

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA IN TEMA DI COMPARAZIONE DI PRODOTTI PIU' COSTOSI

Fiammetta Malagoli

La Corte di giustizia europea si è occupata, nella sentenza del 18 giugno 2009, di pubblicità comparativa, a proposito dell' imitazione di prodotti costosi.

L' antefatto della pronuncia è costituito da una causa intrapresa da L' Oréal, Lancome ed altre società, titolari nel Regno Unito dei marchi notori relativi ai profumi "Tresor", "Miracle", "Anaïs-Anaïs", "Noa", nei confronti di tre società, che commercializzavano imitazioni di profumi di lusso, divisi in tre diverse gamme. Nella gamma denominata "Creation Lamis", venivano compresi il profumo "La Valeur" e "Pink Wonder", che costituivano un' imitazione rispettivamente dei noti profumi "Tresor" e "Miracle", in relazione ai quali mostravano una generale somiglianza nella scatola e nel flacone, somiglianza tuttavia tale da non indurre in errore né i rivenditori, né il pubblico. Una seconda gamma, diffusa dalle società convenute, denominata "Dorall", annoverava il profumo "Coffret d' Or", che mostrava una leggera somiglianza con il flacone e la scatola di "Tresor". Una terza gamma, "Stitch", le cui scatole erano di aspetto grossolano, non comprendeva alcun prodotto in qualche modo somigliante a quelli diffusi da L' Oréal e dalle altre società attrici.

Le società convenute, nell' ambito della commercializzazione delle tre gamme di profumi, utilizzavano elenchi comparativi, che trasmettevano ai loro rivenditori, in cui veniva indicato il marchio denominativo del profumo di lusso di cui il profumo commercializzato costituiva un' imitazione.

Poiché l' utilizzo di tali elenchi costituisce senza ombra di dubbio una forma di pubblicità comparativa, la Corte d' appello inglese, davanti alla quale pendeva la causa, chiedeva alla Corte di giustizia europea se tale uso potesse essere comunque consentito, ai sensi della Direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Chiedeva inoltre, se l' uso da parte del terzo di un marchio registrato allo scopo di comparare le caratteristiche dei prodotti da tale terzo commercializzati con quelli commercializzati dal titolare del marchio, sia pure in modo da non creare confusione, fosse lecito.

La prima questione esaminata dalla Corte europea era se si può ritenere che un terzo che usi un segno simile ad un marchio notorio tragga indebitamente vantaggio dal marchio, qualora detto uso gli procuri un vantaggio ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti o servizi, senza tuttavia creare per il pubblico un rischio di confusione o arrecare un pregiudizio al marchio o al titolare di esso.

In sentenza si precisa che non occorre che il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo siano tali da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione, ma è sufficiente che il pubblico stabilisca un nesso tra il marchio ed il segno.

Per quanto riguarda il pregiudizio che il titolare del marchio può patire, esso può essere determinato dalla "diluzione" o "corrosione" o "offuscamento, quando risulti indebolita l' idoneità del marchio ad identificare i prodotti per i quali è stato registrato (ad esempio il marchio non è più in grado di stabilire un' immediata associazione con il prodotto); dall' "annacquamento" o "degradazione", quando i prodotti per i quali il marchio simile viene utilizzato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio registrato ne risulti compromesso (ciò accade, ad esempio, quando i prodotti del terzo possiedono caratteristiche tali da esercitare un' influenza negativa sul marchio); dal "parassitismo" o "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio", quando, grazie al trasferimento dell' immagine del marchio sui prodotti aventi segno identico o simile, sussiste il tentativo di infiltrarsi nella scia del marchio notorio.

Il titolare del marchio patisce un pregiudizio anche quando si verifichi una sola delle ipotesi sopra descritte.

Il vantaggio tratta da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può rivelarsi indebito anche quando l'uso del segno identico o simile non arrechi pregiudizio né al carattere distintivo, né alla notorietà del marchio o al suo titolare.

Esaminando gli aspetti degli elenchi comparativi, la Corte di giustizia ribadisce che essi sono idonei ad essere qualificati come pubblicità comparativa.

Il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa rispetto alla quale ricorrano tutte le condizioni di liceità enunciate dalla Direttiva n. 84/450.

Il diritto esclusivo all'uso del marchio garantisce non solo al consumatore l'identità di origine del prodotto, ma anche le altre funzioni del marchio, tra le quali quella di garantire la qualità del prodotto, la funzione di comunicazione, di investimento o di pubblicità.

Il titolare di un marchio può, pertanto, opporsi all'uso da parte di un terzo, solo quando tale uso sia idoneo a compromettere una delle funzioni del marchio in questione.

L'uso dei marchi denominativi di cui sono titolari L'Oréal e le altre società negli elenchi comparativi diffusi dalle società convenute non persegue scopi descrittivi, ma un uso pubblicitario.

Il titolare di un marchio registrato, secondo la Corte di giustizia, è legittimato ad esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo di un marchio uguale o simile al suo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non si verifichino tutte le condizioni di liceità previste dalla legge, anche se non sia compromessa la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine del prodotto, se tale uso arreca comunque pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.

Le pubblicità che mettono a confronto oggettivamente le caratteristiche di prodotti e servizi assicurano che la comparazione non sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza o in modo da arrecare pregiudizio agli interessi dei consumatori.

L'uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa, pertanto, non deve ingenerare confusione, non deve causare discredito o denigrazione del marchio, non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale marchio, non deve rappresentare un bene o un servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti dal marchio. Tali condizioni mirano a conciliare, da un lato, l'interesse del titolare del marchio a godere di una tutela del suo diritto esclusivo, dall'altro l'interesse dei concorrenti del titolare e dei consumatori a fruire di una pubblicità comparativa efficace, che metta obiettivamente in rilievo le differenze esistenti fra i prodotti o i servizi proposti.

Ne consegue che, secondo la Corte di giustizia, l'uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa è ammesso dal diritto comunitario solo laddove il confronto si traduca nel mettere obiettivamente in rilievo le differenze, in modo tale da non avere ad oggetto o per effetto di provocare situazioni di concorrenza sleale.

Quanto al divieto di rappresentare, in una pubblicità comparativa, un prodotto come imitazione o riproduzione di beni o servizi contraddistinti da un marchio registrato, esso non vale solo nei confronti dei prodotti contraffatti, ma anche rispetto a qualsiasi imitazione o riproduzione, con la conseguenza che non sono vietati solo i messaggi che richiamano esplicitamente l'idea dell'imitazione o della riproduzione, ma anche quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono comunque idonei a trasmettere anche implicitamente tale idea al pubblico dei destinatari.

La Corte ha rilevato come sia pacifico che gli elenchi comparativi oggetto di giudizio abbiano come scopo e come effetto quello di indicare al pubblico interessato il profumo originale, di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalle società convenute costituiscano un'imitazione. Gli elenchi rappresentano pertanto i prodotti commercializzati dalle convenute come imitazioni di prodotti che recano un marchio protetto, essendo indifferente che l'imitazione riguardi tutto l'insieme o solamente una delle caratteristiche essenziali del prodotto, come l'odore.

Nel caso in cui un operatore pubblicitario rappresenta un prodotto come imitazione di un prodotto avente un marchio tutelato, commette un atto di concorrenza sleale, quindi il vantaggio per tale operatore è tratto sicuramente “indebitamente”, ossia in maniera illecita, dalla notorietà connessa a detto marchio. Si tratta, quindi, di un caso di vantaggio indebito e, pertanto, condannabile.

BOX NORMATIVO

- Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, 97/55/CE
- Sentenza della Corte di Giustizia, Prima Sezione, 18 giugno 2009, nel procedimento C-487/07