

Nullità marchi e concorrenza sleale: il caso del marchio “falso d’autore”



AVV. SONIA SELLETTI

STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI
MILANO

Il Caso



- ❑ RIPRODUZIONE DI CONFEZIONI, SEGNI, FORME E MARCHI DI CUI SONO TITOLARI IMPRESE COSMETICHE
- ❑ SIMILITUDINE FRAGRANZA
- ❑ USO DEL MARCHIO “**FALSI D'AUTORE**” IN POSIZIONE EVIDENTE

La presunta “esimente”



- *Una “simpatica idea imprenditoriale”*
- *“Profumazioni del tutto simili alle grandi marche, prodotte con essenze provenienti da Grasse, il paese del profumo sulle colline che sovrastano Montecarlo. L'ispirazione nasce solo dalla volontà di identificare il prodotto in modo da renderlo riconoscibile prima ancora di odorarlo, ed il falso d'autore sta a caratterizzare una piccola opera d'arte, forte della tradizione e della artigianalità di chi la realizza. Consulta il catalogo scegliendo un profumo dall'elenco a sinistra.”*

La percezione del consumatore



- Tratto da una chat presente in un social network

“Jean Paul Gaultier, Falso d'autore. L'ho comprato in un negozio quindi direi che non ci sono problemi di falsificazione ecc..

Provato soltanto, troppo dolce per i miei gusti”.

I precedenti [ex multis]



- In tema di commercio di profumi con marchi contraffatti recanti sulla confezione la dicitura “falso d’autore” un primo orientamento della Corte di Cassazione (pen. 41158/2005) aveva concluso nel senso che “non può escludersi peraltro la grossolanità della contraffazione che si profila quando essa sia riconoscibile “ictu oculi” come nella specie ove si mostra e si denuncia “ex se” mediante la scritta falso d’autore impressa sulla confezione del profumo esposto in vendita”



- Più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15080/2012, rigettando il ricorso dell'imputata, ha ribadito che l'apposizione della dicitura "*falsi d'autore*" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di cui all'art. 474 c.p. sul presupposto che il reato in esame configura una fattispecie di pericolo contro la fede pubblica per la cui integrazione è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto.

Il nuovo approccio



- Le imprese che hanno subito per lungo tempo le conseguenze del filone “falso d’autore” hanno reagito su un presupposto in diritto sostanzialmente nuovo, che si è rivelato vincente



- Tribunale di Napoli, sez. spec. in p.i, sent. n. 539 del 14 gennaio 2013



- Al Tribunale (di Napoli) è stato chiesto di dichiarare la **nullità del marchio** “falso d’autore” in quanto illecito per violazione dell’art. 14 del Codice di proprietà industriale (c.p.i.) in quanto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti



- Comunque è stata richiesta la dichiarazione della intervenuta **decadenza** dello stesso marchio in quanto divenuto idoneo a indurre 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 dal titolare, o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
- Infine è stata richiesta la dichiarazione di illiceità originaria o sopravvenuta del nome a dominio www.profumifalsodautore.com



- Nei confronti di un altro convenuto è stata altresì richiesta la pronuncia di decadenza dei marchi “Profumi e Profumi”, “Maestri Profumieri” e “by Maestri profumieri” nonché l’illiceità sopravvenuta del nome a dominio www.maestriprofumieri.org
- In aggiunta, nei confronti di tutti i convenuti, sono state mosse censure sotto il profilo della concorrenza sleale con conseguente richiesta risarcitoria

Una questione preliminare



- Il Tribunale si è anzitutto soffermato sulla legittimazione di Indicam all'azione affermando come diffusa giurisprudenza riconosca la legittimazione processuale ad un'azione di nullità di un marchio anche ad un'associazione di categoria costituita al fine di eliminare private invalide che impediscano la libera fabbricazione e commercializzazione dei prodotti realizzati dagli associati o ad associazioni di categoria degli imprenditori operanti nel settore per il quale il marchio è registrato

Nel merito – Sul marchio “falso d’autore”



- Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del marchio “falso d’autore” articolando il seguente ragionamento (a motivazione della sentenza):
 - 1) la liceità del marchio è un requisito di validità del segno
 - 2) la norma che il marchio viola non è da ricercarsi nella legge marchi ma *aliunde*
 - 3) il marchio non è nullo in sé ma quando allude espressamente ad una attività illecita ed è destinato ad essere utilizzato nell’ambito della medesima: il divieto quindi non si limita alla registrazione di un marchio, ma all’attività stessa che quel marchio dovrebbe contraddistinguere (il Trib. cita l’esempio del termine “veggente” rispetto all’attività di ciarlatano vietata dal T.u.l.p.s.)



- 4) ci deve tuttavia essere un riferimento all'attività illecita nel segno, nel significato di esso percepito dal pubblico nel relativo contesto, non bastando l'illiceità del prodotto o dell'attività a sancire per osmosi l'illiceità originaria del relativo segno
- 5) il marchio "falso d'autore" richiama un'attività (la falsificazione) che è vietata dalla legge penale e il carattere del falso non è escluso dalla sua evidenza (si tratta infatti di reati di pericolo contro la fede pubblica) per la cui integrazione è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione



- 6) da ciò consegue che non si può parlare di reato impossibile laddove la contraffazione sia grossolana oppure nel caso in cui le condizioni di vendita (prezzo esiguo, luogo di vendita, caratteristiche personali del venditore) siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in inganno
- 7) se ne deve concludere che il marchio “falso d’autore” allude chiaramente ad un’attività vietata dalla legge (il falso) e tale circostanza non è scalfita ma, anzi, è aggravata dall’aggiunta “d’autore” che rende il tutto maggiormente ingannevole
- **Per le medesime ragioni è stato dichiarato illegittimo il domain name www.profumifalsodautore.com**

Sui marchi “Profumi e Profumi” – Maestri profumieri”



- Il Tribunale ha respinto la domanda di decadenza di tali marchi sulla base delle seguenti motivazioni:
- 1) i segni non appaiono ingannevoli in sé in quanto contraddistinguono profumi
- 2) non è mutato il significato dei segni in contestazione (“profumi” – “maestri profumieri”)
- 3) i titolari di tali marchi non hanno posto in essere comportamenti tali da abbassare la qualità del prodotto in questione



- 4) non è l'apposizione dei segni in questione a determinare un inganno dei consumatori (il convenuto ha sostenuto di avere apposto il segno con finalità distintiva proprio per evitare la confondibilità con i prodotti di altre imprese cosmetiche)
- 5) non è il segno in questione ad evocare la legittimità dei prodotti ma il complesso delle diciture apposte sugli stessi e la legittimità dei prodotti non è richiamata dai segni stessi

Sulla concorrenza sleale



- Il Tribunale ha accertato che la condotta dei convenuti viola l'art. 2598 n. 3 del codice civile (*“chi si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”*) perché induce il pubblico dei consumatori a credere, del tutto erroneamente che l'uso del segno altrui sia pienamente legittimo, mentre tale operato è complessivamente ingannevole anche considerato che dalla produzione di alcune pagine di forum o di blog su internet alcuni consumatori appaiono pienamente convinti della liceità dell'operazione