

# NUOVI MARCHI PER L'EUROPA

## LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ PER IMPRESE, ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI CHE SCATURISCONO DALLA PIÙ RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Parma, 21 ottobre 2016

**Gli usi non distintivi del marchio altrui: la pubblicità comparativa, la nuova casistica e i principi generali che se ne possono desumere.**

### SOMMARIO

- § 1. Premessa: l'uso lecito del marchio altrui.
- § 2. L'uso civile del marchio.
- § 3. La ratio della disciplina.
- § 4. Gli usi leciti nella legislazione italiana.
- § 5. I principi della correttezza professionale.
- § 6. Usi leciti e contraffazione.
- § 7. Nomi e indirizzi.
- § 8. Indicazioni (di natura descrittiva) di caratteristiche del prodotto e del servizio.
- § 9. La descrizione della destinazione del proprio prodotto/servizio.
- § 10. Uso del marchio altrui per indicare il prodotto o servizio.
- § 11. Necessità dell'uso.
- § 12. Gli usi atipici.
- § 13. Il nuovo Regolamento 2424 del 2015.
- § 14. La nuova Direttiva 2436 del 2015.
- § 15. La pubblicità comparativa.
- § 16. L'antitesi descrittività – distintività.
- § 17. Le linee di tendenza della nuova normativa.
- § 18. I casi ricorrenti nella giurisprudenza.
- § 19. Uso del nome e indirizzo.
- § 20. Vendita di prodotti usati.
- § 21. Informazione circa un componente.
- § 22. Illustrazione del contenuto del prodotto/servizio (caso della pubblicazione specialistica, o in tema sportivo).
- § 23. Tecnica di vendita delle tabelle di concordanza in ambito profumiero.
- § 24. Il ricorso a termini "tipo", "simile", "modello".
- § 25. Utilizzo del marchio altrui come parola chiave.
- § 26. Riproduzione del marchio per finalità decorativo – ornamentale.
- § 27. Analogia o interpretazione estensiva?
- § 28. Destinazione di accessori o pezzi di ricambio.
- § 29. La compatibilità sussistente fra due prodotti.
- § 30. Parodia.
- § 31. La pubblicità comparativa.

§ 1. Premessa: l'uso lecito del marchio altrui.

Il tema assai dibattuto degli usi leciti del marchio altrui viene trattato sia dal Codice della proprietà industriale italiano (art.21) sia dalla normativa dell'Unione Europea nel contesto di un complesso di regole volte a dettare "limitazioni del diritto di marchio".

Tali regole possono essere raggruppate in tre categorie, piuttosto eterogenee, tra le quali, invero, solo la prima attiene in senso proprio agli usi leciti (ossia "giustificati" o, se si preferisce, "scriminati") del marchio altrui.

La seconda categoria si occupa dell'uso del marchio da parte del titolare, vietando una serie di utilizzi abusivi, e la terza disciplina il divieto di utilizzo di un marchio dichiarato nullo per illiceità.

L'argomento delle nostre riflessioni attiene solo al primo gruppo di ipotesi che riflettono i cas di uso lecito di marchio altrui.

## § 2. L'uso civile del marchio.

E' il caso di puntualizzare che le predette ipotesi di uso scriminato del marchio riguardano l'uso compiuto nell'esercizio dell'attività d'impresa, poiché l'art.21 del C.p.i. circoscrive la sua valenza all'ambito dell' "attività economica", così come del resto fa l'art.20, nel declinare lo *jus excludendi* che compete al titolare del marchio; esula quindi dal tema l'uso c.d. civile del marchio da parte di un soggetto che agisca totalmente al di fuori dell'attività d'impresa o, quanto meno, al di fuori di un'attività economica (locuzione questa apparentemente più ampia utilizzata dall'art.20 del c.p.i.).

La Direttiva UE 2015-2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2015, all'art.10. comma 2, come già la Direttiva CE 2008/95 del 22.10.2008, all'art.5 delimita il diritto di veto del titolare del marchio armonizzato all'uso del segno "nel commercio"; analogamente disponeva l'art.9 del Regolamento CE 207/2009 sul marchio comunitario e ora dispone il nuovo testo regolamentare sul marchio dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento UE 2015/2424.

Non è questa la sede per approfondire tale interessante argomento, per il quale si pone semmai un problema di tutela *ex art.2043 c.c.* del diritto assoluto spettante al titolare del diritto di proprietà industriale a fronte di fatti dolosi o colposi altrui che ne cagionino una lesione antiggiuridica, produttiva di pregiudizio<sup>1</sup>.

## § 3. La ratio della disciplina.

L'opinione prevalente ravvisa nel gruppo di ipotesi di uso scriminato del marchio altrui la *ratio* comune dell'esigenza di apprestare dei limiti al diritto esclusivo di interdizione del titolare del marchio in presenza di una interferenza con gli interessi, ritenuti prevalenti e meritevoli di tutela, degli altri operatori economici all'uso del segno per esigenze di comunicazione sul mercato; infatti, diversamente opinando, si verrebbe a una forma di sovra-protezione monopolistica non tollerabile.

In altra prospettiva, non troppo dissimile, si è parlato di esigenza descrittiva di dati reali che conduce a un uso necessitato del segno nella comunicazione.

Il limite alla tutela monopolistica del titolare del segno non scaturisce dalla libertà costituzionale di espressione del pensiero e dal diritto di critica, come nell'ambito dell'uso civile del marchio, ma trova piuttosto le sue radici nell'esigenza (o ancor meglio nella necessità) comunicativa generata dalla compresenza di più operatori sul mercato, costretti riferirsi al prodotto/servizio altrui attraverso l'uso del segno, nell'ambito e sul presupposto di una propria attività lecita la cui pubblicizzazione non può che passare per un riferimento concettuale al prodotto/servizio altrui.

In giurisprudenza, in generale:

- "Il fabbricante del solo pezzo di ricambio, destinato proprio perché tale a sostituire il componente di altro prodotto, fabbricato da altro imprenditore, può usare il marchio di quest'ultimo anche insieme al proprio segno per indicare la destinazione del bene che

---

<sup>1</sup> Vedasi in argomento recentemente Trib.Milano, Sez.specializzata imprese 8.7.2013, *Foro it.* 2014, 1, 289, c.d. caso Enel-Greenpeace.

offre: a norma dell'art. 1 bis, r.d. 21 giugno 1947 n. 999 (inserito dall'art. 2 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480), "purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva", mentre la concreta modalità con la quale si adopera l'altrui segno può contrastare con la correttezza professionale, cagionando equivoco sulla provenienza del ricambio."( Cass. civ., sez. I, 28.10.1998, n. 10739);

- "L'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un'impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti, costituisce in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva n. 89/104/Cee. Gli art. 5-7 della direttiva n. 89/104/Cee non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese."(Corte giustizia UE, 23.2.1999, n. 63, proc. C-63-97);
- "Ai sensi dell'art. 1 bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (aggiunto ad opera dell'art. 2 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480), l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, eccezionale rispetto ai diritti di esclusiva sul marchio d'impresa registrato, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non deve avvenire in funzione di marchio; pertanto una pattuizione privata che riproduca il divieto di atti confusori consentendo l'uso commerciale del nome soltanto in funzione descrittiva, non contrasta con il precetto legale."(Cassazione civile, sez. I, 22.4.2003, n. 6424);
- "L'art. 6 n. 1, lett. b), direttiva n. 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato, in presenza di confusione fonetica tra un'indicazione di provenienza e il marchio registrato, può vietare - ex art. 5 della direttiva - l'impiego dell'indicazione di provenienza solo ove sia contrario agli usi consueti di lealtà commerciale e industriale. Spetterà poi al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti al caso - i.e. delle modalità concrete dell'utilizzazione dell'indicazione di origine geografica - dalle quali desumere la conformità o meno agli usi di lealtà."( Corte giustizia UE, sez. V, 7.1.2004, n. 100, C-100-02);
- "L'utilizzo e l'indicazione del marchio altrui nell'attività d'impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare"(Cassazione civile, sez. I, 16.7.2005, n. 15096);
- "In tema di tutela dei marchi, l'art. 1 bis, comma 1, lett. c, del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dall'art. 2 d.lg. n. 480 del 1992, nel consentire l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, subordina la liceità di tale utilizzazione alla duplice condizione che essa abbia luogo in funzione non già distintiva ma meramente descrittiva, e sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò per scongiurare non solo il rischio di confusione, ma anche quello di semplice associazione tra i segni; pertanto, al fine di evitare che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio (c.d. rischio di agganciamento), l'impiego del marchio altrui nella commercializzazione di pezzi di ricambio può aver luogo solo negli stretti limiti in cui ciò sia indispensabile per indicare la destinazione del prodotto, essendo per definizione contrario alla correttezza professionale ogni uso che vada al di là di questi limiti."(Cassazione civile, sez. I, 30.7.2009, n. 17734);
- "Premesso che il requisito degli "usi consueti di lealtà" ai sensi dell'art. 6 n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà con riferimento ai legittimi interessi del titolare del marchio, l'uso di quest'ultimo non è conforme agli usi in oggetto in campo industriale e commerciale quando: - avvenga in modo da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; - pregiudichi il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; - causi discredito o denigrazione di tale marchio; - il terzo presenti il suo prodotto come una imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è titolare. Poiché l'art. 6, lett. c), della direttiva 89/104 non effettua alcuna distinzione tra le destinazioni possibili del prodotto nella valutazione della liceità dell'uso del marchio, i criteri di valutazione della liceità dell'uso del marchio da parte di un terzo, in particolare per quanto riguarda gli accessori o i pezzi di ricambio, non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili dei prodotti. L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo, quando siffatto uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione, al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto, mentre spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, un uso di tale tipo sia necessario, tenendo conto della natura del pubblico a cui è destinato il prodotto messo in commercio dal terzo in questione."(Corte giustizia UE, sez. III, 17.3.2005, n. 228, C.228-03);
- "La prima direttiva 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare di un marchio, salvo nella misura in cui trovi applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6 n. 1, lett. b), di tale direttiva. Quest'ultimo stabilisce, infatti, che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l'uso, nel commercio, di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. La norma mira, in tal modo, a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione

delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il trattato Ce intende introdurre e conservare.”(Corte giustizia UE, sez. I, 10.4.2008, n. 102 C-102/07);

- “In materia di marchi, ai sensi dell’art. 21 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30, l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, non può avvenire in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in quanto l’avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione dell’art. 1 bis r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (con la soppressione dal testo normativo delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»), lascia ferma la necessità che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale.”(Cassazione civile, sez. I, 14.3.2014, n. 6021).

#### § 4. Gli usi leciti nella legislazione italiana.

La disposizione relativa agli usi leciti era stata introdotta nel testo della legge marchi (r.d. 21.6.1942 n. 929) con la riforma del 1992, in conformità alla Direttiva CEE 80/104 e ha patito una serie non fortunata di vicende normative.

Infatti la condizione che subordinava la liceità dell’uso alla conformità della condotta ai principi della correttezza professionale era stata introdotta solo nel testo della lettera c) del primo comma dell’art.1 bis l.m., anche se un successivo “comunicato di rettifica” aveva precisato che la condizione si riferiva a tutte e tre le ipotesi.

Anche il successivo Codice della proprietà industriale del 2005 era inficiato dal medesimo vizio costruttivo perché riportava la condizione ancora nel solo testo della lettera c) e così riproponendo inevitabilmente il dubbio circa la sua natura generale.

Tale dubbio è stato definitivamente superato solo con il decreto correttivo n.131 del 2010 che ha espressamente e inequivocabilmente generalizzato la condizione, pur se la dottrina e la giurisprudenza erano comunque pervenute a questo approdo interpretativo anche nel perdurante vigore della disposizione infelicemente strutturata.

Il ricordato art.1 bis della legge marchi, come modificato nel 1992, pur in assenza di un puntuale riferimento alla Direttiva del 1989, conteneva una ulteriore precisazione chiarificatrice e cioè che l’uso lecito era “quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”; come si è detto, l’opinione prevalente leggeva il requisito come configurante una condizione unitaria e riteneva altresì che in caso di uso del segno come marchio (o comunque in funzione distintiva, quale altro segno d’impresa) l’illiceità era da ritenersi *in re ipsa*.

Il C.p.i. ha conformato l’art.21 alla direttiva, escludendo la predetta precisazione chiarificatrice circa l’uso descrittivo.

#### § 5. I principi della correttezza professionale.

La Direttiva comunitaria 95/2008 richiedeva la conformità della condotta “alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale” evocando la terminologia contenuta nell’art.10 bis della Convenzione di Unione di Parigi (“usi onesti in materia industriale e commerciale”); il legislatore italiano ha preferito adottare una locuzione più aderente alla tradizione italiana, parlando di “principi della correttezza professionale”.

Tale formula, peraltro ritenuta sostanzialmente equivalente, esprime un parametro di doverosa lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio.

Secondo la Corte di Giustizia il comportamento del terzo e l’uso del segno da lui effettuato debbono essere valutati tenendo conto delle sue ripercussioni sul pubblico interessato, verificando se sussista o meno induzione consapevole a istituire un collegamento tra i prodotti e servizi del terzo e quelli del titolare del marchio.

In particolare, è stato ritenuto che l’uso non sia conforme a correttezza:

- a) quando l’uso viene compiuto in modo tale da accreditare il convincimento di un legame commerciale tra le due imprese;
- b) quando l’uso nuoce al valore del marchio e trae indebito vantaggio dalla sua distintività e notorietà;
- c) quando l’uso ha effetto screditante o denigratorio;

d) quando il terzo presenti il suo prodotto come una imitazione o replica del prodotto marchiato.

E' evidente che l'esigenza tutelata, che rappresenta a un tempo il presupposto legittimante e il limite della tutela, si collega alle necessità di comunicazione commerciale; non a caso le ipotesi considerate corrispondono a quelle del divieto di uso di marchio altrui nella pubblicità comparativa (art.4 Direttiva CE 2006/114).

### **§ 6. Usi leciti e contraffazione.**

Lungamente ci si è interrogati sul rapporto fra l'art.21 e l'art.20, chiedendosi cioè se l'art.21 abbia la capacità di scriminare condotte che non siano già escluse dalla contraffazione sul presupposto di un rischio di confusione/associazione o di un indebito vantaggio o pregiudizio.

Le due norme parrebbero agire su piani differenti, seppur convergenti, l'una per delineare la capacità di interdizione dello *jus excludendi* del titolare del segno, nei confronti dell'uso di segni identici, simili e confondibili, l'altra sul piano dell'uso "necessitato" a fini comunicativi del segno protetto nell'ambito di un messaggio commerciale, peraltro rispettoso dei criteri di correttezza imprenditoriale.

Per quanto concerne i rivenditori/ distributori di prodotti originali la liceità dell'uso sorge sia dal principio dell'esaurimento, sia dalle necessità comunicative inerenti lo svolgimento di una attività lecita.

Secondo la Corte di Giustizia 23.2.1999 C-63/97 in tema di automobili occorre distinguere fra la rivendita dei veicoli, legittimata *ex se* dal principio di esaurimento, e la riparazione e la manutenzione ove il marchio della casa può essere utilizzato solo con funzioni descrittive dell'attività svolta e cioè per indicare a quali veicoli si riferisce la riparazione e manutenzione offerta.

Indubbiamente vi possono essere usi descrittivi, rientranti nelle tre ipotesi a) - b) - c) del primo comma dell'art.21 (in cui il marchio non viene cioè utilizzato per distinguere il proprio prodotto/servizio ma per indicare il prodotto/servizio concorrente nell'ambito di una comunicazione commerciale) che sono comunque professionalmente scorretti.

Per contro, sembra eccessiva l'affermazione contenuta nella sentenza "Gerolstein Brunner" (Corte Giustizia CE 7.1.2004, secondo cui l'unica prospettiva di valutazione dell'uso del marchio sarebbe quella della correttezza professionale o meno dell'utilizzo, visto che la fattispecie decisa più che all'uso del marchio in funzione non distintiva sembrava attenere all'utilizzo di un segno confondibile ma corrispondente ad una denominazione di provenienza geografica corretta.

Si pone un ulteriore interrogativo, più che altro classificatorio: l'uso del marchio altrui in funzione distintiva sicuramente configura contraffazione di marchio; l'uso non corretto in funzione descrittiva configura contraffazione o concorrenza sleale ?

### **§ 7. Nomi e indirizzi.**

La prima ipotesi (lettera a) riguarda l'uso da parte del terzo del suo nome e indirizzo e risponde all'evidente esigenza di consentire ai terzi la divulgazione di informazioni circa la persona e il luogo di svolgimento di una attività di impresa.

Puntualmente avvertita dalla dottrina, preoccupata che la nuova disciplina potesse consentire iniziative emulative e parassitarie a persone dotate di nomi identici o simili a marchi altrimenti celebri, la giurisprudenza ha adottato un metro severo di valutazione della correttezza professionale delle iniziative, volto a evitare sfruttamenti parassitari del segno altrui e attività confusorie; in conseguenza risultano ammissibili indicazioni del nome in funzione meramente descrittiva, e ad essa proporzionate e commisurate.

La giurisprudenza comunitaria ( Corte Giustizia 16.11.2004 , C.245-02; 11.7.2007, C-17-06) ha esteso la disciplina anche al nome delle persone giuridiche e agli enti.

Per le ditte e ragioni sociali è la stessa legge ad esigere l'inserimento del nome della persona fisica, mentre l'art.8, comma 2, c.p.i. consente l'uso del nome da parte del titolare nella ditta da lui adottata.

### **§ 8. Indicazioni (di natura descrittiva) di caratteristiche del prodotto e del servizio.**

La lettera b) dell'art.21 consente il ricorso a indicazioni (di natura descrittiva) di caratteristiche del prodotto e del servizio, menzionando in modo apertamente esemplificativo quelle relative a specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione: il riferimento è evidentemente alla terminologia corrente, comunemente usata per descrivere al pubblico la tipologia del prodotto/servizio, che conseguentemente non può e divenire oggetto di una riserva monopolistica.

Il debito coordinamento con le regole di cui all'art.13 c.p.i., che esclude la registrazione valida come segno di tali indicazioni descrittive, porta a ritenere che la disposizioni miri a scriminare esplicitamente l'uso di tali indicazioni descrittive e non distintive, pur se inserite, insieme ad altri elementi, questi sì distintivi, nella composizione di un marchio complesso, registrato validamente.

Secondo alcuni la norma consente il perdurante uso in funzione chiaramente descrittiva del segno originariamente non distintivo e poi divenuto marchio valido per acquisizione di *secondary meaning*.

### **§ 9. La descrizione della destinazione del proprio prodotto/servizio.**

Più stimolante appare l'ipotesi in cui il segno venga utilizzato in funzione descrittiva di un marchio altrui e venga impiegato appunto per indicarlo al fine di dare informazioni circa caratteristiche e destinazione del proprio prodotto, purché con modalità conformi alla correttezza professionale.

I casi classici sui quali la giurisprudenza è stata chiamata a esprimere le sue valutazioni, tra gli altri, sono:

- a) quelli in cui l'utilizzatore intende informare il pubblico di un elemento che compone il proprio prodotto (ad esempio: componente, ingrediente, materia prima...), con possibile collegamento al principio di esaurimento,
- b) i casi in cui l'utilizzatore intende illustrare il contenuto del prodotto/servizio (caso della pubblicazione specialistica, o in tema sportivo);
- c) la tecnica di vendita delle tabelle di concordanza in ambito profumiero (2), ritenuta in modo consolidato dalla giurisprudenza come una attività contraffattoria;
- d) il ricorso a termini "tipo", "simile", "modello", ritenuti invece per la finalità evidentemente agganciatrice concretare un'ipotesi scolastica di contraffazione e, secondo i casi, di concorrenza sleale per appropriazione di pregi;
- e) l'utilizzo del marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet (*keyword advertising*);
- f) la riproduzione del marchio su modellino automobilistico<sup>3</sup>.

E' anche consolidato l'assunto che la norma non può essere applicata in via analogica o estensiva a ipotesi diverse, senza una finalità descrittiva nella comunicazione al consumatore.

### **§ 10. Uso del marchio altrui per indicare il prodotto o servizio.**

Il caso particolare espressamente "tabellato" è quello dell'impiego del marchio altrui per indicare la destinazione di accessori o pezzi di ricambio.

La disposizione assolve evidentemente lo scopo di consentire all'operatore di informare in modo efficace il consumatore della funzione del prodotto offerto e quindi risponde ad una esigenza comunicativa e all'interesse dei consumatori alla fruizione di una informazione chiara e completa.

---

<sup>2</sup> Cfr Corte Giustizia 18.6.2009, C.487/07; Tribunale Bologna 12.2.2008, GADI 2009, 352

<sup>3</sup> Corte Giustizia 25.1.2007, C-48-05.

In ultima analisi tali prospettive soddisfano una esigenza antimonopolistica, e tutelano il buon funzionamento del mercato.

Nella giurisprudenza comunitaria la decisione della Corte di Giustizia 8.7.2010 ravvisa la *ratio* nella finalità di consentire ai fornitori di prodotti e servizi di carattere complementare di informare circa il nesso utilitaristico; la decisione della Corte di Giustizia 17.3.2005 parla di necessità di informazione completa e comprensibile al pubblico e dell'esigenza di preservazione di un sistema concorrenziale non falsato.

Un caso classico è quello dell'informazione sulla compatibilità sussistente fra due prodotti.

Un altro caso ricorrente attiene al problema del componente, nel quale il marchio altrui viene usato per informare il pubblico della presenza nel proprio prodotto di un certo elemento costitutivo.

Anche con riferimento a questa ipotesi ci si chiede se possa ritenersi scriminata (in via analogica) ogni funzione meramente descrittiva, o se la liceità sussista solo se l'informazione serve a chiarire la destinazione. Corte di Giustizia 8.7.2010 sembra attestarsi su di una interpretazione restrittiva circoscritta all'ipotesi di informativa sul nesso utilitaristico fra prodotti/servizi e altri di carattere complementare. Ciò non esclude peraltro l'eventuale possibilità di far rientrare l'ipotesi nella lettera b) (nella prospettiva della descrizione di caratteristiche).

Espressioni come tipo, sistema, modello, genere "X" costituiscono abbastanza pacificamente casi di indebito agganciamento non scriminato, nonché appropriazione di pregi *ex* art.2598 n.2 c.c.

### **§ 11. Necessità dell'uso.**

L'uso deve essere necessario e conforme alla correttezza professionale.

La necessità è ravvisabile quando l'uso costituisce il solo mezzo per fornire un'informazione adeguata e comprensibile sulla destinazione del prodotto/servizio in modo da non falsare il mercato.

Di contro, si esclude la necessità quando è sufficiente il riferimento a standard e norme tecnici generalmente conosciuti per informare il pubblico circa le caratteristiche del prodotto/servizio. Il messaggio trasmesso però deve essere chiaro e facilmente comprensibile per il consumatore medio.

Se il riferimento al marchio può essere necessario, non lo è la riproduzione di grafismi, risalti, loghi e altre deformazioni grafiche del segno, non giustificati quindi dall'esigenza espressiva.

La regola della correttezza professionale impone di evitare agganciamenti parassitari e deve evitare di suggerire al pubblico un legame commerciale fra i due imprenditori.

Rilevano anche in queste prospettive le modalità, il risalto e il contesto dell'uso del segno, in modo da rimanere nel mero ambito informativo ed evitare lo sconfinamento in un collegamento confusorio o parassitario.

Non ci devono cioè esser dubbi che il prodotto non proviene dal titolare del marchio<sup>4</sup>.

### **§ 12 Gli usi atipici.**

Si parla di usi atipici per designare gli usi compiuti non in funzione distintiva e contrapposti all'uso tipico, finalizzato a contraddistinguere il prodotto/servizio.

In passato l'attribuzione al marchio della sola funzione distintiva, quale indicatore di origine, induceva ad escludere l'illiceità di tali utilizzi; ora si pensa invece che anche un uso non distintivo possa integrare contraffazione nel momento in cui viene ad inferire con le altre funzioni protette del marchio (pubblicitaria – attrattiva).

I casi più discutibili paiono quelli della finalità decorativo – ornamentale (modellini giocattolo, sciarpe, maglie e bandiere di una squadra) e della parodia.

La Corte di Giustizia esclude però che la norma sugli usi leciti abbia una capacità espansiva.

---

<sup>4</sup> Cass.civ. 10.1.2000 n.144

La liceità/ contraffazione, cioè, deve quindi essere valutata solo con riferimento all'art.20 c.p.i.; di fatto poiché la Corte di Giustizia subordina anche per l'ipotesi di doppia identità l'applicazione dell'art.20 all'interferenza con le funzioni protette del marchio ed esclude che usi interferenti illeciti ex art.20 possano essere conformi alla correttezza professionale, parrebbe non restare resta uno spazio per l'art.21 in ipotesi di sussistenza dei presupposti dell'art. 20.

### § 13. Il nuovo Regolamento 2424 del 2015.

In questo contesto interviene il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 n. 2424, 2015/2424/CE 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)

Nel Considerando (21) viene premesso:

*“È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi UE in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.”*

Nel Considerando 13) si afferma:

*“Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.”*

Nel Considerando 14) inoltre si legge:

*“Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.”*

Per tali ragioni l'articolo 12 del Regolamento, in tema di *“Limitazione degli effetti del marchio UE”* è stato sostituito dal seguente:

*“1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:*

- a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;*
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;*
- c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.*

*2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.”*

La disposizione previgente recitava:

*“Sempre che l'uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel commercio:*

- a) del loro nome o indirizzo;*
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;*
- c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio; purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.”*



Il confronto con la disposizione previgente, al di là di aggiustamenti formali, evidenzia tre modifiche di rilievo sostanziale.

- è stato puntualizzato che solo le persone fisiche possono utilizzare il loro nome in funzione descrittivo – informativa;
- il lecito utilizzo descrittivo del marchio per riferirsi a prodotti e servizi del titolare sembra lievemente più ampio che in precedenza, visto che il vecchio art.12 menzionava quale requisito la necessità dell'uso per contraddistinguere la destinazione del prodotto/servizio offerto, mentre ora si considera, più elasticamente, la necessità di identificazione o di riferimento, esemplificando nel suo ambito l'ipotesi della indicazione della destinazione del prodotto/servizio offerto;
- prima si parlava solo di indicazioni relative alle informazioni circa il prodotto/servizio, ora si considera, più ampiamente, l'uso dei segni affiancato a quella delle indicazioni, accomunati, l'uno e l'altro, dal requisito del carattere non distintivo, affiancato all'elencazione previgente relativa alla descrizione delle caratteristiche del prodotto/servizio.

#### § 14. La nuova Direttiva 2436 del 2015.

Analogamente la Direttiva (Ue) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 Nn 2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) 2015/2436/CE, premette fra l'altro:

*“18) È opportuno prevedere che la contraffazione di un marchio d'impresa possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale.*

*(19) È opportuno che il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa comprenda anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi.*

*(20) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*(27) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.”*

L'art.14 in tema di “Limitazione degli effetti del marchio d'impresa” recita:

*“1. Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:*

*a) del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;*

*b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;*

*c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.*

*2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.*

*3. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, qualora tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione dello Stato membro interessato e l'uso di tale diritto rientri nei limiti del territorio in cui è riconosciuto.”*

#### § 15. La pubblicità comparativa.

Il sistema così ridisegnato va armonizzato, per esplicita indicazione normativa, con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la pubblicità ingannevole e comparativa del 12.12.2006 n. 114, 2006/114/CE.

Ai sensi di tale direttiva con il termine “*pubblicità*” si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi.

Il termine “*pubblicità ingannevole*” designa qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.

La “*pubblicità comparativa*” è qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente.

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale e i premi o riconoscimenti.

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti le seguenti condizioni:

- a) non deve essere ingannevole ai sensi dell’articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali);
- b) deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) deve confrontare obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non deve causare discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- e) per i prodotti recanti denominazione di origine, deve riferirsi in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- f) non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- g) non deve rappresentare un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- h) non deve ingenerare confusione tra i professionisti, tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

## **§ 16. L’antitesi descrittività – distintività.**

L’intera materia degli usi leciti del marchio è dominata dalla prospettazione dell’antitesi fra questi due concetti, conati su due espressioni linguistiche che in realtà non si contraddicono

completamente, il che ha generato e continua a generare situazioni ambigue, anche nell'ambito dei nuovi testi normativi europei.

Da un lato, si parla di uso del segno in funzione distintiva, ossia per contraddistinguere prodotti e servizi (e quindi, per intenderci, per applicar loro una nota differenziatrice rispetto agli altri prodotti e servizi presenti sul mercato).

Dall'altro, si parla di uso in funzione descrittiva, in cui al segno si ricorre al fine (e al solo fine) di descrivere (e quindi di indicare) il prodotto/servizio ovvero una sua caratteristica, a cui ci si intende riferire nell'ambito di una comunicazione pubblica.

Un'analisi superficiale porterebbe a contrapporre la funzione distintiva a quella descrittiva, considerata di per sé non distintiva.

Il fatto è che la contrapposizione non è perfetta perché non tutti gli usi non distintivi sono anche descrittivi.

L'uso descrittivo è indubbiamente non distintivo, ma vi sono anche altri usi non distintivi in cui il ricorso al segno non avviene in funzione distintiva, e cioè al fine di contraddistinguere prodotti e servizi.

Nell'ambito degli usi descrittivi è possibile tracciare un'altra classificazione orientativa.

Innanzitutto si può ricorrere al segno per descrivere, ossia per indicare il prodotto/servizio altrui nell'ambito di una comunicazione commerciale.

In tale comunicazione l'autore vuole/deve menzionare il prodotto/servizio altrui, (o, se si preferisce la precisione, ha la ragionevole necessità di menzionarlo per essere compreso dal pubblico di riferimento):

- perché è l'oggetto del proprio prodotto/servizio;
- perché costituisce una componente o un ingrediente del proprio prodotto/servizio;
- perché il proprio prodotto/servizio è destinato funzionalmente al prodotto/servizio altrui.

In secondo luogo, l'uso descrittivo può riferirsi solo alle componenti descrittive di un marchio composto/ complesso, che comprende elementi meramente descrittivi, privi di capacità distintiva, e che assume carattere distintivo, pertanto tutelabile per la combinazione degli elementi, per l'associazione agli elementi descrittivi di elementi distintivi, per particolari loghi, grafismi e presentazioni.

In tal caso, a ben vedere, neppure si tratta di uso lecito in funzione descrittiva del marchio altrui, quanto di insussistenza dei presupposti della contraffazione del marchio, poiché l'utilizzatore riproduce solamente le indicazioni di carattere descrittivo prive di valore distintivo, non tutelabili e non appropriabili.

E' bene precisare che tali classificazioni prescindono dalla correttezza professionale o, se si preferisce, dalla conformità alle regole di onestà commerciale che devono comunque connotare il comportamento ai fini della qualificazione di liceità.

Gli usi in funzione non distintiva o in funzione descrittiva possono essere quindi professionalmente corretti e pertanto leciti, oppure no.

Il primo parametro attiene a una caratteristica strutturale e funzionale, il secondo attiene alla valutazione della condotta alla luce di un complesso esterno di regole, che delinea l'ambito dell'etica commerciale, che il giudice è chiamato ad applicare.

## **§ 17. Le linee di tendenza della nuova normativa.**

La nuova normativa europea sembra orientata nella direzione di un lieve ampliamento dei margini di liceità dell'uso scriminato del marchio altrui.

Tale indirizzo è più evidente e marcato nelle premesse dei due provvedimenti normativi che nelle specifiche disposizioni innovatrici contestualmente introdotte.

Il Regolamento infatti si prefigge lo scopo di consentire l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale, (prendendo così in considerazione le due categorie sopra esaminate ed apparentemente considerate omogenee): inoltre il Regolamento enuncia l'opportunità di non abilitare il titolare del diritto sul marchio titolare a vietarne un uso corretto e leale al fine di identificare o menzionare i suoi prodotti o servizi.

Quest'intento generale si è tradotto nell'ambito della lettera b) dell'art.12 nell'introduzione di una categoria generale dell'uso lecito di segni /indicazioni in funzione non distintiva, di cui l'elenco successivo costituisce esemplificazione (indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio).

La Direttiva ascrive anch'essa (Considerando 18) rilievo alla funzione distintiva dell'utilizzo per configurare la contraffazione di un marchio d'impresa, rimettendo al diritto nazionale la valutazione dell'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi (*id est*: distintivo).

Anche la Direttiva (Considerando 20) richiede di consentire l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale.

La norma modificata nella lettera b) nel dettare l'elenco dei casi scriminati accompagna la regola generale dell'uso dei segni/ indicazioni non distintivi all'elenco esemplificativo delle indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Tuttavia occorre tener presente che l'art.9 in tema di diritti conferiti dal marchio UE, pur come modificato dal Regolamento 2015 /2424, attribuisce al titolare del marchio UE il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

- a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
- b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

Ed allora l'uso non distintivo del segno deve pur sempre scontare l'assenza del rischio di confusione da parte del pubblico, inclusa l'assenza del rischio di associazione tra segno e marchio; in tali ipotesi, del resto, l'utilizzo del segno in funzione non distintiva non potrebbe neppure essere considerato conforme alla correttezza professionale.

Analogamente la Direttiva 2015/2436 nel suo art.10 enuncia che il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:

- a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
- b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;
- c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Tuttavia il sesto e ultimo comma dello stesso articolo, disponendo che *“I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo*

*consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.*”, consente alle legislazioni nazionali di colpire l'uso del segno in funzione non distintiva nel caso in cui ciò consenta all'utilizzatore di ritrarne un indebito vantaggio o apporti un pregiudizio al titolare del marchio.

### **§ 18. I casi ricorrenti nella giurisprudenza.**

E' interessante riesaminare i casi ricorrenti nella giurisprudenza alla luce delle novità normative così introdotte, per verificarne in concreto il possibile impatto.

Le ipotesi meritevoli di considerazioni possono essere così riassunte:

1. uso del nome/indirizzo;
2. vendita di prodotti usati;
3. informazione circa un elemento che compone il proprio prodotto (ad esempio: componente, ingrediente, materia prima...);
4. illustrazione del contenuto del prodotto/servizio (caso della pubblicazione specialistica, o in tema sportivo);
5. tecnica di vendita delle tabelle di concordanza in ambito profumiero;
6. ricorso a termini “*tipo*”, “*simile*”, “*modello*”;
7. utilizzo del marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet (*keyword advertising*);
8. riproduzione del marchio per finalità decorativo – ornamentale (modellini giocattolo, sciarpe, maglie e bandiere di una squadra);
9. estensione in via analogica o estensiva a ipotesi diverse, senza una finalità descrittiva nella comunicazione al consumatore;
10. destinazione di accessori o pezzi di ricambio;
11. compatibilità sussistente fra due prodotti;
12. parodia;
13. pubblicità comparativa.

### **§ 19. Uso del nome e indirizzo.**

L'uso lecito da parte del terzo del suo nome e indirizzo risponde all'evidente esigenza di consentire la divulgazione di informazioni circa la persona e il luogo di svolgimento di una attività di impresa; si è detto *supra* che sono ammissibili indicazioni del nome in funzione meramente descrittiva, ad essa proporzionate e commisurate.

La giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 16.11.2004 , C.245-02; 11.7.2007, C-17-06) ha esteso la disciplina anche al nome delle persone giuridiche e agli enti.

Per le ditte e ragioni sociali è la stessa legge ad esigere l'inserimento del nome della persona fisica, mentre l'art.8, comma 2, c.p.i. consente l'uso del nome da parte del titolare nella ditta da lui adottata.

Le modifiche apportate al Regolamento e alla Direttiva consentono al terzo di utilizzare il proprio nome e indirizzo, in funzione informativo/descrittiva, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, nonostante l'esistenza di un valido marchio anteriore, come del resto, sempre in funzione informativa consentono le norme nazionali in tema di composizione della ditta o della ragione sociale di una società di persone.

Evidentemente le modifiche apportate hanno inteso negare tale diritto a società ed enti con l'introduzione dell'inciso che lo attribuisce alla sola persona fisica, in deroga alla giurisprudenza comunitaria più liberale, che ora parrebbe non più sostenibile, in linea, del resto, con il principio generale dell'unitarietà dei segni distintivi.

Qualche perplessità in più la solleva la preclusione della facoltà di menzione del proprio indirizzo, riferita ora solo alle persone fisiche.

Per esempio in presenza del marchio valido “*Baker Street 221*” sarebbe lecito per la persona fisica che esercitasse colà la sua attività indicare nelle proprie comunicazioni commerciali la sede della sua impresa, non così per una società commerciale che versasse nella stessa

situazione, a meno di non ritenere tale utilizzo comunque legittimato in forza della successiva lettera b) come uso non distintivo.

Vi è inoltre da interrogarsi sulla legittimità delle disposizioni normative nazionali – come quelle italiane - che impongono alle società di persone di indicare il nome dei soci illimitatamente responsabili: la persistente loro legittimità potrebbe riposare sulla lettera a) delle disposizioni citate, ritenute riferibili al diritto di uso del proprio nome da parte della persona fisica, quale socia di una società di persone.

## § 20. Vendita di prodotti usati.

Un caso ricorrente è quello che attiene alla vendita dei prodotti autentici del titolare del marchio.

Il Regolamento e la Direttiva considerano opportuno che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. In particolare, l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione deve quindi essere considerato corretto, beninteso nel rispetto delle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale.

Tale soluzione è del resto conforme al principio generale dell'esaurimento, almeno quando i prodotti siano stati immessi nel mercato dell'Unione con il consenso del titolare del marchio; allorché i prodotti provengano da altro mercato la legittimità della condotta può essere comunque recuperata attraverso la funzione informativa del riferimento di cui alla lettera c), che non considera l'indicazione della destinazione l'unica ipotesi di necessità identificativa del prodotto/servizio del titolare del marchio.

Beninteso, la necessità del rispetto delle leali consuetudini commerciali impone anche in questo caso l'analisi della modalità di presentazione, che non deve suggerire al consumatore l'esistenza di un collegamento commerciale fra il produttore titolare del marchio e il rivenditore del prodotto usato.

Il concorrente parametro della necessità delimita l'ambito di liceità della condotta, non consentendo la riproduzione integrale del marchio nei suoi loghi e grafismi, inutili ai fini della trasmissione nel messaggio commerciale.

In una pronuncia del Tribunale Torino Sezione Specializzata Imprese 30.3.2012 è stato affrontato il problema dell'uso del logo Renault da parte di un rivenditore di macchine usate, ritenendo che non ricorresse la fattispecie scriminante della lettera c) perché il terzo non forniva accessori o pezzi di ricambio e non ha quindi necessità di riferirsi alle autovetture Renault per indicare la destinazione del prodotto o del servizio offerto. Secondo il Tribunale la fattispecie poteva essere ricondotta astrattamente all'ipotesi di cui alla lettera b), assumendo che il ricorso al segno altrui avvenisse al fine di indicare al pubblico la qualità, tipologia e provenienza delle vetture usate commercializzate, ossia che il segno fosse utilizzato per dire alla clientela quel che altrimenti sarebbe impossibile comunicare e che pur la libertà d'impresa consente, ossia che il terzo offriva in vendita vetture usate di marca Renault. Al proposito, peraltro il Tribunale ha affermato:

*“Tuttavia, ancor prima di scrutinare la condotta della reclamante sotto il necessario profilo delle regole di correttezza professionale, non si comprende come tale esigenza informativa implichi il ricorso al logo della Renault e non solo, nella logica economica che scaturisce dalla natura eccezionale della scriminante de qua, al marchio denominativo.*

*Poi, soprattutto, la logica informativa ammetterebbe semplicemente l'utilizzo di un messaggio, di inequivoco contenuto, che si riferisca alla vendita di vetture usate Renault, mentre nella fattispecie, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica versata in atti, l'utilizzo del marchio denominativo avveniva in forma di vera e propria insegna, sovrapposta alle vetrine dell'autosalone, in difetto di qualsivoglia riferimento alla vendita di veicoli usati (e cioè alla prospettata fattispecie legittimante).*

*Giustamente il Primo Giudice, accogliendo le argomentazioni, qui reiterate, della reclamante, ha posto in luce che il marchio veniva utilizzato in pannelli apposti sulla facciata sopra le vetrine, in modo da occuparne l'intera larghezza. Otto altro e concorrente profilo, appare evidente la violazione dei principi di correttezza professionale.*

*Già si è detto della consumata violazione della regola orientativa del minimo pregiudizio, che discende dalla natura eccezionale della deroga, che impone al terzo di usare il segno solo in quanto strettamente necessario all'assolvimento dell'obiettivo informativo (e pertanto in funzione meramente descrittiva).*

*Secondo il Primo Giudice sarebbe stato sufficiente indicare all'esterno dell'autosalone l'attività di vendite di vetture usate multimarca ed esporre all'interno le autovetture, riportando su cataloghi e listini all'interno dei locali i marchi delle diverse case automobilistiche. Tuttavia - aggiunge il Collegio - sarebbe stato possibile apporre all'esterno l'indicazione delle marche principali delle autovetture usate trattate, nel contesto di un messaggio inequivoco di tal contenuto. L'applicazione esterna dei pannelli invece viola i principi di correttezza e ingenera un rischio di confusione sul mercato e induce in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui il segno stesso viene utilizzato."*

Utili elementi di valutazione possono essere ritratti anche da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE nel c.d. caso Daimler.<sup>5</sup>

La Daimler, costruttore di autoveicoli, titolare del marchio internazionale figurativo Mercedes-Benz, con protezione estesa all'Ungheria per componenti di autoveicoli aveva agito nei confronti di Együd Garage, società di diritto ungherese di commercio al dettaglio di autoveicoli e loro componenti, nonché nella riparazione e manutenzione di tali veicoli, specializzata nella vendita di prodotti della Daimler e nei servizi relativi a questi ultimi. Dal 2007, la Mercedes Benz Hungaria Kft, filiale della Daimler, non parte in causa, e l'Együd Garage erano vincolate da un contratto di assistenza per riparazioni, poi risolto; in forza di tale contratto, l'Együd Garage aveva, oltre al diritto di utilizzare il marchio summenzionato, quello di far figurare nei propri annunci la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz». In seguito della risoluzione del contratto, l'Együd Garage ha tentato di cancellare ogni uso del marchio di impresa in questione idoneo a indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler.

La questione pregiudiziale si chiedeva, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 dovesse essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, facesse o meno un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione anche qualora la pubblicazione di tale annuncio non fosse stata eseguita o commissionata da detto terzo o quest'ultimo abbia fatto invano tutto il possibile perché fosse cancellato.

La Corte di Giustizia ha affermato che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, il titolare del marchio di impresa ha diritto di vietare a un terzo, salvo proprio consenso, di usare un segno identico al marchio quando tale uso avviene nel commercio, è effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, e pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio, tra le quali rientrano non solo la funzione essenziale, che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio, ma anche le altre sue funzioni, quali, in particolare, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità<sup>6</sup>; laddove, invece, i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono usati sono soltanto simili, il titolare del marchio può vietare, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 un tale uso del segno solamente se, a motivo della sussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico, esso pregiudica o può pregiudicare la funzione di indicazione di origine.

La Corte ha ricordato di aver già affermato che l'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato o specialista di tali prodotti costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, il quale può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l'articolo 6 di tale direttiva, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l'articolo 7 di detta direttiva, relativo all'esaurimento del diritto conferito da quest'ultimo.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Corte giustizia UE, sez. II 03/03/2016 n. 179 - causa C-179/15.

<sup>6</sup> In tal senso, sentenze L'Oréal e a., C-487/07, punto 58; Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, , punti 49, 77 e 79, nonché Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, punto 38.

<sup>7</sup> Sentenza BMW, C-63/97, punti 42 e 45.

Tuttavia la Corte ha ritenuto che non possono essere imputate a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di tali gestori di siti Internet di ricerca con cui l'inserzionista non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto di tale inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio; pertanto ha risposto alla questione sollevata, dichiarando che *“l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.”*

### **§ 21. Informazione circa un componente.**

La soluzione può essere analoga anche per il messaggio informativo circa un elemento che compone il proprio prodotto (ad esempio: componente, ingrediente, materia prima...), tanto con riferimento alla lettera c) quanto con riferimento alla stessa lettera b); per giunta la legittimità della condotta può essere sostenuta, almeno per i prodotti immessi nel mercato UE, anche alla luce del principio di esaurimento.

Il rispetto, sempre necessario, della correttezza e lealtà professionale impone peraltro al terzo di astenersi da messaggi informativi non trasparenti che tendano a suggerire la sussistenza di un rapporto di associazione/affiliazione commerciale fra le due imprese, la sua e quella del titolare del segno; il terzo può solo informare il pubblico, in modo chiaro e inequivoco, che il proprio prodotto contiene, è composto o comunque utilizza il prodotto del titolare del marchio, così identificandolo e menzionandolo a fini informativi.

### **§ 22. Illustrazione del contenuto del prodotto/servizio (caso della pubblicazione specialistica, o in tema sportivo).**

Il tema è noto, se sia consentito cioè il riferimento al segno protetto per contraddistinguere la propria attività d'impresa dedicata all'illustrazione e al commento dell'attività del titolare del segno.

Sicuramente è possibile riferirsi al segno protetto in una comunicazione informativa volta a indicare al pubblico che la propria pubblicazione periodica tratta in modo specialistico le attività di un certo gruppo musicale o di una certa squadra sportiva, facendo uso del segno da esse registrato come marchio di impresa.

Non appare possibile tuttavia incorporare nel proprio marchio o nella propria testata il segno protetto, trincerandosi dietro la funzione informativa, senza rispettare al contempo la regola della necessità comunicativa e i canoni di correttezza commerciale.

E' pur vero che le nuove norme consentono l'uso del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, ma senza dubbio il riferimento deve essere formulato in modo tale da non suggerire o evocare l'esistenza di un collegamento o associazione fra i segni; deve essere quindi percepibile l'inesistenza di un rapporto o di un collegamento intercorrente fra le due imprese.

Per esempio, non può certo ritenersi consentito battezzare *“Juventus”* una rivista periodica dedicata alla squadra della *“Juventus”* nel contesto dell'esistenza di un marchio *“Juventus”* registrato dalla squadra di calcio; pare anche non consentita una testata *“Notizie Juventus”* oppure *“Juventus News”*, che suscitano l'impressione di un collegamento diretto con la società sportiva; invece una testata come *“Corriere juventino- quotidiano on line di notizie sulla Juventus”* oppure *“Calciomercato – notizie Juventus”* sembrano in linea con una mera funzione informativa, invece consentita.



### § 23. Tecnica di vendita delle tabelle di concordanza in ambito profumiero.

La giurisprudenza si è ripetutamente occupata delle c.d. tabelle di concordanza nell'ambito del settore della profumeria.

Si tratta di una tecnica di vendita mediante la quale il prodotto viene offerto al consumatore declinandone le caratteristiche organolettiche per associazione con quelle di prodotti famosi di profumeria.

Secondo la giurisprudenza comunitaria “L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/Ce deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l'uso, da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrano tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis n. 1 della Direttiva 84/450/Ce, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di un disegno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, anche quando tale uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o passa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.”(Corte giustizia UE, sez. I, 18.06.2009, n. 487, Soc. L'Oreal SA c. Bellure NV e altro). In particolare, sempre secondo la Corte di Giustizia, il marchio assolve una pluralità di funzioni e cioè, oltre alla funzione essenziale di indicazione di origine del prodotto/servizio, anche la funzione di garanzia di qualità e la funzione comunicativa e pubblicitaria<sup>8</sup>.

Due casi molti recenti sono stati trattati dal Tribunale di Torino<sup>9</sup>. Le società ricorrenti agivano in sede cautelare esponendo di essere titolari di registrazione internazionali di marchi, di assoluta rinomanza, contraddistinguenti prodotti di profumeria aventi enorme diffusione e successo di mercato e di aver constatato recentemente la presenza nelle principali città italiane di alcuni punti vendita di profumi sfusi, caratterizzati dal fatto che al loro interno si trovavano vari contenitori di profumi con *dispenser*, di modo che dopo la scelta della fragranza, il profumo viene imbottigliato sul momento; nei negozi in questione erano esposti dei cartelloni nei quali veniva stabilita una equivalenza fra le diverse fragranze poste in vendita e quelle di celebri profumi identificati anche dai marchi della società ricorrente (tabelle di concordanza); secondo le ricorrenti l'utilizzo di marchi identici o simili a quelli di loro titolarità da parte delle resistenti configurava contraffazione ai sensi dell'articolo 20 lettera a), ovvero lettera b), ovvero ancora lettera c), c.p.i.; la contraffazione dei marchi derivava anche dal loro utilizzo nelle cosiddette tabelle di concordanza per presentare le fragranze dei marchi della società ricorrente perché ciò determinava un indebito rischio di associazione con il marchio rinomato, un indebito vantaggio, sfruttato parassitariamente, il pericolo di discredito per il marchio celebre e infine una incidenza negativa sull'immagine dei prodotti accreditata presso il pubblico.

I ricorsi sono stati entrambi accolti, ritenendo che la tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determini una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio.

Secondo il Tribunale ricorre il requisito della c.d. “doppia identità” declinato dall'art.20, comma 1, lettera a) c.p.i., allorché il terzo riproduce integralmente i marchi delle ricorrenti, o perlomeno la loro componente denominativa, e lo fa per identificare lo stesso genere di prodotti, ossia i profumi; si tratta quindi all'evidenza di uso di marchi identici per prodotti identici. Del resto ciò viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un *disclaimer* del genere “I marchi e i nomi indicati nel presente volantino sono puramente indicativi e appartengono ai rispettivi proprietari”, che confessa l'intento di volersi riferire proprio ai marchi e ai prodotti altrui, sia con il dichiarato intento di praticare un uso meramente descrittivo dei marchi.

Inoltre non esclude la configurabilità della fattispecie la mancata apposizione del marchio altrui sui prodotti o sulle confezioni: infatti lo *jus prohibendi* del titolare della privativa investe tutti i possibili usi nell'attività economica e pertanto (art. 20, comma 2 c.p.i.) gli consente di

<sup>8</sup> Corte giustizia UE, 12.11.2002, n. 206/01; 23.3.2010, C236/08-238/08; 22.9.2011 - 323/09.

<sup>9</sup> Tribunale di Torino Sezione Specializzata in materia di Impresa, caso “L'Oréal s.a.” del 23 ottobre 2014 e il caso “Chanel” del 19 gennaio 2015

*“vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.”*

Il Tribunale, dopo aver osservato che nella fattispecie la tecnica in esame portava ad usare il segno altrui nella propria attività di pubblicità commerciale, ha ricordato che a tutela di cui all'art.20, lettera a) è assoluta e prescinde dal rischio di confusione o associazione fra i segni (Corte giustizia UE, 20.03.2003, n. 291), ritenendo così assorbita la complementare e subordinata deduzione, che richiamava in tal prospettiva l'art.20, comma 1, lettera c), c.p.i., secondo cui il titolare del segno ha il diritto di vietare ai terzi l'uso di 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.

E' acquisito in dottrina e giurisprudenza l'insegnamento secondo cui la tutela ampliata riconosciuta dalla norma protegge e valorizza funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella meramente distintiva e in particolare quella comunicativo- pubblicitaria; in tal prospettiva ricevono tutela il valore di richiamo e capacità di vendita possedute dal marchio notorio, con la conseguente interdizione ai terzi della possibilità di avvalersene a fini commerciali, sfruttandone le proprietà evocative e suggestive.

E' stato ritenuto che non giocasse a favore del carattere lecito della tecnica di vendita in analisi la scriminante dell'uso meramente descrittivo del marchio altrui di cui all'art.21, comma 1, lettera c), c.p.i.:

- esulava chiaramente dalla fattispecie la scriminante di cui alla predetta lettera c), visto che non si verteva in tema di accessori o pezzi di ricambio e non vi era necessità di riferirsi ai prodotti altrui per indicare la destinazione del prodotto o del servizio offerto;
- la fattispecie non poteva essere ricondotta neppure all'ipotesi di cui alla predetta lettera b), sulla base dell'assunto che il ricorso al segno altrui avverrebbe al fine di indicare al pubblico l'analogia dell'area olfattiva dei propri profumi con i prodotti delle ricorrenti.
- faceva difetto, infatti, il requisito della mera descrittività dell'uso che presuppone una necessità meramente linguistica di utilizzare il segno come referente di un concetto lecitamente utilizzabile nella propria attività di impresa;
- mancava del tutto l'elemento imprescindibile della “necessità” perché nulla vieterebbe di fornire ai consumatori l'informazione desiderata senza alcun riferimento ai marchi altrui, descrivendo semplicemente composizioni, fragranze ed essenze utilizzate;
- in realtà, il riferimento al marchio altrui nella specifica dinamica concorrenziale svolgeva la sola funzione di operare un suggestivo agganciamento al prodotto del concorrente per proporre il proprio prodotto, evidentemente competitivo sul prezzo, e reso desiderato e appetibile al consumatore solo attraverso il meccanismo di associazione mentale a quello famoso altrui praticato tramite della tavola di concordanza e il ricorso a espressioni come “*Caratteristiche olfattive comuni ...*”, “*Cerca nella lista il profumo che conosci o usi... e prova il nostro codice?*”;
- era chiaro quindi l'intento dell'aggancio associativo alla potenzialità evocativa del marchio altrui, nemmeno troppo mascherata dalla dichiarazione di analogia delle caratteristiche e anzi rivelata confessorialmente dalla proclamazione del *disclaimer* circa la “non originalità” del prodotto pubblicizzato;
- sotto altro profilo il comportamento non era conforme ai principi della correttezza professionale, stante l'evidente agganciamento con finalità imitative al marchio altrui e alla sua valenza evocativa e pubblicitaria, al di fuori di una concreta necessità e al solo

fine di catturare la clientela, promettendogli un prodotto con le stesse caratteristiche olfattive a più basso costo;

- i principi di correttezza professionale declinano nel nostro ordinamento il parametro comunitario della conformità alle consuetudini della lealtà commerciale e industriale, vietando, fra l'altro, gli usi che comportino un indebito vantaggio e la presentazione del proprio prodotto come imitazione o replica del prodotto altrui (Corte Giustizia 17.3.2005, C-228/03);
- secondo la giurisprudenza comunitaria le condizioni di liceità dell'uso descrittivo del marchio equivalgono sostanzialmente a quelle che consentono il richiamo al marchio altrui nella pubblicità comparativa, disciplina che si colloca anch'essa all'intersezione fra tutela del marchio ed esigenze informative, con la conseguente omogeneità delle nozioni normative di confondibilità e indebito vantaggio contemplate in entrambe le fonti normative<sup>10</sup>;
- l'uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa è assoggettato a quattro condizioni specifiche ossia l'uso del marchio non deve ingenerare confusione, non causare discredito o denigrazione del marchio, non trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a quest'ultimo né rappresentare un bene o servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti dal marchio;
- la pubblicità comparativa non deve rappresentare un bene o un servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- quando una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio risulta contraria a una concorrenza leale e, quindi, illecita, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e, di conseguenza, deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio;

Secondo il Tribunale infine non valeva neppure l'invocazione alternativa della scriminante della pubblicità comparativa ex d.lgs.145/2007:

- la legislazione nazionale, attuativa della normativa comunitaria, presuppone (art.4, comma 1, lettera b) un confronto oggettivo di una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative (nella specie meramente allegato);
- soprattutto (lettera g) è necessario che l'agente non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti e (lettera h) non presenti il bene o il servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- la tecnica pubblicitaria delle tavole di concordanza era un metodo indiretto, surrettizio e allusivo per proporre il proprio prodotto come un'imitazione di quello famoso identificato attraverso il marchio;
- come puntualizzato dalla Corte di Giustizia *“sono vietati non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l'idea dell'imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario.”*;
- tali sono quelli di cui qui si discute, strutturalmente basati sull'evocazione del *selling power* del marchio rinomato e sulla garanzia del possesso delle medesime qualità

---

<sup>10</sup> Art. 5 e 6 direttiva 1989/104/CEE; artt.9 e 12 Reg.207/09/CE; direttiva 84/450/CEE; direttiva CE 2006/114, art.4

olfattive del prodotto originale (il che equivale, in buona sostanza, a predicarne la natura imitativa/replicativa).

Il Tribunale ha ritenuto sussistere in tali condotte anche l'illecito concorrenziale *ex* art.2598 c.c. n.2, a fronte dell'appropriazione dei pregi dei prodotti delle parti ricorrenti, e n.3, a fronte del comportamento pubblicitario non conforme alla correttezza professionale *ut supra* ravvisato.

Non pare che il contesto normativo sia stato significativamente immutato in modo da legittimare la tecnica di vendita ritenuta illegittima.

Infatti, anche ammettendo che l'uso del segno praticato attraverso il richiamo alle tabelle di concordanza possa considerarsi non distintivo (ancorché non descrittivo) e possa quindi giovare dell'ampliamento dell'area di liceità scaturente dalla sostituzione del concetto di "non distintività" a quello di "descrittività", restano insuperabile:

- il punto dell'assenza di qualsiasi necessità del riferimento al marchio del prodotto altrui, poiché è sufficiente al terzo predicare le specifiche qualità organolettiche del proprio profumo senza associarle a quelle possedute dal profumo altrui, evocato attraverso il suo marchio,
- e pure, per logica consequenzialità il punto della scorrettezza professionale della condotta concorrenziale attuata attraverso il meccanismo associativo dell'agganciamento e dell'appropriazione dei pregi noti al pubblico del più noto prodotto del concorrente.

#### § 24. Il ricorso a termini "tipo", "simile", "modello".

Il ricorso a termini come "tipo", "simile", "modello" nell'ambito di comunicazioni pubblicitarie dirette alla presentazione dei propri prodotti /servizi sino ad ora è stato tradizionalmente ritenuto comportamento contraffattivo per la confusione per associazione generata e per l'evidente finalità agganciatrice che viola la funzione attrattivo – pubblicitaria del marchio.

Infatti, almeno per il caso del marchio notorio, è sicuramente configurabile un uso immotivato del segno che ritrae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o gli reca pregiudizio.

In ogni caso tale condotta configura anche un comportamento illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi *ex* art. 2598 n.2. c.c.

E' evidente l'assenza di qualsiasi necessità comunicativa e del pari innegabile il contrasto con gli onesti usi commerciali.

Chi predica siffatte qualità del proprio prodotto semplicemente intende proporsi al consumatore come l'offerente di un prodotto valido quanto quello meglio noto e reputato, pur senza esserlo; vuol agganciarsi alla fama del prodotto concorrente, il rischio di confusione è modesto, attutito com'è dall'implicito *disclaimer*, ridotto al rischio associativo; il grado di agganciamento è invece evidente e realizza una condotta concorrenziale illecita pregiudizievole che sfrutta parassitariamente le capacità attrattivo – pubblicitarie del marchio altrui.

In giurisprudenza:

- "La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. (Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo esplicito riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento). (Cassazione civile, sez. VI, 7.1.2016, n. 100).

La modifica normativa non può ribaltare il giudizio tradizionale della fattispecie, quand'anche si possa ritenere che tale declinazione pubblicitaria non realizzi propriamente un uso distintivo del segno (anche se, dicendo che il proprio prodotto è simile a quello altrui più noto,

in qualche modo l'imprenditore contraddistingue il proprio prodotto per analogia...), poiché difetta tanto il requisito della necessità, quanto quello della correttezza.

Né – anche in questo caso - può parlarsi di pubblicità comparativa quale scriminante della condotta

È infatti necessario che l'uso del marchio non ingeneri confusione, non causi discredito o denigrazione del marchio, non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a quest'ultimo né rappresenti un bene o servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti dal marchio.

L'uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa è ammesso dal diritto comunitario ove il confronto si traduca nel mettere obiettivamente in rilievo delle differenze in modo tale da non avere ad oggetto o per effetto di provocare situazioni di concorrenza sleale.

La pubblicità comparativa non deve rappresentare un bene o un servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. Sono vietati non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l'idea dell'imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario

La legislazione nazionale (d.lgs.145/2007), attuativa della normativa comunitaria presuppone (art.4, comma 1, lettera b) un confronto oggettivo di una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative (nella specie meramente allegato) e soprattutto (lettera g) postula che l'agente non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti e (lettera h) non presenti il bene o il servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

Quanto alla Direttiva 12.12.2006 n. 114, 2006/114/CE la pubblicità comparativa così configurata viola almeno il requisito di liceità sub c) poiché non confronta obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; f) perché trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; g) perché rappresenta un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

## § 25. Utilizzo del marchio altrui come parola chiave.

Il tema dell'utilizzo del marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet (*keyword advertising*) è stato più volte affrontato dalla Corte di Giustizia UE.

Il servizio di posizionamento «AdWords» è stato così descritto dalla Corte di Giustizia nel «caso Google»:

*«Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca Google, quest'ultimo mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca. Inoltre, grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google, qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati», che compare vuoi nella parte destra dello schermo, a destra dei risultati naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati. Il predetto link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Congiuntamente, il link e il messaggio compongono l'annuncio visualizzato nel suddetto spazio dedicato. L'inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l'inserzionista ha convenuto di pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet. Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave. L'ordine in cui vengono visualizzati i loro link promozionali sarà in tal caso determinato, in particolare, in base al «prezzo massimo per click», a quante volte i detti link sono stati selezionati in precedenza, nonché alla qualità dell'annuncio come valutata dalla Google. In qualunque*

momento l'inserzionista può migliorare la sua posizione nell'ordine di visualizzazione fissando un «prezzo massimo per click» più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio.”

Analogamente nel caso “Die Bergspechte”<sup>11</sup>, richiamando il precedente, ha ritenuto che “Quanto alla funzione di pubblicità, .... l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come “AdWords” non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio (sentenza Google France e Google, punto 98). A tale riguardo, la Corte ha altresì precisato che, qualora l'annuncio del terzo suggerisca l'esistenza di un legame economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste un pregiudizio della funzione di indicazione di origine. Allo stesso modo, qualora l'annuncio, pur non suggerendo l'esistenza di un legame economico, sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo, si dovrà parimenti concludere che sussiste un pregiudizio della detta funzione del marchio (v. sentenza Google France e Google, cit., punti 89 e 90).

La Corte di Giustizia nel c.d. caso “Interflora”<sup>12</sup> ha ritenuto 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. Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico. Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio (la Corte ha espresso il suesposto principio nella causa vertente tra Interflora, nota azienda americana che gestisce una rete mondiale di consegna di fiori, e una società inglese operante nel commercio di fiori. In particolare era emerso che, inserendo la parola “Interflora” sul motore di ricerca Google, apparivano messaggi di detta società inglese che, tra i servizi forniti ai clienti, garantiva un servizio di consegna fiori, identico a quello offerto dalla società statunitense)

Gli art. 5 n. 2, della direttiva 89/104/Cee e 9 n. 1, lett. c), del regolamento (Ce) 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a quel 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 in tal modo indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio; in particolare: - un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave, come quella indicata, arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, quando contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico; - il medesimo annuncio pubblicitario, se propone un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio che gode di notorietà, non realizza alcun indebito vantaggio..

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

- viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo;

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

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

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

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

<sup>11</sup> Corte giustizia UE, sez. I, 25.3.2010, n. 278.

<sup>12</sup> Corte giustizia UE, sez. I, 22.9.2011, n. 323.

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

Nel caso “Portakabin”<sup>13</sup> la Corte europea, dopo aver ricordato che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere la funzione pubblicitaria del marchio, ha ribadito che la funzione di indicazione d'origine può subire un pregiudizio allorché, a partire da una parola chiave identica ad un marchio, agli utenti di Internet viene mostrato l'annuncio di un terzo, e che ciò dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato.

La funzione di indicazione d'origine del marchio risulta pregiudicata qualora l'annuncio non consenta o consenta soltanto difficilmente all'utente di Internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.

Qualora l'annuncio del terzo suggerisca l'esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste un pregiudizio della funzione di indicazione d'origine. Allo stesso modo, anche quando l'annuncio, pur non suggerendo l'esistenza di un collegamento economico, rimanga talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale che lo accompagna, se l'inserzionista è un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, è economicamente collegato a quest'ultimo, si dovrà concludere che sussiste un pregiudizio della suddetta funzione del marchio.

La Corte di Giustizia ha così dichiarato “*che l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia - a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet - pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.*

La Corte ha inoltre affermato che, di regola, l'uso di un segno identico o simile ad un marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet non mira a fornire un'indicazione relativa ad una delle caratteristiche dei prodotti o servizi offerti dal terzo che effettua tale uso e, dunque, non ricade sotto l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.

Tuttavia, la conclusione opposta può imporsi in circostanze particolari, le quali devono essere valutate dal giudice nazionale. Spetta dunque al giudice del rinvio verificare, sulla base di un esame completo della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, se il terzo mediante l'utilizzo a effettuato dei segni identici o simili al marchio come parole chiave, abbia fatto uso di indicazioni a carattere descrittivo ai sensi della citata disposizione della direttiva 89/104, tenendo anche conto dell'accertato uso del termine non come denominazione generica.

Inoltre in presenza di uno degli utilizzi contemplati dall'art. 6, n. 1, lett. b) o c), della direttiva 89/104, si dovrebbe pur sempre verificare, da ultimo, se sia soddisfatta la condizione dell'impiego in modo conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, che costituisce l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare di un marchio. Tale verifica deve essere compiuta, in particolare, tenendo conto della misura in cui l'uso effettuato dal terzo induce il pubblico interessato, o per lo meno una parte significativa di esso, ad istituire un collegamento tra i prodotti del terzo e quelli del titolare del marchio o di un soggetto legittimato ad utilizzare tale marchio, e considerando entro quali limiti il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole.

---

<sup>13</sup> Corte giustizia UE, sez. I 08.7.2010 -procedimento C-558/08.

In linea di massima la condizione di liceità non sussiste se l'annuncio è idoneo ad indurre almeno una parte significativa del pubblico interessato ad istituire un collegamento tra i prodotti o servizi oggetto dell'annuncio e quelli del titolare del marchio o dei soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio stesso e quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi oggetto dell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un terzo, poiché è poco probabile che l'inserzionista possa seriamente affermare di non essere stato consapevole dell'ambiguità in tal modo creata dal suo annuncio. È infatti proprio l'inserzionista il soggetto che, nell'ambito della sua strategia promozionale e con piena conoscenza del settore economico in cui opera, ha scelto una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui e che, da solo o con l'assistenza del fornitore del servizio di posizionamento, ha redatto l'annuncio e dunque deciso la presentazione del medesimo. In questa ipotesi l'inserzionista non può, in linea di principio, affermare di aver agito conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Spetta tuttavia al giudice nazionale procedere ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti al fine di verificare l'eventuale sussistenza di elementi che giustificano un'opposta conclusione.

La giurisprudenza italiana pare allineata all'insegnamento della Corte:

- *“Non è esigibile un dovere di controllo del gestore del motore di ricerca sulla corrispondenza a possibili marchi di concorrenti di tutte le parole chiave indicate dai numerosissimi inserzionisti di un servizio di posizionamento pubblicitario a pagamento su Internet, offerto dal motore di ricerca stesso. Nell'ambito di un servizio di annunci pubblicitari su Internet, la condotta dell'inserzionista che attivi la funzione denominata “dynamic keyword insertion”, la quale permette di scegliere una parola chiave e di visualizzarla come titolo dell'annuncio nel caso in cui la stessa venga digitata dagli utenti di un motore di ricerca, e che impieghi un marchio altrui che goda di notorietà senza il consenso del titolare come parola chiave e quindi come URL di visualizzazione del link sponsorizzato, equivale ad agganciare il sito dell'inserzionista al marchio altrui e a sfruttare la notorietà del segno e importa, inoltre, non soltanto un'ovvia attività confusoria (appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda), ma anche una violazione del marchio, essendo concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione. Nel caso in cui, sulla base di una parola chiave identica ad un marchio, agli utenti di Internet venga mostrato l'annuncio di un terzo, la funzione di indicazione d'origine del marchio risulta pregiudicata qualora l'annuncio non consenta o consenta soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.”* (Tribunale Palermo, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 7.6.2013, Giurisprudenza Commerciale 2015, 1, 179);
- *“L'uso, non consentito dal titolare, di una parola corrispondente al marchio altrui per aprire un link sponsorizzato, è idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i servizi interessati e il titolare del marchio e costituisce un illecito contraffattorio ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.i., se utilizzato in funzione distintiva di servizi in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi.”* (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 23.4.2013, Juris Data).

Anche in questo caso però la riconduzione della ragione di illiceità del comportamento alla violazione della funzione distintiva del marchio non lascia molto spazio per una revisione degli orientamenti in atto che già disegnano un margine di liceità dell'uso quando per le concrete modalità della sua realizzazione non possano esserci dubbi di sorta nel pubblico dell'insussistenza di un legame commerciale o associativo fra le due imprese.

## § 26. Riproduzione del marchio per finalità decorativo – ornamentale.

Un punto di discussione ha riguardato la fattispecie della riproduzione del marchio effettuata da un soggetto diverso dal titolare per finalità decorativo – ornamentali (modellini giocattolo di autovettura; sciarpe, maglie e bandiere di una squadra di calcio).

I casi *leader* della giurisprudenza europea possono essere considerati i casi “Arsenal” e “Opel”. Nel caso “Arsenal”<sup>14</sup> la Corte ha affermato che l'art. 5 della direttiva 89/104/Cee definisce il diritto conferito al titolare di un marchio d'impresa quale diritto esclusivo che lo abilita a vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato. All'art. 5, n. 3, della direttiva vengono elencati in modo tassativo i tipi di uso che il titolare può vietare. Al fine di evitare che la tutela concessa al

<sup>14</sup> Corte giustizia UE, 12.11.2002, n. 206.



titolare del marchio vari da uno Stato all'altro, occorre dare un'interpretazione uniforme alla nozione di "uso" contenuta nella direttiva, ricordando che l'art. 5, n. 5, rimanda a disposizioni nazionali la tutela del titolare di un marchio contro l'uso del segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Taluni usi a fini puramente descrittivi, che non pregiudichino gli interessi del titolare del marchio d'impresa, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 5 della direttiva e non rientrano nella nozione di "uso" ai sensi della disposizione stessa. Nel caso in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva e non vale a giustificazione il fatto che nel contesto di tale uso, il segno venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. L'uso che un terzo faccia, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato, su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, a dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio, non può essere considerato uso effettuato a fini puramente descrittivi. Tale uso mette a repentaglio la garanzia di provenienza che costituisce la funzione essenziale del marchio; in tal caso, quindi, legittimamente il titolare del marchio può opporsi all'uso del segno, conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

Nel caso "Opel"<sup>15</sup> la Corte ha affermato che l'art. 6 n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104 sui marchi deve interpretarsi nel senso che, se un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio stesso, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini, non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi. Secondo la Corte ai sensi dell'art. 5, n. 1 il diritto esclusivo accordato al titolare del marchio è concesso al fine di consentire allo stesso di tutelare i propri interessi specifici affinché il marchio possa adempiere le proprie funzioni. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio ed, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Ne consegue che, quando un marchio sia registrato contemporaneamente per gli autoveicoli – in relazione ai quali esso gode di notorietà – e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, su modellini di veicoli di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, può essere vietata ai sensi dell'art. 5, n. 1, lettera a), della direttiva soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio.

La Corte ha spiegato che quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli; ciò tuttavia non si verificherebbe se il pubblico pertinente non percepisca il segno identico al logo apposto sui modellini come un'indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultima, perché in tal caso l'uso in questione non pregiudicherebbe la funzione essenziale del logo quale marchio registrato per i giocattoli.

La Corte ha anche aggiunto che tali condotte costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla

---

<sup>15</sup> Corte giustizia UE, sez. I 25.1.2007 proc. C-48/05.

notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio (prospettiva nella quale occorrerebbe verificare se la qualità, la fedeltà e l'attualità dei modellini non sia pregiudizievole).

La Corte di Giustizia infine ha indagato circa l'applicabilità dell'esimente di cui all'art.6, lettera b), osservando che se è pur vero che la detta disposizione mira anzitutto ad impedire al titolare di un marchio di vietare ai concorrenti di far uso di uno o più termini descrittivi facenti parte del suo marchio al fine di indicare alcune caratteristiche dei loro prodotti nondimeno il suo tenore letterale non si attaglia certo in modo esclusivo ad una situazione siffatta. Non si può cioè escludere a priori che tale disposizione autorizzi un terzo a fare uso di un marchio qualora tale uso consista nel dare un'indicazione relativa alla specie, alla qualità o ad altre caratteristiche dei prodotti commercializzati dal terzo suddetto, a condizione che tale utilizzazione del marchio venga fatta in conformità degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Tuttavia, l'apposizione di un segno, che sia identico a un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa a una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali. Pertanto qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.

Le modifiche apportate al Regolamento e alla Direttiva non parrebbero poter orientare diversamente la decisione nel caso "Arsenal", laddove la violazione non poteva essere ritenuta scriminata, e non lo può essere tuttora, dalla finalità di sostegno adesivo alle sorti della società sportiva, del resto condivisa dall'attività commerciale del titolare legittimo del marchio.

Qualche dubbio sorge invece nel caso "Opel" laddove l'esclusione dell'operatività della scriminante della lettera b) dell'art.6 si è fondata sul fatto che la riproduzione del logo sul modellino non mirava a fornire un'indicazione relativa a una caratteristica del prodotto, ma costituiva solo un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali.

Se così è, si potrebbe appunto ravvisare un'ipotesi di uso non distintivo del segno, ancorché non configurante indicazioni riguardanti le varie possibili caratteristiche del prodotto o servizio (ipotesi questa iscritta nel più vasto *genus* scriminato); non pare infatti potersi escludersi che siffatta riproduzione (accompagnata dall'apposizione del proprio marchio e segni di impresa) miri soltanto a riferirsi puntualmente al prodotto del titolare del marchio, nel rispetto di una pratica commerciale tradizionale e corretta.

## **§ 27. Analogia o interpretazione estensiva?**

Ci si può chiedere ora se le nuove formulazioni normative consentano operazioni di integrazione per analogia o interpretative estensive in ipotesi diverse da quelle espressamente indicate nella disciplina degli usi scriminati del marchio altrui, che non appaiano caratterizzate da una finalità descrittiva dell'impiego del segno nella comunicazione al consumatore.

L'orientamento pregresso, come si è detto, era sicuramente negativo; ora però la rilevanza normativa assegnata al concetto di uso non distintivo lascia forse lo spazio per l'individuazione di una categoria generale di uso scriminato del segno non in funzione distintiva, senza esigere una funzionalità meramente descrittiva di caratteristiche e modi di essere del prodotto del titolare del marchio o la mera indicazione dello stesso come oggetto di un messaggio commerciale che ad esso si riferisce.

In altre parole, può esser scriminato un uso del segno in funzione non distintiva (ossia non impiegato per contraddistinguere la fonte di provenienza di prodotti e servizi) e al contempo non descrittiva, perché il segno non viene impiegato per descrivere il prodotto altrui come oggetto di riferimento né le sue specifiche caratteristiche.

E' in questo ristretto ambito della funzione non distintiva e non descrittiva che si annida la novità normativa e il possibile recupero di un ampliamento del ventaglio delle condotte scriminate.

S'intende, sempre che ciò sia necessario a una comunicazione commerciale corretta, non falsata né fuorviante e che tale comportamento possa ritenersi conforme alle regole di leale ed onesto comportamento commerciale.

### § 28. Destinazione di accessori o pezzi di ricambio.

La norma del Regolamento scrimina l'uso del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, considerando specificamente il caso in cui l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, non troppo diversamente, se non nella formulazione della frase, dalla norma previgente, che appunto scriminava l'uso del marchio, se necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio.

Analogamente l'art.14, lettera c) della Direttiva 2436/2015 considera lecito l'uso del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Tali disposizioni presuppongono il diritto dei ricambisti indipendenti di riprodurre fedelmente gli accessori e i pezzi di ricambio destinati ad essere integrati in prodotti complessi (soprattutto autovetture), nell'ambito di un mercato concorrenziale, in forza della c.d. "*clausola di riparazione*", trasfusa nel nostro ordinamento nell'art.240 c.p.i., senza incorrere in violazioni dei diritti spettanti al titolare del diritto di proprietà industriale sul modello di *design*.

Nella prospettiva, quindi, di un uso descrittivo del marchio tali disposizioni consentono al produttore di ricambi e accessori di indicare nelle proprie comunicazioni commerciali il prodotto complesso (normalmente un autoveicolo) al quale i propri ricambi e accessori sono destinati funzionalmente, nell'ambito di un messaggio comunicativo chiaro e inequivoco e pertanto rispettoso delle regole concorrenziali sul mercato non falsato.

Il problema che si è posto nella giurisprudenza, incorrendo in diverse soluzioni, scaturisce dalla condotta delle case-madri produttrici del prodotto complesso che riproducono anche sullo stesso pezzo di ricambio destinato a essere montato sull'autoveicolo il proprio marchio di impresa, mettendo il ricambista indipendente nell'alternativa fra inserire anch'egli il marchio, per riprodurre fedelmente il pezzo, ovvero astenersene, e così offrire al consumatore un pezzo di ricambio differente esteriormente che incide sull'immagine complessiva del prodotto complesso – veicolo sul quale viene montato.

La giurisprudenza si è divisa fra le Corti che hanno aderito alle ragioni del titolare del diritto sul marchio, escludendo che il ricambista, riproducendo il marchio sul pezzo, ne facesse un uso descrittivo e quelle che hanno privilegiato la posizione dei ricambisti indipendenti, in ottica pro-concorrenziale a tutela del mercato, ravvisando nell'apposizione del marchio sul pezzo/accessorio una condotta, che pur non abusando del diritto, era incapace di comprimere il diritto altrui alla riproduzione fedele dell'aspetto esteriore del veicolo.

Come si vedrà *infra* la stessa Corte di Cassazione penale si è divisa, pronunciandosi in modo diametralmente opposto in proposito.

Più in generale nella giurisprudenza delle Corti superiori:

- “Poiché l'art. 6, lett. c), della direttiva 89/104 non effettua alcuna distinzione tra le destinazioni possibili del prodotto nella valutazione della liceità dell'uso del marchio, i criteri di valutazione della liceità dell'uso del marchio da parte di un terzo, in particolare per quanto riguarda gli accessori o i pezzi di ricambio, non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili dei prodotti.”(Corte giustizia UE, sez. III, 17.3.2005, n. 228);
- “In tema di concorrenza sleale, la piena compatibilità della disciplina di cui all'art. 2598 con la fattispecie normativa di cui all'art. 1 bis legge marchi (introdotta con il d.lg. n. 480 del 1992 con la funzione di regolamentare l'utilizzazione di dati reali da parte dell'operatore economico, impedendo al titolare di un marchio d'impresa di vietare a terzi l'uso del segno “se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o ricambio”) comporta che al ricambista è riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui unitamente al proprio, onde indicare la destinazione del bene che

offre, esclusivamente nei limiti in cui le modalità concrete di esercizio di questo suo diritto non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del ricambio stesso, senza, cioè, che le modalità d'uso del marchio altrui possano indurre a ritenere che al titolare del marchio originale possa risalire anche la fabbricazione del ricambio non originale. (Nella specie, una azienda di produzione di ricambi automobilistici aveva utilizzato il marchio della casa produttrice dei veicoli e dei ricambi originali per commercializzare i propri prodotti. Lamentata la illiceità di utilizzazione del proprio marchio da parte della azienda automobilistica, la Corte territoriale, con sentenza confermata in sede di legittimità, ebbe a rilevare, in concreto, come il simbolo della società ricorrente fosse effettivamente riportato con grande evidenza nei cataloghi, ove compariva poi, con dicitura in inglese stampata in caratteri assai minuti, un avviso secondo il quale “la presenza di marchi di altri imprenditori non implica che i ricambi provengano sempre dai titolari di quei segni”, e concluse che, nella specie, il segno stesso non risultava affatto adoperato per indicare soltanto un dato reale, ma induceva, per converso, il destinatario del messaggio complessivo a confondersi su una origine produttiva che doveva, invece, risultare inequivoca).” (Cassazione civile, sez. I, 28.10.1998, n. 10739);

- “L’uso del marchio originale da parte del terzo - non in funzione tipica (distintiva), bensì al solo fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento - è lecito solo quando risultino conciliati l’interesse del terzo stesso a rendere nota la destinazione del suo prodotto con il rispetto dell’interesse del titolare del marchio alla distinzione del prodotto registrato. Ne consegue che al fabbricante di pezzi di ricambio per automobili è riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui, quando ciò sia oggettivamente necessario per descrivere la destinazione del suo prodotto, ma nei limiti in cui il concreto esercizio di tale diritto non ingeneri dubbi sul fatto che quello così immesso in commercio è ricambio non originale, la cui fabbricazione non è cioè riferibile al titolare del marchio. (Nella specie si trattava della mascherina copriradiatore per autovettura Fiat Uno). (Cassazione civile, sez. I, 10.1.2000, n. 144).

Fra le pronunce favorevoli alla tesi dei terzi ricambisti indipendenti:

- “Il marchio automobilistico apposto sulla mascherina svolge efficacia distintiva in relazione non al singolo pezzo di ricambio costituito dalla mascherina bensì all’intera autovettura su cui è destinato ad essere montato insieme con la mascherina, sicché l’uso di tale marchio sulla mascherina fabbricata e messa in commercio dal ricambista indipendente è atipico e non ha alcuna efficacia riduttiva della tutela che l’ordinamento appresta al marchio considerato in generale come segno distintivo. Una mascherina destinata ad una determinata autovettura come parte di ricambio non originale non può che riprodurre esattamente tutti i particolari funzionali ed estetici propri della mascherina originale, e quindi non può non riprodurre anche il marchio del produttore della vettura ove tale marchio risulti apposto appunto sulla mascherina originale. Conseguentemente l’uso dell’altrui marchio automobilistico in siffatta situazione è lecito perché non assume di per sé alcuna valenza di indicazione della provenienza del prodotto.” (Corte appello Milano, 11.10.1996, Dir. industriale 1997, 658);
- “L’art. 241 c.p.i., lungi dal costituire una norma eccezionale, rappresenta un’attuazione di quel principio pro-concorrenziale che permea l’intero Codice. In altri termini la clausola di riparazione non costituisce affatto una deroga ad un principio opposto e generale e non è pertanto eccezionale e di stretta o strettissima interpretazione. Sarà allora chi ne nega nel caso concreto l’applicabilità che dovrà darne la prova: quindi il titolare della privativa che si assume violata e non l’altra parte, vale a dire il ricambista indipendente. La clausola di riparazione, nel consentire di realizzare pezzi uguali a quelli originali negli aspetti strutturali e formali, opera anche riguardo ai marchi in questi ultimi riprodotti, ivi compresi i caratteri e gli elementi figurativi.” (Corte appello Napoli, Sez. spec. Impresa, 22.10.2013, n. 4146, Rivista di Diritto Industriale 2014, 3, 230);
- “Posto che il titolare non può vietare ai terzi l’uso del proprio marchio se utilizzato in funzione descrittiva e/o estetica e non distintiva, sono lecite la realizzazione e la commercializzazione, da parte di un terzo, di pezzi di ricambio per autovetture, in particolare copricerchioni, che riproducono il marchio delle case automobilistiche di riferimento (nella specie, i copricerchioni compatibili con le auto Renault erano commercializzati con modalità non confusorie, atteso che il produttore aveva riportato il proprio marchio, unitamente alla precisazione che non si trattava di prodotti originali, sia sul retro dei copricerchioni medesimi che sulle confezioni di vendita). (Corte appello Roma, Sez. spec. Impresa, 18.3.2015 Foro it. 2016, 2, 705);
- “La realizzazione di pezzi di ricambio per autovetture (nella specie, copricerchioni), che riproducono il marchio delle case automobilistiche al fine di indicare i veicoli cui sono destinati i pezzi di ricambio, non integra la contraffazione dell’altrui segno distintivo, a condizione che sia attraverso la pubblicità dei prodotti, sia mediante le loro confezioni, venga indicato al consumatore che il ricambio non è originale e proviene da un determinato produttore (nella specie, è stata ritenuta correttamente indicata la provenienza del ricambio, mediante le indicazioni stampigliate all’interno dei copricerchioni e con le precisazioni esistenti sul sito Internet utilizzato per reclamizzare la vendita dei prodotti, ove si specificava che essi non erano originali). Ai fini dell’applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., la contraffazione penalmente sanzionabile è solo quella che attiene al marchio nella sua funzione distintiva. È legittima, invece, la riproduzione dei marchi con funzione estetico - descrittiva (nella specie, relativa alla commercializzazione di copri cerchioni, o copri ruota, di automobili, la Corte ha ritenuto che il marchio riportato sul pezzo di ricambio svolgesse una funzione solamente estetico - descrittiva, escludendone pertanto la rilevanza penale).” (Cassazione penale, sez. V, 18.11.2011, n. 47081).

Tra le pronunce favorevoli ai titolari del marchio:

- “È illegittima la commercializzazione di pezzi di ricambio per autovetture compatibili con quelli originali riproducenti il marchio del produttore automobilistico, in quanto siffatto uso del marchio altrui non è necessario per indicare la destinazione del prodotto (nella specie, il tribunale ha disposto i provvedimenti cautelari dell’inibitoria e del sequestro con riferimento a copriruota compatibili con le autovetture Ford e riproducenti al centro il relativo marchio, pur se la precisa destinazione, compresa

*l'indicazione del marchio in oggetto, era riportata sia sulle confezioni che all'interno del prodotto stesso).*"( Tribunale Torino, 21.2.2008, Foro it. 2008, 5, 1661);

- *“Bene è ravvisabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 474 c.p. nel caso in cui l'originario marchio di fabbrica di un prodotto complesso venga arbitrariamente riprodotto su pezzi di ricambio, non potendosi in contrario invocare né il disposto di cui all'art. 241 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale) né quello di cui all'art. 6 n. 1, lett. c), della direttiva europea n. 89/104/Cee, dal momento che, quanto alla prima di tali norme, essa si limita a stabilire che, fino a che non intervenga modifica alla direttiva europea n. 98/71/Ce, non possa vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, rimanendo quindi fermo il divieto, penalmente sanzionato, di contraffazione del marchio apposto dal titolare del medesimo sui componenti originari; quanto alla seconda, la stessa ammette la liceità dell'uso del marchio altrui soltanto “se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio”; il che sta a significare, avuto particolare riguardo all'uso del termine “destinazione”, che il marchio può essere licitamente apposto alla confezione, ma non al componente, poiché la sua presenza su di esso dopo il montaggio più non verrebbe a individuare la- già raggiunta- destinazione ma piuttosto l'origine del componente stesso.”(Cassazione penale, sez. V, 13.5.2014, n. 37451);*
- *“Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali, senza che al riguardo assuma rilievo il disposto dell'art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta comunque vietata, ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali (Fattispecie, relativa al sequestro di copricerchioni di pneumatici provenienti da produttori indipendenti e riportanti il logo di diverse case automobilistiche).”(Cassazione penale, sez. II, 18.6.2015, n. 28847).*

In questo contesto si inserisce il c.d. “caso Ford” di cui è occupato il Tribunale di Torino e nel cui ambito è stata pronunciata l'ordinanza della Corte di Giustizia UE recante interpretazione pregiudiziale del diritto comunitario.

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata imprese, si è dapprima pronunciato in sede cautelare con ordinanza del 30.6.2012, poi confermata in sede di reclamo, in un giudizio in cui la ricorrente Ford Motor Company chiedeva nei confronti di un'impresa locale un provvedimento cautelare volto a inibire, ai sensi dell'art.131 C.p.i., ogni ulteriore atto di produzione e commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione di copri-cerchioni recanti i marchi Ford di sua titolarità, non contestando a controparte il diritto di riprodurre i copri-cerchioni in sé e per sé, ma l'applicazione sugli stessi del marchio della casa produttrice, non giustificato ex art.21 C.p.i., non necessario in funzione descrittiva per l'indicazione della destinazione del pezzo di ricambio e quindi effettuato in violazione delle regole di correttezza professionale. Per parte sua la resistente sosteneva liceità della condotta contestata in forza della clausola di riparazione di cui all'art.241 C.p.i.

Il Tribunale ha così argomentato per sostenere il rigetto della misura cautelare richiesta:

*“...La parte ricorrente argomenta suggestivamente e cerca di restringere la prospettiva del giudizio alla causa petendi da essa azionata con la prospettazione della lesione dei propri diritti sui marchi registrati, nazionali e comunitari, in sua titolarità; in questa cornice dialettica Ford nega che la controparte, riproducendo sui copri-cerchioni l'immagine del suo segno distintivo, sia adeguatamente scriminata da un uso lecito di marchio altrui in funzione descrittiva, ex art.21 C.p.i..*

*La parte resistente amplia il discorso, invocando a propria giustificazione l'esimente contenuta nell'art.241 C.p.i. e il diritto di riprodurre componenti di un prodotto complesso destinate a ripristinarne l'aspetto originario.*

*La questione è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza che si divide in due orientamenti contrastanti (che registrano consensi anche nell'ambito di questo stesso Tribunale).*

*Il filone favorevole alla parte ricorrente comprende la sentenza 6767/2008 del 15.10.2008 e l'ordinanza collegiale 21.2.2008 di questa Sezione Specializzata di Torino, nonché la sentenza 2912/11 dell'11.2.2011 della Sezione Specializzata di Roma.*

*L'opposto orientamento include l'ordinanza 5.7.2007 di questa Sezione, la sentenza penale 268/08 del 2.9.2008 del Tribunale di Alba, S.D. Bra, la sentenza 11.11.2010 n.13985 della Sezione Specializzata di Milano, nonché la sentenza della 5° Sezione Penale della Corte di Cassazione n.47081/11 del 20.12.2011.*

*§ 7. L'art.21 C.p.i.*

*Le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inidoneità dell'art.21 C.p.i. a legittimare le attività di parte resistente sono ineccepibili e ben suffragate dal fondamentale insegnamento contenuto nella sentenza c.d. “Gillette” della Corte di Giustizia<sup>16</sup>, autorevole e vincolante precedente interpretativo del diritto comunitario, recepito nel diritto italiano.*

*Secondo la Corte di Giustizia: “L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo, quando siffatto uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione, al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul*

<sup>16</sup> Sentenza Corte di Giustizia del 17.3.2005 in proc.228/03.

mercato di tale prodotto, mentre spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, un uso di tale tipo sia necessario, tenendo conto della natura del pubblico a cui è destinato il prodotto messo in commercio dal terzo in questione.”

Questa Sezione si è spesso pronunciata sull'art.21 C.p.i., ritenendolo norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Anche in una recentissima ordinanza collegiale, questa Sezione, aderendo alla sentenza della Corte di Giustizia 17.3.2005, ha ribadito “che l'uso del marchio altrui può esser ritenuto necessario solo quando costituisce il solo mezzo per fornire una informazione completa e comprensibile sulla compatibilità del prodotto con quello recante il marchio”

La scriminante dell'art.21 C.p.i. legittima i terzi all'uso del marchio altrui in funzione meramente “distintiva”.

Tale norma dispone:

“I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.”

Il secondo comma della stessa norma ha cura di precisare che “Non è consentito 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 dei 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.”

La visuale interpretativa non cambia con il riferimento alla tutela del marchio comunitario e in particolare all'art.12 del Reg.207/09 CE, secondo il quale il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire di usare a terzi in commercio del marchio, se è necessario per contraddistinguere un prodotto o un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio, purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

Anche la Suprema Corte ha insegnato al proposito che:

- “L'utilizzo e l'indicazione del marchio altrui nell'attività d'impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare”(Cassazione civile, sez. I, 16.7.2005, n. 15096);
- “In tema di tutela dei marchi, l'art. 1 bis, comma 1, lett. c, del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dall'art. 2 d.lg. n. 480 del 1992, nel consentire l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, subordina la liceità di tale utilizzazione alla duplice condizione che essa abbia luogo in funzione non già distintiva ma meramente descrittiva, e sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò per scongiurare non solo il rischio di confusione, ma anche quello di semplice associazione tra i segni; pertanto, al fine di evitare che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio (c.d. rischio di agganciamento), l'impiego del marchio altrui nella commercializzazione di pezzi di ricambio può aver luogo solo negli stretti limiti in cui ciò sia indispensabile per indicare la destinazione del prodotto, essendo per definizione contrario alla correttezza professionale ogni uso che vada al di là di questi limiti.”(Cassazione civile, sez. I, 30.7.2009, n. 17734).

Ragionando quindi nell'ottica dell'art.21, a cui non a caso la parte ricorrente ha tentato di restringere l'orizzonte interpretativo, la condotta concorrenziale di Wheeltrims sarebbe illecita e non adeguatamente giustificata dalla necessità di comunicare un messaggio informativo ai clienti e consumatori.

Infatti l'applicazione del marchio della casa produttrice del veicolo sul quale il copri-cerchioni viene montato non è necessaria per segnalare la destinazione del prodotto e la sua compatibilità; a tal fine sono più che sufficienti le indicazioni contenute nelle confezioni, negli imballaggi e nelle istruzioni e non è affatto necessaria l'ulteriore riproduzione sul manufatto, che, fra l'altro, non viene neppure venduto sfuso; poi, a tutto concedere, a fini informativi occorrerebbe semmai segnalare lo specifico veicolo sul quale il copri-cerchioni dovrebbe venir montato.

Il Giudice designato può quindi senz'ombra di dubbio sottoscrivere la fondamentale asserzione di parte ricorrente “l'utilizzo del marchio ovale FORD non è affatto necessario per Wheeltrims per indicare la destinazione del copricerchio.”

§ 8. La clausola di riparazione.

Le conclusioni circa la liceità della condotta concorrenziale di Wheeltrims sono però sovvertite ove si allarghi il discorso, come fa la più moderna e autorevole giurisprudenza, e ci si spinga a riconsiderare la fattispecie anche alla luce della c.d. “clausola di riparazione” contenuta nell'art.241 C.p.i. (e, quanto ai modelli comunitari, nell'art. 110 Reg. 6/2002) per introdurre il tema dei pezzi di ricambio.

L'art.241 C.p.i. dispone che sino a che la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario”.

Ergo: il sacrificio dei diritti di proprietà industriale sulla componente del prodotto complesso implica che tale componente sia inserita per l'appunto, quale parte nel tutto, in un prodotto complesso, e che la fabbricazione e la vendita da parte del terzo non titolare avvengano al fine di riparare e ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso.

Parte ricorrente cerca di neutralizzare il potente argomento proposto ex adverso, sostenendo come aveva già fatto questa Sezione nei precedenti sopra ricordati, che tale disposizione si riferisce solo al contemperamento fra i diritti di proprietà industriale sui modelli che

competono al produttore del bene complesso e la libertà concorrenziale dei ricambisti indipendenti, e non tocca minimamente il diritto sul marchio di impresa.

Tale lettura restrittiva, *re melius perpensa*, non appare però convincente.

La norma, effettivamente inserita nella *sedes materiae* dei disegni e modelli e purtuttavia di ampio contenuto, visto che si riferisce genericamente ai “diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso”, presuppone un fondamentale diritto commerciale degli imprenditori che producono pezzi di ricambio alternativi a quelli originali della casa fabbricante del prodotto complesso, ossia il diritto di riprodurre in perfetta alternativa, il componente originale; tale diritto scaturisce dai principi di libertà di concorrenza e dalle barriere frapposte alla creazione di situazioni monopolistiche pregiudizievoli per i consumatori e per il mercato.

L'uso del marchio altrui, in questa logica, è necessitato dall'esigenza di riprodurre perfettamente il pezzo originale che lo contiene, in modo tale da raggiungere l'equivalenza esatta e completa di tutti i particolari estetici e funzionali del pezzo originario e, per questo tramite, dell'aspetto complessivo esteriore del bene complesso, il cui mercato non può essere monopolizzato dal fabbricante originario.

A ben vedere, l'esigenza del ricambista di riprodurre anche il marchio nasce da una precisa scelta (del tutto discrezionale) del fabbricante del prodotto complesso di apporre il proprio marchio anche sul particolare, cosa che costringe il ricambista (se vuole, come può, offrire un pezzo di ricambio perfettamente assimilabile) a copiare anche il marchio, pena in difetto l'offerta di un pezzo inidoneo a soddisfare l'esigenza tutelata, ossia la persistente conformazione estetica complessiva del bene.

E' poi evidente che le indicazioni circa la non originalità del pezzo, al fine di non pregiudicare la funzione distintiva del segno, debbono essere in concreto rispettate nelle comunicazioni con il pubblico, nella conformazione delle confezioni e degli imballaggi, nelle attestazioni apposte nella parte interna dei manufatti.

Ma su questi punti non vi è doglianza alcuna di parte ricorrente.

Il diritto di “copiare” la componente del prodotto complesso, diversamente da quanto brillantemente sostenuto da parte ricorrente che lo ha negato, esiste quindi nel nostro ordinamento e sorge dai limiti frapposti alla libertà concorrenziale.

Ad esso viene sacrificato non solo il diritto sul modello ma anche il diritto sul marchio, tutte le volte in cui l'apposizione del marchio sulla componente singola liberamente riproducibile è frutto di una libera scelta del produttore del bene complesso; altrimenti ragionando, si finirebbe con l'espropriare il ricambista indipendente dalla possibilità garantitagli dall'ordinamento di offrire sul mercato la componente idonea a ripristinare l'aspetto complessivo del prodotto.

La conclusione esposta gode il conforto di una importante sentenza della Suprema Corte, di cui val la pena riportare ampio stralcio perché è dedicata a una fattispecie del tutto corrispondente a quella in discussione.

In essa si legge:

“4. Gli artt. 473 e 474 c.p. tutelano il marchio non in se stesso, ma quale segno distintivo e cioè come elemento di identificazione della provenienza del prodotto. Questa affermazione si basa su un elemento letterale, dato che la norma penale accomuna in una endiadi il marchio agli altri segni distintivi, con ciò ritenendo che entrambi siano tutelati penalmente in quanto appartenenti alla stessa categoria (quella dei segni distintivi, appunto).

5. La funzione naturale ed essenziale del marchio consiste nell'individuazione dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, per distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Il marchio, quindi, deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (sul punto si vedano: il codice della proprietà industriale, approvato con D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha abrogato il R.D. 21 giugno 1942, n. 929; in giurisprudenza, Cass. Civ. Sez. 1<sup>^</sup>, Sentenza n. 4034 del 06/12/1974 (Rv. 372631) e le sentenze Corte giustizia CE 23 maggio 1978, n. 102/77, Hoffmann - La Roche, 18 giugno 2002, n. C299/99, Philips, e la più recente 17 marzo 2005, n. 228, The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy (Il decimo considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa ricorda, segnatamente, che lo scopo della tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è in particolare quello di garantire la funzione d'origine del marchio (cfr. Corte giustizia CE sez. 3<sup>^</sup>, 17 marzo 2005, n. 228)).

6. Ma il marchio, sebbene la sua funzione principale sia, come si è detto, quella di individuare la provenienza del bene, può assumere anche diversi ruoli laddove rappresenti non la “firma” del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto.

7. La questione assume particolare rilevanza proprio nel mercato dei pezzi di ricambio per automobili, laddove le singole componenti dell'autoveicolo - soggette ad usura, deterioramento od a rottura a seguito di incidente - vengono sovente cambiate durante la vita dell'auto; tali ricambi possono recare in sé, quale elemento di natura estetica, proprio una raffigurazione, più o meno fedele, del marchio del costruttore dell'automobile.

8. Il caso oggi all'esame della Corte è emblematico; i copri cerchioni (o copri ruota) delle auto spesso riportano ben visibili degli elementi riconducibili al marchio del produttore, riprodotti con diverse modalità a seconda del costruttore o del modello di veicolo (può essere riportato puntualmente il marchio con le colorazioni originali, ma più spesso ne viene semplicemente riproposta in rilievo la sua forma, quasi sempre al centro del copri ruota).

9. In questi casi, il marchio così riprodotto non serve ad individuare la provenienza del singolo componente, nei confronti del quale non ha pertanto funzione distintiva, ma svolge la sua funzione “ordinaria” di identificazione del produttore solo con riferimento al bene nel suo complesso.

10. Con riferimento al singolo componente, invece, il marchio, pur rafforzando la percezione complessiva sulla provenienza del bene complesso, svolge una funzione meramente estetico - descrittiva.

11. Ora, il problema della libera produzione dei pezzi di ricambio è annoso ed è stato dibattuto a lungo, ma non vi è dubbio che è oggi consentito ai “ricambisti” di riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi (diversamente, d'altronde, il bene non originale non potrebbe svolgere il suo ruolo commerciale di alternativa perfettamente fungibile al pezzo originale, difettando l'esatto ripristino dell'aspetto originario del bene complesso)......

13. Limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5, l'art. 6 della direttiva 89/104 mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune.

14. Anche la giurisprudenza, che si è occupata della questione prevalentemente in ambito commercialcivilistico, riconosce ormai la piena legittimità della riproduzione esatta del pezzo di ricambio, salvo che - in aderenza alla disciplina normativa sul marchio - per le modalità con cui è attuata possa essere lesiva delle regole che presiedono alla correttezza dei rapporti industriali e commerciali.....

15. Anche una scadente qualità del prodotto potrebbe essere lesiva dell'immagine del produttore del bene complesso e quindi configurare un danno per il produttore, ma si tratta di argomento che non rileva in questa sede penale, dato che ai fini dell'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. si deve unicamente verificare se la realizzazione di un ricambio che riproduce, quale elemento estetico presente sull'originale, il marchio del costruttore dell'automobile possa configurare contraffazione di un segno distintivo. Unico elemento rilevante, ai fini penalistici, è dunque la qualificazione del marchio riprodotto sul ricambio; siccome si è detto in apertura di motivazione che la tutela penale afferisce solo agli elementi distintivi del prodotto (e tra questi può - ma non necessariamente deve - rientrare il marchio, ove svolga questa funzione), costituisce questione preliminare determinante quella sulla individuazione della funzione svolta dal marchio nello specifico, con riferimento al prodotto oggetto di commercializzazione.

La funzione tipica del marchio, si è ricordato, è quella di contraddistinguere per origine e provenienza i prodotti sui quali esso è apposto; l'interesse protetto dalle norme sulla proprietà industriale è, dunque, quello alla distinzione del prodotto da quelli concorrenti che non recano quel segno. Ne consegue che la tutela del diritto di marchio ha senso entro i limiti della difesa di quello specifico interesse.

16. Il corollario di quanto testé affermato è che - non risultando detto interesse pregiudicato dalla utilizzazione da parte di un terzo del medesimo marchio non in funzione tipica, e cioè distintiva, bensì al solo fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento - non può in linea di principio esser vietato, dal titolare del marchio, l'eventuale uso atipico e descrittivo che un terzo ne faccia (così Cassazione civile, sez. 1<sup>a</sup>, 10 Gen 2000, 144).

17. Prima di giungere alle conclusioni, si deve ancora rilevare che la riproduzione del marchio, ove presente sul componente originale, è essenziale perché il ricambio possa svolgere la sua funzione di soluzione alternativa al più costoso prodotto proveniente dal costruttore del bene complesso. Ed è essenziale al meccanismo concorrenziale che vi sia la possibilità, per soggetti terzi rispetto al produttore originale, di produrre e commercializzare liberamente parti di ricambio, pur se caratterizzate esteticamente dalla presenza del marchio. Diversamente il costruttore assumerebbe una posizione monopolistica nel mercato del ricambio, potendo così imporre qualunque prezzo o decidere di commercializzare il ricambio non da solo, ma unitamente ad altre parti del veicolo (ad esempio il copri cerchione con il cerchione), senza timore di una qualche concorrenza esterna. Ciò impedirebbe il prodursi degli effetti equilibratori propri del mercato concorrenziale, con grave nocimento per i diritti degli utilizzatori. E' stato correttamente evidenziato dalla dottrina, infatti, che difficilmente l'aspetto concorrenziale può essere anticipato al momento della commercializzazione del bene complesso, considerato che i consumatori quando comprano un'auto nuova prestano normalmente ben scarsa attenzione ai cd. Life - cycle costs, cioè alle politiche praticate nel mercato dei pezzi di ricambio dalle case automobilistiche.

18. La possibilità di riproduzione fedele del componente automobilistico risponde, pertanto, anche a valutazioni di opportunità sotto il profilo economico-commerciale, ed è ritenuta a tal punto fondamentale da essere oggetto, come si è visto, di specifica tutela sia in ambito interno che comunitario.

19. Lo stesso marchio in sé considerato potrebbe formare oggetto di riproduzione integrale e fedele, qualora sia utilizzato quale componente e non quale segno distintivo del singolo ricambio che lo incorpora; si pensi al marchio in materiale plastico che viene spesso applicato sulla calandra o sul portellone posteriore delle autovetture. Anche qui il marchio svolge una doppia funzione: identificativa quanto al bene complesso, ma meramente estetica con riferimento al pezzo di plastica che adorna l'automobile (già molti anni fa la giurisprudenza di merito ebbe ad affermare che la produzione e la messa in commercio, da parte di un ricambista autonomo, di componenti di carrozzeria col marchio della casa produttrice dell'autovettura non pregiudica l'interesse dell'impresa titolare della privativa perché l'identificazione del veicolo rimane ferma ed inconfondibile, in quanto assicurata dal marchio d'origine, sebbene fisicamente riprodotto dal fabbricante del ricambio).

20. Si deve, dunque, concludere che il marchio riprodotto sulle componenti dell'automobile assume una duplice portata: ha una funzione identificativa per quanto riguarda il bene complesso, mentre svolge una funzione solamente estetico - descrittiva con riferimento al ricambio; ne consegue che, per poter essere penalmente sanzionabile, l'uso del marchio altrui deve essere idoneo ad ingenerare errore in relazione all'oggetto che il marchio identifica.....

21. Perciò, sarebbe penalmente sanzionabile l'imprenditore che apponesse sulle proprie automobili il marchio di un altro costruttore, perché così farebbe credere ai terzi che quel bene proviene da un altro produttore. Analogamente, tornando al settore dei copri cerchioni, sarebbe sanzionabile la riproduzione di prodotti alternativi creati da terzi, ove diversi da quelli originali e provvisti del marchio del produttore indipendente .....

22. Ma quando il copri cerchione è quello originariamente montato dal costruttore, l'eventuale presenza del marchio svolge la sua funzione distintiva con riferimento al bene nel suo complesso, posto che tutte le componenti dell'auto hanno geneticamente la medesima provenienza. Quindi la riproduzione del marchio può essere penalmente sanzionata solo con riferimento al bene identificato dal marchio stesso (cioè l'automobile) e non con riferimento al singolo ricambio (nei confronti del quale, lo si ripete, la raffigurazione del marchio è necessitata dalla esigenza di riprodurre fedelmente l'originale e svolge quindi una funzione meramente estetica).

23. Qui si pone un altro problema, che è stato sollevato dal provvedimento impugnato, e cioè quello della riconoscibilità della provenienza del ricambio; posto che non vi sono indicazioni del produttore sulla parte visibile del componente - dice il tribunale di Brindisi - il consumatore e la generalità dei consociati possono comunque essere tratti in errore sulla sua provenienza che, in mancanza di diversa indicazione, potrebbe essere attribuita al costruttore del bene complesso.



24. Il discorso è suggestivo e non privo di ragionevolezza, sotto un profilo astratto, ma non si deve dimenticare che sarebbe del tutto svuotata di significato la norma che autorizza la riproduzione del ricambio uguale all'originale se poi si chiedesse al ricambista di evidenziare in modo ben visibile sul prodotto il proprio marchio o le indicazioni sulla reale provenienza industriale del bene; questo perché i prodotti in cui riveste un'importanza fondamentale l'immagine non tollerano, per evidenti motivi commerciali, l'inserimento di elementi estranei, che ne rovinerebbero l'aspetto estetico.

25. La funzione distintiva del singolo ricambio è, allora, assicurata tramite modalità differenti. In fase commerciale si deve operare sia sulla pubblicità, sia sulla confezione del prodotto; in entrambi i casi può essere messo bene in evidenza che il ricambio non è originale e che proviene da un certo produttore, senza che ciò incida su una piena utilizzazione finale. Quanto al momento dell'uso, l'identificazione non può che avvenire, come normalmente avviene, tramite una stampigliatura interna (se fosse visibile all'esterno, infatti, ne pregiudicherebbe irreparabilmente l'estetica).

26. La identificabilità del produttore reale del bene viene assicurata con queste modalità, non potendosi anche pretendere che la stessa sia immediatamente percepibile su un semplice ricambio; d'altronde, è notorio che vi sono plurimi ricambisti che riproducono le singole componenti delle auto e ciò è anche ritenuto legittimo, come si è visto, dalla legge e dalla giurisprudenza, per cui chi vede passare un'automobile sa già che il copri cerchione può essere un prodotto non originale e deve sapere che l'indicazione della sua provenienza non risiede nel marchio del costruttore eventualmente riprodotto, bensì nelle indicazioni stampigliate sulla faccia non visibile del prodotto.

27. A questo punto, considerato che nel caso in esame non viene in discussione la mancata indicazione di provenienza in sede di commercializzazione - dato che è pacifico che sui siti internet oggetto di sequestro era ben evidenziato che si trattava di prodotti non originali - né vi sono questioni sull'esistenza del marchio del produttore sulla faccia interna del copriruota (circostanza pacifica), tenuto conto di quanto affermato in punto di diritto, non si può che concludere per la piena legittimità, quantomeno ai fini penalistici, della condotta dell'indagato."

La logica della Corte di Cassazione è perfettamente condivisibile e non merita le critiche rivolte da parte ricorrente in sede di discussione orale; innanzitutto si tratta di una decisione della Sezione penale della Suprema Corte competente in tema di contraffazione di segni distintivi; poi la decisione si fonda su di una attenta analisi dei presupposti commercial-civilistici del reato contestato; infine la ratio decidendi è correttamente appoggiata sulla fondamentale tutela della libertà concorrenziale di produrre e commercializzare liberamente parti di ricambio, pur se caratterizzate esteticamente dalla presenza del marchio, giacché diversamente ragionando, con il solo fatto di imprimere, senza reale necessità, il proprio marchio sulle parti singole, il costruttore originario si allestirebbe agevolmente una posizione monopolistica sui pezzi di ricambio.

Altro punto qualificante della pronuncia del Supremo Collegio coglie la fondamentale funzione del marchio impresso sui copri-cerchioni, come quella non già di rivendicare la produzione della componente ma quella del bene complesso; in questo senso va letto l'innovativo riferimento a una funzione, meramente estetico - descrittiva, del marchio, in sostanza rivolta a rafforzare la percezione complessiva della provenienza del bene complesso.

In parole povere, la Corte insegna che l'apposizione del marchio sui copri-cerchioni, se non è uno stratagemma per impedire di invocare la clausola di riparazione sulla base di una sua lettura restrittiva, qui non condivisa, serve solo a rafforzare il look complessivo del prodotto complesso e la sua riconduzione alla casa produttrice. Il messaggio è: "questa è una Ford come si legge anche dalle scritte sui copri-cerchioni" e non serve a dire che quei copri-cerchioni sono Ford.

In ogni caso negare al ricambista indipendente il diritto di produrre e vendere copri-cerchioni con il marchio che la casa produttrice abbia liberamente scelto di apporre sui propri originali significherebbe impedirgli di esercitare il diritto di concorrenza alla casa fabbricante, la creazione di un monopolio indebito e l'espropriazione dei consumatori dal diritto di riprodurre l'aspetto complessivo del bene complesso senza ricorrere al produttore originario e senza subire i maggiori costi da questi praticati.

Infine non si può certamente negare una valenza estetica della riproduzione completa della componente, visto che tale nozione è specificamente tutelata dall'art.241 che si riferisce per l'appunto all'aspetto complessivo del bene."

Nel successivo giudizio di merito il Tribunale ha però ritenuto necessario sollecitare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la proposizione di una questione pregiudiziale interpretativa del diritto comunitario affinché si pronunciasse sui seguenti quesiti:

" a) Se sia compatibile con il diritto comunitario un'applicazione dell'art. 14 della Direttiva 98/71 e dell'art. 110 del Reg. CE 6/2002 secondo cui tali norme conferiscono in capo ai produttori di pezzi di ricambio e accessori il diritto di utilizzare marchi registrati di terzi al fine di consentire all'acquirente finale il ripristino dell'estetica originale del prodotto complesso e quindi allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione anche sul pezzo di ricambio o sull'accessorio;

b) Se la clausola di riparazione di cui agli artt. 14 della Direttiva 98/71 e 110 Reg. CE 6/2002 debba essere interpretata nel senso di costituire un diritto soggettivo in capo ai terzi produttori di pezzi di ricambio e accessori e se tale diritto soggettivo comporti il diritto di tali soggetti terzi di utilizzare il marchio registrato altrui sui pezzi di ricambio ed accessori, in deroga alle norme di cui al Reg. 207/09 e della Direttiva CE 89/104, e quindi allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione anche sul pezzo di ricambio o sull'accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale da essere esteriormente visibile e così da contribuire all'aspetto esteriore del prodotto complesso."

La Corte di Giustizia con ordinanza del 6.10.2015 ha risolto negativamente i dubbi del Tribunale di Torino, negando che la clausola di riparazione possa legittimare il comportamento dei ricambisti indipendenti che riproducono il logo della casa madre titolare del diritto di marchio sul pezzo di ricambio montato sull'autovettura.

Così la Corte di Giustizia ha argomentato:

"...il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 14 della direttiva 98/71 e l'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento

n. 207/2009, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico a un marchio registrato, tra l'altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest'ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituisce l'unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l'aspetto originario.

- 39 In primo luogo, va rilevato che dal tenore letterale dell'articolo 14 della direttiva 98/71 e dell'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 si evince che tali disposizioni apportano determinate limitazioni soltanto alla tutela, rispettivamente, dei disegni e dei modelli, senza riferirsi in alcun modo alla tutela dei marchi.
- 40 In secondo luogo, si deve constatare che, a norma del suo articolo 2, la direttiva 98/71 si applica unicamente alle registrazioni di disegni o modelli presso taluni uffici nazionali e internazionali, nonché alle domande di registrazione di disegni o modelli a tal fine. Inoltre, dall'articolo 1 del regolamento n. 6/2002, letto alla luce del considerando 5 del medesimo regolamento, emerge che esso mira soltanto a creare un disegno o un modello comunitario direttamente applicabile in ogni Stato membro.
- 41 In terzo luogo, va rilevato che risulta, da un lato, dal considerando 7 e dall'articolo 16 della direttiva 98/71 e, dall'altro, dal considerando 31 e dall'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che l'applicazione di tali atti lascia impregudicate le disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessate relative, in particolare, ai marchi.
- 42 Da tali considerazioni emerge che l'articolo 14 della direttiva 98/71 e l'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 non contengono alcuna deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009.
- 43 Quanto alla tesi esposta dal giudice del rinvio e sostenuta dalla *Wbeeltrims*, secondo cui l'obiettivo di preservare il sistema di concorrenza non falsata perseguito dall'Unione impone di estendere l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 98/71 e dell'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 alla tutela dei marchi, occorre rilevare che il legislatore dell'Unione ha già tenuto conto di tale obiettivo nell'ambito della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009. Infatti, mediante una limitazione degli effetti dei diritti conferiti al titolare di un marchio dall'articolo 5 della direttiva 2008/95 o, per quanto riguarda il marchio comunitario, dall'articolo 9 del regolamento n. 207/2009, l'articolo 6 della direttiva in parola e l'articolo 12 del suddetto regolamento mirano a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno, e ciò in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il Trattato intende stabilire e conservare (v., in tal senso, in particolare, sentenze *BMW*, C-63/97, EU:C:1999:82, punto 62, nonché *Gillette Company e Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, punto 29).
- 44 Peraltro, da una giurisprudenza costante della Corte si evince che gli articoli da 5 a 7 della direttiva 2008/95 realizzano un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e che essi definiscono pertanto i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno dell'Unione. Di conseguenza, ferme restando le ipotesi particolari disciplinate dagli articoli 8 e seguenti di detta direttiva, un giudice nazionale, nell'ambito di una controversia vertente sull'esercizio del diritto esclusivo conferito da un marchio, non può limitare tale diritto esclusivo in modo da oltrepassare i limiti derivanti dai citati articoli da 5 a 7 (sentenza *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, punti 54 e 55 nonché la giurisprudenza ivi citata).
- 45 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 14 della direttiva 98/71 e l'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l'altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest'ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l'unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l'aspetto originario.

.....  
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della 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 e del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l'altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest'ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l'unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l'aspetto originario."

All'esito, nel giudizio principale ripreso dinanzi al Tribunale di Torino a luglio del 2016, il Tribunale, dopo aver premesso che la parte attrice chiedeva non solo l'accertamento di una

condotta illecita attribuita alla controparte in passato, ma anche un provvedimento inibitorio a valere per il futuro, ha rilevato che in corso di causa era stato promulgato il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 n. 2424, entrato in vigore, salvo deroghe per alcune disposizioni, il 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, nonché la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 n. 2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e ha ritenuto doveroso ai sensi dell'art.101, comma 2, c.p.c. dar sfogo a trattazione scritta in contraddittorio sul tema dello *jus superveniens*, che quantomeno nella prospettiva dell'inibitoria richiesta per il futuro, imponeva di rivalutare la condotta in contestazione alla stregua della nuova disciplina normativa di provenienza europea, che ha espressamente considerato, con nuova formulazione, nella lettera b) l'ipotesi dell'utilizzo di segni e indicazioni non distintivi.

La questione è quindi sul tappeto.

Se la Corte di Giustizia con la decisione del 6.10.2015 ha chiuso, e in modo *tranchant*, la strada di una limitazione dei diritti del titolare del marchio scaturente dalla coesistenza con il diritto di riproduzione discendente dalla clausola di riparazione, i nuovi testi del Regolamento e della Direttiva, e in particolare la revisionata lettera b) dell'art.12 Regolamento e dell'art.14 della Direttiva inducono a interrogarsi se la riproduzione del marchio sul pezzo di ricambio, ove dettata da finalità estetico-ornamentali e cioè dall'intento di riprodurre l'aspetto generale esteriore complessivo del veicolo, di cui si è esclusa la funzione meramente descrittiva, possa invece considerarsi effettuata con finalità non distintive e ritenersi pertanto scriminata dall'uso lecito del marchio altrui come modellato dalle nuove disposizioni normative.

Pare suggestiva in questa prospettiva di riflessione la comparazione con il caso della riproduzione del marchio sui modellini di autovettura (caso "Opel", cfr *supra* § 26), pure effettuata per una finalità di fedeltà formale esteriore.

### **§ 29. La compatibilità sussistente fra due prodotti.**

L'imprenditore può menzionare il marchio altrui al fine di informare il pubblico della compatibilità fra il proprio prodotto e quello del titolare del marchio, in funzione informativa e quindi non distintiva, sia pur nei limiti di un'obiettiva necessità comunicativa nel rispetto delle regole di lealtà commerciale.

Viene infatti ritenuto opportuno che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del suo marchio al fine di identificare o menzionare i suoi prodotti o servizi.

La lettera c) dell'articolo 12 del Regolamento (così come la Direttiva 2436 del 2015) consente infatti l'uso del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Il caso esplicitato (accessori e pezzi di ricambio) non esaurisce il novero delle necessità comunicative e in particolare neppure di quelle afferenti il nesso di destinazione, fra cui si colloca anche il caso del prodotto compatibile, accessorio, pezzo di ricambio o altro che sia.

### **§ 30. Parodia.**

L'uso del marchio altrui per finalità parodistiche, fuori dall'ambito di un'attività d'impresa, rientra nella libertà di espressione del proprio pensiero e può configurare un fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria laddove si traduca in un comportamento lesivo diretto a pregiudicare il diritto assoluto altrui e sconfini dai limiti di contenenza che delineano i diritti di critica e di espressione del pensiero e delle opinioni.

In tale prospettiva si discute dell'uso civile del marchio.

Tuttavia è ben noto che il diritto sul marchio può essere opposto anche al soggetto che svolga una attività economicamente rilevante, anche se non svolta in diretta contrapposizione di interessi sul mercato con quelli del titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Tale soggetto ben può porre in essere una vera e propria contraffazione del marchio se lo utilizza in funzione distintiva pur se con finalità parodistiche.

Il Considerando 21 del Regolamento si occupa proprio di questa tematica ( in cui v'erano state pressioni da parte delle associazioni professionali dei *brands* rivolte alla Commissione per una regolamentazione più severa) quando dichiara "L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione."

La libertà di espressione dovrebbe quindi essere considerata una scriminante, purché attuata nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà commerciale.

Anche in difetto di una norma espressa che lo riguardi, l'utilizzo parodistico potrebbe essere ritenuto scriminato, se correttamente declinato, se ed in quanto ritenuto non distintivo.

Analoghe considerazioni e disposizioni sono contenute nella Direttiva 2436.

In giurisprudenza:

- "Laddove nel sistema normativo nazionale e comunitario sia invalso il riconoscimento della tutela del marchio inteso come bene dotato di un proprio valore economico e di immagine, non può riconoscersi all'esercizio del diritto di critica una forza espansiva tale da travalicare i limiti posti ex lege all'uso del marchio altrui. Non può dirsi sussistere un giusto motivo di utilizzo dell'altrui marchio qualora l'intento parodistico sia veicolato tramite modalità espressive tali da superare il limite della contenenza e della pertinenza e che siano volte a colpire il marchio, inteso come strumento di comunicazione dell'attività di impresa, diffondendo presso il pubblico una versione storpiata dello stesso e di forte connotazione negativa, idonea a pregiudicarne il valore economico." Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 8.7.2013, Rivista di Diritto Industriale 2014, 2, 107);

con riferimento al diritto d'autore:

- "L'art. 5, par. 3, lett. k), della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «parodia» di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione. La parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata. Ciò premesso, l'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta. Spetta al giudice del rinvio valutare, se l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.(Corte giustizia UE, grande sezione, 3.9.2014, n. 201);
- "Non dà luogo a violazione del diritto di autore (nella specie, diritto di elaborazione) la trasformazione di un'opera di scultura che, per tratti, dimensioni, materiali, forme, si presenta diversa sia in senso materiale che concettuale rispetto all'opera cui si ispira, mentre, viceversa, è fornita di proprio carattere creativo. Ai fini della considerazione dell'opera parodistica l'esame deve essere condotto non tanto evidenziando le identità o somiglianze con l'opera originale, bensì considerando se l'opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo - tanto o poco - l'opera originale e comunque ispirandosi ad essa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso. Si deve pertanto distinguere chi copia, riproduce illecitamente e quindi contraffà un'opera altrui e chi reinterpreta quest'opera al fine di tradurla in un'espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio."(Tribunale Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 14.7.2011, Diritto d'Autore (II) 2012, 1, 89).

### § 31. La pubblicità comparativa.

Il 14° Considerando del Regolamento 2015/2424 afferma l'opportunità che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare a terzi l'uso nel segno nella pubblicità comparativa, se la stessa è in contrasto con la Direttiva 2006/114/Ce.

Coerentemente il nuovo testo dell'art.9, comma 3, lettera f) riconosce il diritto di vietare "l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE....".

Analogo principio è espresso nel 2° Considerando della Direttiva 2015/2436, così come conforme regola nella lettera f) del comma 3, dell'art.10, sia pur con ininfluenza modificativa lessicale ("... secondo modalità contrarie...").

E' quindi evidente la scelta normativa del legislatore dell'Unione: le regole di correttezza della pubblicità comparativa sono dettate *in sedes materiae* nella Direttiva 2006/114; se sono rispettate il marchio altrui può venir menzionato in un contesto pubblicitario comparativo; diversamente non solo la pubblicità non è corretta, ma l'uso del marchio altrui, automaticamente non conforme alle regole di lealtà commerciale, è illecito e può essere represso dal titolare come atto di contraffazione con tutti i potenti strumenti di tutela che competono al titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Giova quindi un sintetico riassunto delle regole fissate dalla richiamata Direttiva.

I principi fondamentali espressi nel preambolo sono:

- la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;
- si debbono fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;
- la pubblicità comparativa che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;
- è opportuno stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori;
- tali condizioni di pubblicità lecita dovrebbero includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi.
- l'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti;
- per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace può, tuttavia, essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale.
- una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze.

Ai sensi della direttiva per "*pubblicità*", s'intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

Per "*pubblicità ingannevole*", s'intende qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

"*Pubblicità comparativa*" va definita come qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

L'art.4 indica le condizioni che debbono essere rispettate ai fini della liceità della pubblicità comparativa, ossia la pubblicità:

- a) non deve essere ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche

- commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali);
- b) deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  - c) deve confrontare obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  - d) non deve causare discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
  - e) per i prodotti recanti denominazione di origine, deve riferirsi in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
  - f) non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
  - g) non deve rappresentare un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
  - h) non deve ingenerare confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

Una parte dei requisiti attiene alle caratteristiche strutturali del messaggio pubblicitario [requisiti a), b) c), e)]; altri rilevano nella specifica prospettiva dell'interferenza con il diritto sul marchio del prodotto comparato.

La pubblicità comparativa non deve denigrare il marchio e gli altri segni distintivi del concorrente, esigendo la declinazione della comparazione secondo parametri non solo di oggettività ma anche di moderazione espositiva e continenza [lettera d)].

Non deve inoltre sfruttare indebitamente l'agganciamento alla notorietà del marchio e del segno distintivo altrui [(lettera f)]: il vantaggio competitivo provocato dal messaggio pubblicitario deve derivare dal suo contenuto obiettivo e non già dalla menzione evocativa del prodotto altrui.

La lettera g) ribadisce il divieto dell'aggancio suggestivo praticato con la prospettazione del proprio prodotto/servizio come imitazione riproduzione dei prodotti /servizi altrui.

La lettera h), infine, esige l'espunzione di ogni effetto confusorio fra le imprese che offrono sul mercato i prodotti/servizi comparati: deve essere chiaro e inequivoco che si tratta di imprese concorrenti.

10 ottobre 2016

Umberto Scotti