

# Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario

Milano, 2 luglio 2008

*Prof. Paola A.E. Frassi*  
*Bird & Bird, Milano*



# Recenti evoluzioni normative dello statuto di non decettività

- ▼ La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (o sleali) prevista dalla direttiva comunitaria 2005/29 ed introdotta nel Codice del Consumo del 2005 a seguito della modifica prevista con il d.lgs. 146/2007 (2 agosto 2007)
- ▼ assolutizzazione, o generalizzazione, dello statuto di non decettività del marchio, nel senso di obbligo di una corretta informazione del consumatore
- ▼ la tutela dell'interesse del pubblico dei consumatori che le norme in tema di marchi o di concorrenza sleale assicuravano pure sempre in via indiretta attraverso l'iniziativa dei concorrenti, oggi è estesa in via generale a tutti i consumatori ed agli organi che ne rappresentano gli interessi



# Evoluzioni della giurisprudenza comunitaria

- ▼ il problema della circolazione del marchio costituito dal patronimico dello stilista nel settore della moda
- ▼ la questione dell'uso del marchio altrui nella pubblicità, segnatamente nella pubblicità comparativa, esaminato dalla Corte di Giustizia sotto il profilo degli usi leciti del marchio altrui, e quindi nella prospettiva del diritto dei marchi, e quindi analizzato in punto di sussistenza (o meno) della contraffazione
- ▼ ma, con riferimento a quest'ultimo caso, rileva anche il rapporto fra confusione ed inganno nel diritto dei marchi e la qualificazione della contraffazione come pratica commerciale ingannevole



# Il marchio degli stilisti

- ▼ Marchio decettivo-divieto di registrazione-decadenza: Corte di giustizia nel caso *Elizabeth Emanuel* del marzo del 2006 (caso C-259/04)
- ▼ Il marchio ceduto dalla stilista non è escluso dalla registrazione e non decade per decettività quando la stilista cessa di collaborare con l'impresa cessionaria
- ▼ Il marchio dello stilista non è in sé significativo, non può essere in sé ingannevole, e quindi non registrabile o decadere, nel caso in cui il legittimo cessionario lo utilizzi in modo non ingannevole
- ▼ Tale ingannevolezza potrebbe ben dipendere da un uso ingannevole diretto a far credere al consumatore che il contributo stilistico sia perdurante quando invece non lo è più (rilievo del contesto di uso)
- ▼ Principi analoghi espressi dalla Prima Commissione di ricorso dell'Uami (R238/2005-1) a seguito della domanda di accertamento della decadenza per decettività del marchio comunitario Elio Fiorucci



# L'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa

- ▼ Ammissibile l'uso dei numeri di codice e delle referenze di catalogo del produttore dei prodotti principali effettuati dai venditori di ricambi, di parti compatibili e di materiale di consumo, relativi precisamente a prodotti *Toshiba* (Corte Giust. CE, 25 ottobre 2001, caso C-112/99, *Toshiba/Katun*) e *Siemens* (Corte Giust. CE, 23 febbraio 2006, caso C-59/05, *Siemens /VIPA*)
- ▼ Corte Giust. CE, 12 giugno 2008 (caso C-533/06, *O2 Ltd/H3G UK Ltd*): uso nella pubblicità comparativa del marchio figurativo del concorrente i cui prezzi erano l'oggetto del confronto pubblicitario; si trattava del marchio registrato costituito da bolle di vario tipo di una società inglese di telecom (*O2*) riprodotto nella campagna pubblicitaria di *H3G* dove si comparavano (veridicamente) i rispettivi prezzi e si reclamizzavano i propri (inferiori)



# L'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa

## Uso lecito?

La Corte, proseguendo sulla strada dei casi *Toshiba e Siemens*, ritiene che il titolare del marchio non possa opporre il proprio diritto di esclusiva per paralizzarne l'uso da parte di un terzo a fini di comparazione nella comunicazione pubblicitaria laddove la comparativa rispetti tutte le condizioni di ammissibilità ed, in particolare, laddove tale uso non determini confusione (cioè non attenti alla funzione di indicazione di origine del marchio) e, reciprocamente, ritiene che al ricorrere di una tale confusione la pubblicità comparativa non possa dirsi più conforme all'art. 3 bis n. 1 lett. d) della direttiva in materia



# L'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa

- ▼ Al punto 63 della decisione *H3G* si legge che: “...occorre rilevare che... l'uso da parte della *H3G*, nella pubblicità controversa, di immagini di bolle simili ai marchi con bolle (di *O2*) non ha dato adito ad un rischio di confusione per i consumatori. Infatti, nel suo complesso, la pubblicità controversa non era ingannevole e, in particolare, non lasciava supporre che ci fosse una qualsiasi relazione commerciale fra la *O2*, da un lato, e la *H3G*, dall'altro”
- ▼ la corte suggerisce, *a contrario*, che il rischio di confusione (ed il rischio di associazione) fra marchi rilevino anche sul piano dell'ingannevolezza della pubblicità, quasi ad istituire un'equivalenza fra confusione ed uso ingannevole nel messaggio, tale per cui ogni violazione confusoria sia considerata di per sé produttiva anche di un inganno derivante dall'uso del marchio, giuridicamente rilevante sul piano della comunicazione pubblicitaria



# Pratiche commerciali scorrette e assolutizzazione dello statuto di non decettività del marchio

- ▼ Titolo III del Codice del consumo (artt. 18-27 *quater*), ampiamente modificato dal d. lgs 146/2007 in occasione dell'attuazione della direttiva 2005/29/CE
- ▼ si realizza l'obiettivo di amministrativizzare (competenza dell'Autorità Garante) la disciplina della concorrenza sleale già applicabile alle pratiche commerciali confusorie, ingannevoli o di agganciamento-approfitamento, aventi ad oggetto segni distintivi o diritti di PI in generale e di renderla di generale applicazione attraverso una legittimazione ad azionarla riconosciuta sostanzialmente a chiunque





# Pratiche commerciali scorrette e assolutizzazione dello statuto di non decettività del marchio

- ▼ Definizione ampia di pratica commerciale e di pratica ingannevole
- ▼ Rilevano le false informazioni circa le natura, le caratteristiche, la composizione, l'origine geografica o commerciale del prodotto, etc...
- ▼ Fondamentale è la norma che stabilisce che, in relazione al modo ed al contesto, è considerata ingannevole la pratica che comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita.
- ▼ Accolta l'equazione confusione-inganno



# Pratiche commerciali scorrette e assolutizzazione dello statuto di non decettività del marchio

- ✓ Qual è la conseguenza di questa ampia applicabilità?
- ✓ Il superamento del limite del presupposto del rapporto di concorrenza per l'applicazione del 2598 n. 1, e la estensione, per quanto attiene alle altre norme dello statuto di non decettività del marchio, della legittimazione ad agire contro fattispecie di ingannevolezza del marchio a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza di una tutela diretta dell'interesse dei consumatori, anche d'ufficio e non filtrata dall'iniziativa dei concorrenti come nel quadro delle norme in tema in segni distintivi o nella concorrenza sleale
- ✓ Risultato importante: lo statuto di non decettività diviene di generale applicazione attraverso questa nuova disciplina.



# Pratiche commerciali scorrette e assolutizzazione dello statuto di non decettività del marchio

- ▼ Quali modifiche del quadro generale di tutela in questa evoluzione?
- ▼ Sono fatte salve la competenza del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale e dell'autodisciplina
- ▼ Il procedimento avanti l'Autorità garante è ragionevolmente celere, rispettoso del principio del contraddittorio, mette capo a sanzioni comparabili a quelle del giudice ordinario (inibitoria, pubblicazione e penalità di mora) e a sanzioni pecuniarie particolarmente efficaci
- ▼ L'Autorità garante emette provvedimenti cautelari anche *iap*
- ▼ Il risarcimento dei danni derivanti da una pratica scorretta può essere ottenuto solo in sede di giudizio ordinario



Grazie dell'attenzione!

[paola.frassi@twobirds.com](mailto:paola.frassi@twobirds.com)

