

Il marchio altrui si usa atipicamente

Dopo i casi Scania (sentenza n. 10739/98) e Fiat (sentenza n. 144/00) la Cassazione torna a pronunciarsi sull'utilizzo, da parte di produttori indipendenti di pezzi di ricambio, del marchio di note case automobilistiche.

Arriva infatti all'esame dei giudici di legittimità il caso di un produttore di condizionatori per automobili il quale aveva riprodotto il marchio Ford sia nel titolo del catalogo relativo a questi prodotti (con la dicitura "Ford by" seguita dal suo nome commerciale), sia nel corpo del catalogo stesso, usandolo nella nota veste grafica costituita dallo scudo ovale.

Per comprendere la pronuncia della Corte, è opportuno ricordare che nel nostro ordinamento è consentita l'utilizzazione del marchio altrui, quando venga effettuato non allo scopo di caratterizzare prodotti o servizi bensì per comunicare l'esistenza di una relazione tra il proprio prodotto e quello altrui, e in particolare una relazione "di destinazione".

Si tratta del cd. "uso atipico del marchio altrui" contemplato dall'articolo 1 bis Legge marchi, ai sensi del quale, tra l'altro, non è possibile vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del marchio d'impresa altrui «se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva» (la norma è stata riprodotta quasi integralmente nell'articolo 21 del nuovo Codice di proprietà industriale).

Per la Corte, la liceità dell'uso del marchio altrui è subordinata a una doppia condizione: che l'indicazione del marchio sia necessaria per la funzione descrittiva inerente alla destinazione come accessorio o pezzo di ricambio; che l'utilizzazione del segno non ecceda la funzione descrittiva «giacché se l'uso del segno avesse l'effetto di creare la possibilità di un collegamento con il marchio del titolare, nell'ampio significato desumibile dall'articolo 1 Legge marchi, l'uso non è consentito e torna a prevalere il regime di esclusiva accordato dalla legge al titolare del marchio registrato».

L'impiego del marchio altrui è dunque lecito, ma solo nella misura in cui si concilino i due contrapposti interessi: del produttore a comunicare la destinazione del pezzo di ricam-

bio e della casa automobilistica a mantenere all'interno della propria sfera di esclusività la funzione distintiva del marchio.

Da ciò consegue che è riconosciuta al produttore dei pezzi di ricambio la facoltà di utilizzare il marchio altrui, se ciò è obiettivamente necessario per descrivere la destinazione dei suoi prodotti, purché «il concreto esercizio di tale diritto non ingeneri dubbi sul fatto che quello così messo in commercio è ricambio non originale, la cui fabbricazione non è riferibile al titolare del marchio» (Cassazione, sentenza n. 144/00) e purché, aggiunge la Suprema corte nella sentenza 15096/05, non venga veicolata l'idea che esista un collegamento commerciale tra le imprese (peraltro il principio era già stato enunciato dalla Corte di Giustizia Ue nel caso Bmw, decisione C-63/97).

In definitiva, spetterà al giudice verificare in concreto, volta per volta, se le modalità dell'uso atipico del marchio altrui siano o meno idonee a evitare che il pubblico sia tratto in inganno sulla reale provenienza del prodotto. È invero si è così orientata la giurisprudenza nel caso della produzione di mascherine recanti il marchio Fiat, delle modalità di utilizzazione del marchio Scania sui cataloghi di un terzo produttore, nel caso dei marchi Audi e Volkswagen usati come insegna da parte di un rivenditore non facente parte della catena di concessionari autorizzati e, infine, dell'uso dei marchi Mercedes nei cataloghi e nelle vetrine di un rivenditore di autoveicoli.

MARELLA NAJ-OLEARI

SU INTERNET

I documenti del Lunedì

Il testo della decisione della Corte di cassazione n. 28260 del 2005

www.ilsole24ore.com/norme

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano aveva giudicato illecito l'uso del marchio Ford nel titolo del catalogo, mentre aveva ritenuto che l'uso del marchio con lo scudo ovale all'interno del dépliant fosse lecito perché meramente descrittivo.

La Cassazione, sentenza n. 15096/2005, censura la sentenza ritenendo poco chiaro il motivo per cui la Corte d'appello abbia ritenuto, da un lato, che l'adozione del titolo "Ford by" possa suscitare nel pubblico l'idea di un collegamento commerciale tra le due imprese, e dall'altro, che l'utilizzazione dello scudo ovale nel corpo del catalogo debba invece venir percepita come meramente descrittiva, piuttosto che rafforzare l'idea di quel collegamento.



■ IN COLLABORAZIONE CON

Il Merito

www.ilsole24ore.com/ilmerito