez. 4. 11/06/2007.

<sup>7</sup> Cfr. *United District Court for the Eastern District of Pennsylvania, case n. 05-3524, Healthcare Advocates vs. Harding Earley, Follmer & Frailey et. al.* del 20 luglio 2007; *Unit-*



La giurisprudenza anche più recente, pertanto, incoraggia l'utilizzo delle tecniche di informatica forense anche in ambito processualciviltico, affinché vengano estratti adeguatamente i dati presenti nelle pagine web, cristallizzati in copie forensi che consentono di documentare integrità dei dati, non manipolazione e certezza temporale, rendendo la copia forense prodotta imm modificabile e tendenzialmente vincolante per il giudicante.

Per l'acquisizione di pagina web esistono oggigiorno degli strumenti che facilitano l'apprensione delle stesse che però soffrono di alcune limitazioni tecniche (ad esempio, il vincolo di presentarsi al sito web con l'indirizzo IP del provider di macchine virtuali su cui poggia il servizio). In letteratura esistono comunque anche indicazioni su modalità operative di acquisizione di pagina web attraverso strumenti open source come, ad esempio, il sistema operativo Linux, il software di acquisizione di traffico di rete Wireshark e il browser Mozilla Firefox<sup>8</sup>.

La procedura di acquisizione forense di pagine web può così essere descritta:

1. utilizzo di una macchina virtuale con installato un sistema operativo Linux di tipo forense;
2. avvio di una procedura di registrazione audio e video delle operazioni eseguite, utili allo scopo di riprodurle in maniera "semplice" e comprensibile anche in assenza di sistemi informatici per la verifica o per semplicità nei confronti del giurista;
3. avvio di una procedura di intercettazione del traffico di rete generato dalla macchina virtuale durante le attività di navigazione, utile per acquisire non solo i singoli file scaricati dal browser, ma anche le richieste e le risposte complete dai vari webserver contattati e per documentare in maniera inequivocabile gli indirizzi IP coinvolti;
4. consultazione di un sito dal quale poter documentare la data di inizio dell'acquisizione (ad esempio, l'*homepage* di un quotidiano online);

*ed States District Court for the District of Kansas, case n. 14-2464-JWL, Marten Transport Ltd vs. Plattform Advertising Inc. del 29 aprile 2016*

<sup>8</sup> Cfr. M. FERRAZZANO, V. COLAROCCO, *La pagina web come prova digitale nel processo civile*, in C. Maioli (a cura di), *Questioni di informatica forense*, Aracne, 2015, pag. 239-262.

5. consultazione di tutte le pagine da acquisire utilizzando una procedura di consultazione manuale delle pagine di interesse o di strumenti per acquisizione di porzioni di sito in maniera automatica;
6. consultazione di un sito dal quale poter documentare la data di fine dell'acquisizione (ad esempio, l'homepage di un quotidiano online);
7. chiusura della procedura di intercettazione del traffico di rete;
8. chiusura della procedura di registrazione audio e video;
9. spegnimento della macchina virtuale;
10. generazione di un archivio compresso contenente i file della macchina virtuale, il file della registrazione audio-video, il file di traffico di rete, i singoli file delle pagine web;
11. calcolo dell'hash dell'archivio compresso prodotto al punto precedente;
12. applicazione di marca temporale all'hash calcolato al punto precedente.

Considerate le variabili utilizzate dai motori di ricerca per la promozione degli annunci, per meglio documentare l'estensione del fenomeno, ossia cercare di determinare le variabili prese in esame dall'algoritmo di Google che provvede alla pubblicazione degli annunci e la durata della campagna pubblicitaria, l'acquisizione forense andrebbe eseguita non solo *una tantum*, ma più volte (ad esempio con cadenza giornaliera o settimanale, in giorni e orari diversi), così da poter dedurre quali sono le logiche impostate dall'azienda nel pannello di AdWords.

La documentazione del comportamento del motore di ricerca a fronte delle parole chiave utilizzate – e in particolare all'uso del marchio, eventualmente combinato ad altre parole – è alla base della successiva azione stragiudiziale o giudiziale.

Nel momento in cui viene avviato un procedimento giudiziario, in caso di successivo accertamento tecnico da parte di un Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice, ad esempio nelle more di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., la verifica dovrà riguardare la configurazione del pannello di controllo dell'inserzionista all'interno della piattaforma pubblicitaria e in particolare l'elenco delle parole chiave impostate, l'elenco delle parole chiave negative, l'elenco delle parole chiave ricercate effettivamente dagli utenti che hanno generato l'annuncio. In altri termini, lo scopo dell'accertamento

tecnico è quello di raccogliere dati digitali che rappresentino riscontri puntuali a sostegno o smentita delle considerazioni del ricorrente. Questo ultimo punto è di estremo rilievo in quanto può accadere che l'inserzionista acquisti pubblicità con un termine generico (ad esempio "auto sportiva") per poi comparire con il proprio annuncio quando a quelle parole chiave viene associato il nome di un marchio di un concorrente (ad esempio "auto sportiva XXX", dove XXX è il nome del marchio).

Per questo motivo, è riduttivo limitarsi ad esaminare le sole parole chiave esplicitamente impostate in quanto, specialmente in alcuni contesti, è frequente che l'utente cerchi l'accoppiata di parole chiave <termine generico> assieme a <marchio noto>.

Inoltre, questo punto è rilevante in quanto permette di comprendere quanti utenti, dunque clientela, in termini assoluti e percentuali, viene acquisita dall'inserzionista, elemento utile per basare successive valutazioni in tema di lucro cessante e danno emergente.

## **5. La giurisprudenza in materia di uso del marchio nel digital advertising**

### *5.1. L'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

La Corte di Giustizia<sup>9</sup> che sull'interpretazione dell'art. 5 della Direttiva 89/104 ("Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa") e l'art. 9 del Regolamento n. 40/94 (sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario) ha stabilito che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità – a partire dall'utilizzo di una keywords identica al proprio marchio, selezionata dall'inserzionista senza il consenso dello stesso titolare – a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato «qualora l'annuncio del terzo adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale

<sup>9</sup> Con sentenza dell'8.3.2017, il Tribunale di Firenze ha condiviso l'orientamento della CGUE affermando che «vi era violazione del marchio dell'attore con una lesione alla sua funzione identificativa, oltre ad un illecito concorrenziale»; e ancora il Tribunale di Milano, con sentenza del 22.4.2016 n. 40348/13 richiamando i principi europei ha ravvisato «una violazione della funzione d'origine del marchio Remail da parte di un concorrente che la utilizzava come parola chiave nel sistema AdWords».

terzo e il titolare del marchio» oppure nel caso in cui esso «sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo».

In particolare, è nota la sentenza della Corte di Giustizia UE, nel caso *Interflora* contro *Marks & Spencer* (C-323/09), relativo all'utilizzo da parte della convenuta, della keyword "Interflora" per posizionare un annuncio di consegna di fiori a domicilio, senza riportare il marchio Interflora nel testo dell'annuncio. La Corte ha chiarito che:

il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.

Secondo quanto indicato dalla Corte, un tale uso viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo; nonché viola la funzione di investimento del marchio ove intralci l'utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. La Corte adita statuisce poi che:

il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

Pertanto, la Corte di Giustizia si è espressa sulla illiceità nell'acquisto a fini pubblicitari di *keywords* che arrecano pregiudizio al carattere distintivo del marchio, contribuendo a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

Quanto nello specifico al *keyword advertising*, la base normativa di riferimento per determinare la sussistenza della violazione dei diritti di esclusiva del titolare del marchio da parte dell'inserzionista che – senza il consenso del titolare – ha utilizzato una parola chiave coincidente sono, come anticipato, l'art. 5, n. 1 e 2, della Direttiva n. 2008/95/CE e l'art. 9 del Regolamento CE n. 40/94, oltre agli artt. 20 e 21, del Codice di Proprietà Industriale<sup>10</sup>. Tali norme, autorizzano i titolari di marchi a vietare a terzi l'uso di segni identici o simili per prodotti identici o simili a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati.

Sull'utilizzo *keyword advertising*, oltre a quanto sino ad ora analizzato, si è espressa plurime volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riaffermando i medesimi principi che possono considerarsi oramai cristallizzati: *i)* l'inserzionista che sceglie, come parola chiave in un servizio di posizionamento, una *keyword* identica al marchio di un concorrente che ha per oggetto e per effetto la visualizzazione di un link pubblicitario verso il sito sul quale l'inserzionista mette in vendita i propri prodotti, «fa uso del segno identico al marchio nel commercio se si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato»<sup>11</sup>;

<sup>10</sup> La norma sancisce che: «i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio» e nel diritto «di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi». L'art. 21 c. 2 sancisce poi il divieto di «usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi». *Cfr.* sentenze C-236/08 del 23.3.2010, C-206/01 del 12.11.2002, C-487/07 del 18.6.2009, C-17/06 del 11.9.2007, nonché, CGUE, Sez. 3, del 11.9.2013, C-657/11; CGUE, Sez. 5, 11.4.2019, C-690/17.

<sup>11</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 23.3.2010, Sentenze C-236/08 a C-238/08, punto 52 (cause riunite Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-

ii) l'uso "commerciale", come sopra inteso, vi è anche nel caso in cui, attraverso l'uso del segno identico al marchio come parola chiave, l'inserzionista «non miri a presentare i propri beni agli utenti di Internet come un'alternativa rispetto ai beni del titolare del marchio ma, al contrario, intenda indurre in errore gli utenti di Internet sull'origine dei propri prodotti e servizi, lasciando loro credere che gli stessi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo»<sup>12</sup>; iii) sussiste una violazione «quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un terzo»<sup>13</sup>; iv) è indebito il vantaggio ricavato da terzi che si inseriscono nella scia di un marchio che gode di notorietà «al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio (c.d. parassitismo)»<sup>14</sup>.

Dunque, il titolare del marchio può opporsi all'uso di un segno identico al marchio se tale uso è «idoneo a compromettere una delle funzioni del marchio in questione» e fra dette funzioni «è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio (la 'funzione di indicazione di origine'), ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità»<sup>15</sup>.

236/08), Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL (C-237/08), Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) e altri (C-238/08), CGUE, sez. I, 22.9.2011, n.323, C-323/09.

<sup>12</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 23.3.2010, sentenze C-236/08 a C-238/08, punto 72 e Corte di Giustizia CE, sentenza 11.9.2007, causa C-17/06, Céline, punto 23, CGUE, Sez. I, 22/09/2011, n.323, C-323/09.

<sup>13</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 23.3.2010, sentenze C-236/08 a C-238/08, punto 84 e Corte di Giustizia CE, sentenza 11.9.2007, causa C-17/06, Céline, punto 27.

<sup>14</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 23.3.2010, sentenze C-236/08 a C-238/08, punto 102 e Corte di Giustizia CE, sentenza del 18.6.2009, L'Oréal e a. (C-487/07) punto 49.

<sup>15</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 23.3.2010, sentenze C-236/08 a C-238/08, punti 49 e 77 e Corte di Giustizia CE, sentenza del 18.6.2009, L'Oréal e a. (C-487/07) punto 58.

## 5.2. *L'orientamento dei Tribunali italiani*

Anche la giurisprudenza nazionale è intervenuta in questioni relative all'utilizzo di marchi altrui come *keywords* del servizio *AdWords*, ritenendo, in generale, che l'uso del marchio di un terzo come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet costituisce violazione del marchio se ne compromette una delle funzioni tipiche del marchio stesso e genera confusione nella clientela<sup>16</sup>.

In particolare, il Tribunale di Genova con ordinanza del 5 settembre 2018, ha dichiarato che:

l'uso di una parola chiave identica al marchio altrui è vietato quando comporta, a carico dell'utente "medio", una situazione di confusione circa la provenienza dei beni o dei servizi pubblicizzati nell'annuncio a pagamento" poiché "nel caso di produttori particolarmente popolari (e il caso di Interflora viene addirittura citato come caso di riferimento) la presenza di un marchio piuttosto che di un altro rende assolutamente evidente, anche nel contesto della singola riga che compare tra i risultati del motore di ricerca, che si ha a che fare con un determinato operatore commerciale.

L'adito Tribunale genovese, fa riferimento a «l'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento», così escludendo che l'annuncio sia valutato «con riguardo alle capacità di un utente particolarmente competente o per converso a quella del più sprovveduto»: l'utente "medio" «non deve essere identificato con riguardo alla universale popolazione di coloro che accedono a Internet, bensì facendo riferimento all'insieme dei soggetti interessati alla ricerca compiuta con l'impiego delle parole chiave di cui si tratta».

Inoltre si segnala anche il provvedimento reso dal Tribunale di Milano, sez. spec. Imprese, in data 8.11.2019, n. 10130 nel caso Jeunesse Global Holdings Llc – società statunitense operativa nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti anti-età, integratori alimentari e cosmetici – e dalla sua controllata italiana Jeunesse Global Italy s.r.l. – società che gestisce la rete di vendita a domicilio sul territorio nazionale dei prodotti della controllante – nei confronti del titolare dell'impresa individuale Jeunesse Italia. In detto giudizio il tribunale meneghino ha censurato la condotta della convenuta che ha

<sup>16</sup> Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza 3280 del 2009; Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza 40348/2013 del 22.4.2016.

utilizzato illecitamente i marchi e, in particolare, il segno distintivo “Jeunesse”, impiegato anche all’interno del nome a dominio del sito di *e-commerce* ([www.jeunesseitalia.com](http://www.jeunesseitalia.com)), oltretutto degli indirizzi e-mail sia ordinaria che certificata della ditta e quale *keyword*, ciò in quanto l’uso non era autorizzato e vi era stato anche lo sviamento di clientela, tanto da esser riconosciuto, nel giudizio di merito, anche il risarcimento del danno.

Nel panorama nazionale è di ulteriore interesse l’ordinanza resa dal Tribunale di Bari, il 27 aprile 2021, dove ha statuito che:

il pregiudizio al marchio “Interflora” ed alla sua notorietà è indubbiamente presente, posto che i consumatori che digitano all’interno del motore di ricerca Google il marchio “Interflora” ritrovano tra i vari risultati anche il link [www.internationalflora.it](http://www.internationalflora.it), che, per l’appunto, riconduce alla pagina web dell’odierna resistente International Flora, che offre i medesimi servizi di vendita di fiori e piante on line, con consegna a domicilio, in Italia ed all’estero;

tali elementi di fatto comprovano, con sufficiente verosimiglianza, che l’uso del marchio “Interflora” come *keyword* da parte di International Flora pregiudica, in particolar modo, non solo la funzione essenziale del marchio di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (v. CGUE, 22/09/11 in C-323/09, Interflora, CGUE 12/11/2002 in C-206/01, Arsenal Football Club), ma anche quella di garantire la qualità dei loro prodotti o servizi, con effetto confusorio e pregiudizio dell’affidabilità del marchio. È indubbio che una delle funzioni principali del marchio sia quella di consentire agli utenti/consumatori che scorrono i vari annunci pubblicati su Internet di distinguere i prodotti/servizi del titolare del marchio da quelli di altra provenienza: pertanto detto titolare deve poter vietare la visualizzazione di annunci di terzi che gli utenti di Internet rischiano di percepire erroneamente come provenienti da lui;

proprio a causa dei suddetti motivi, International Flora – con una sorta di c.d. “parassitismo” – tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio “Interflora”, ricevendo ordini da clienti che in un mercato concorrenziale non confusorio si sarebbero rivolti ad Interflora. Dunque, allo stato degli atti, sussiste il presupposto del *fumus boni iuris*, ossia l’illegittimità della condotta di International Flora, per violazione dei diritti nascenti dal marchio “Interflora” e per concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c.

In tale materia, è altresì intervenuta l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) esprimendosi sul caso di utilizzo di marchi altrui come parole chiave di *Adwords*. In particolare, l’Autorità, con provvedimento n. 25349/2015, ha ritenuto che la condotta posta in es-



sere dalla società inserzionista fosse ingannevole e determinasse confusione tra i consumatori, così configurando un'ipotesi di pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) ed f), e comma 2, lettera a), del Codice del Consumo<sup>17</sup>.

Da ultimo è intervenuto il Tribunale di Milano che con l'ordinanza del 2 agosto 2021 ha ritenuto come:

è ormai opinione consolidata quella secondo la quale l'impiego del marchio altrui quale keyword nelle pratiche commerciali e promozionali possa essere considerato in sé lecito ed anche svolgente spesso una funzione pro-concorrenziale. La giurisprudenza comunitaria ha rilevato che nei casi in cui il consumatore inserisca il nome di un marchio quale parola da ricercare, esso si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l'utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio (Corte di Giustizia UE, 23.03.2010 Caso Google France e Google).

Si può dunque affermare che la violazione dei diritti di esclusiva del titolare del marchio da parte dell'inserzionista, si avrà nel caso in cui: i) l'annuncio del terzo lasci intendere l'esistenza di un collegamento economico in realtà insussistente tra tale terzo e il titolare del marchio; ii) l'annuncio, pur non suggerendo esplicitamente l'esistenza

<sup>17</sup> L'art. 20, comma 2, sancisce che: «una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». L'art. 21, comma 1, lettere a) ed f), e comma 2, lettera a), sancisce che: «è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti» e che «2. è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita».

di un collegamento economico, sia così vago sull'origine dei beni in questione che un utente di Internet normalmente informato attento non sia in grado di sapere, sulla base del *link* pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista rappresenti un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente legata a quest'ultimo<sup>18</sup>; iii) vi sia un rischio di confusione, quando sussiste il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui si tratta provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate<sup>19</sup>.

## 6. Responsabilità del prestatore di un servizio di posizionamento

Oltre ai due concorrenti, occorre considerare anche la responsabilità del prestatore di un servizio di posizionamento su web, che memorizza come parola chiave un segno identico ad un marchio registrato e organizza, a partire dalla stessa parola chiave, la visualizzazione di annunci riconducibili ad aziende concorrenti, tenuto conto che l'utilizzo illecito di marchi altrui produce anche un beneficio per il prestatore di servizi che in tal modo vende più spazi pubblicitari e a un costo superiore.

In tale contesto la responsabilità di Google che, sebbene ritenga contraria ai propri Termini di servizio<sup>20</sup> la pubblicazione di contenuti illeciti o lesivi dei diritti di soggetti terzi, e si riserva il diritto di sospendere la fornitura di ogni servizio nei confronti degli utenti che violino tali regolamentazioni, sussiste nel caso di omesso intervento a seguito delle specifiche segnalazioni trasmesse dalla società lesa.

Tali conclusioni sono peraltro confermate dall'ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore di una piattaforma che non aveva proceduto a rimuovere contenuti

<sup>18</sup> Così, il Tribunale di Milano, con la sentenza 3280 del 2009, ha ritenuto illegittimo l'utilizzo, come parola chiave in una campagna AdWords del marchio di nota società di no-legal, da parte di società concorrente; scelta che, secondo il Tribunale era evidentemente tesa a sfruttare la notorietà del marchio a proprio vantaggio configurando, nel caso specifico, un'attività confusoria, sviamento della clientela e violazione del marchio per l'individuazione di servizi offerti dall'inserzionista, sicuramente affini a quelli della società il cui marchio era stato inserito come parola chiave.

<sup>19</sup> Corte di Giustizia UE, sentenze *Lloyd Schuhfabrik Meyer* del 22.6.1999, *Medion* del 22.10.2015, *adidas AG e adidas Benelux* del 23.10.2003.

<sup>20</sup> Disponibili al link: <https://policies.google.com/terms?hl=it>.

del cui carattere illecito era venuta «a conoscenza su segnalazione del soggetto interessato»<sup>21</sup>. Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE<sup>22</sup> stabilendo che «al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza»<sup>23</sup>.

Nel rispondere a tale quesito, la Corte UE ha ritenuto rilevante, al fine di determinare se la fornitura del servizio AdWords comportasse la conoscenza dei dati memorizzati, «il ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave».

Anche l'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, nel rassegnare le proprie conclusioni sul caso succitato, ha evidenziato che, per le sue concrete modalità operative, «AdWords non è più un veicolo neutro di informazioni [...] pertanto, l'esenzione di responsabilità per gli host di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31 non va applicata al contenuto presentato nell'AdWords»<sup>24</sup>.

Anche a voler prescindere dal ruolo attivo o neutro svolto da Google nella gestione del detto servizio pubblicitario, la Corte europea ha ritenuto che Google debba essere in ogni caso ritenuta responsabile nell'ipotesi in cui «essendo venuta a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi»<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 23.6.2017.

<sup>22</sup> Si tratta della pronuncia resa nei procedimenti riuniti C-236/08, C-237/08 e C238/08 sul caso *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA*.

<sup>23</sup> Cfr. punto 114, C-236/08, C-237/08 e C238/08 sul caso *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA*.

<sup>24</sup> Cfr. punti 145 e 146 delle conclusioni rassegnate il 22.9.2009.

<sup>25</sup> Cfr. punti 109 e 120 delle conclusioni rassegnate il 22.9.2009.

## 7. Conclusioni

La giurisprudenza comunitaria e nazionale, quindi, non considera di per sé illecito l'uso del marchio altrui quale parola chiave nel servizio Google AdWords (o anche come *keyword*), ma solo ove ricorrano specifiche condizioni:

per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto<sup>26</sup>.

Anche a voler prescindere dal ruolo attivo o neutro svolto da Google nella gestione del detto servizio pubblicitario, la Corte di Giustizia e ha comunque ritenuto che Google debba essere in ogni caso ritenuta responsabile nell'ipotesi in cui «essendo venuta a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi»<sup>27</sup>.

Nei casi in cui si subisce un uso illecito di marchi in contesti di *digital advertising*, la prova informatica va dunque raccolta mediante adeguate procedure di informatica forense che oltre a garantire integrità e immutabilità, possano consentire la verifica successiva di un dato che per sua natura è estremamente volatile.

<sup>26</sup> Cfr. punto 37 sentenza della Corte di Giustizia UE, nel caso *Interflora* contro *Marks & Spencer* (C-323/09) nonché si veda la sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, Racc. pag. I-10273, punto 51.

<sup>27</sup> Cfr. sentenza della Corte di Giustizia 23.3.2010, *Google France SARL* e *Google Inc.* contro *Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08).