

Attività di riparazione e manutenzione di apparecchi elettronici

Tutela del marchio altrui - Modalità di pubblicizzazione

Si fornisce di seguito un breve *report* informativo, avente ad oggetto l'analisi delle principali questioni giuridiche sottese al problema della vendita e/o utilizzo da parte di centri di assistenza e manutenzione non autorizzati di pezzi di ricambio non originali riproducibili di segni distintivi della casa madre, nonché della utilizzazione di marchi e/o loghi e/o immagini identificative di prodotti e servizi della casa madre medesima negli spazi pubblicitari relativi al centro di assistenza ed all'attività e/o servizio dal medesimo svolto.

A) Disposizioni oggetto di valutazione

Art. 241 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale

“Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso”

“1. Fino 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”.

Art. 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale

“Limitazioni del diritto di marchio”

“1. 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.

2. 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.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio”.

Art. 5 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gazz. Uff. n. L. 040 del 11 febbraio 1989)

“Diritti conferito dal marchio di impresa”

“1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, la normativa di detto Stato membro non permette di vietare l'uso di un segno secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

5. I paragrafi da 1 a 4 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 indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”.

Art. 6 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gazz. Uff. n. L. 040 del 11 febbraio 1989)

“Limitazione degli effetti del marchio di impresa”

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

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 di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto”.

Art. 7 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gazz. Uff. n. L. 040 del 11 febbraio 1989)

“Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa”

“1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”.

B) Riflessioni giuridiche

La questione giuridica sottesa alla fattispecie per cui è parere attiene, principalmente, al problema della vendita e/o utilizzo da parte di centri di assistenza e manutenzione non autorizzati di pezzi di ricambio non originali riproductivi di segni distintivi della casa madre, nonché della utilizzazione di marchi e/o loghi e/o immagini identificative di prodotti e servizi della casa madre medesima negli spazi pubblicitari relativi al centro di assistenza ed all'attività e/o servizio dal medesimo svolto.

Con specifico riferimento ai pezzi di ricambio, l'articolo 241 del Codice di proprietà industriale detta una disciplina *ad hoc* concernente specificamente i diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso, prevedendo, segnatamente, come tali diritti non possano essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Il superiore principio di diritto, in linea con la finalità di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e tutela del consumatore, è volto ad assicurare la produzione e l'offerta sul mercato di prodotti alternativi a quelli originali, che risultino più facilmente accessibili per il consumatore che non sia interessato all'acquisto di prodotti originali, di gran lunga più costosi rispetto a quelli non originali.

I rischi sottesi ad un previsione di tal genere si pongono principalmente in ordine alla tutela del marchio, il cui titolare ha, senz'altro, interesse ad evitare l'utilizzo indebito del segno distintivo da parte di terzi.

Il *discrimen* tra ciò che costituisce utilizzo lecito o ciò che, invece, può qualificarsi quale uso indebito del marchio altrui è stato parzialmente individuato dall'articolo 21 del Codice di proprietà industriale, il quale statuisce la liceità dell'uso del marchio altrui quando ciò sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Il medesimo succitato articolo ha cura, inoltre, di precisare come non sia in ogni caso consentito l'utilizzo del marchio né in modo contrario alla legge, né 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 norma *de qua* è stata prevalentemente utilizzata quale riferimento per valutare la legittimità o meno dell'utilizzo di marchi o altri segni distintivi da parte di centri di manutenzione e/o riparazione operanti in settori tecnici specializzati, i quali, spesso, per esigenze descrittive, fanno espresso riferimento ai marchi originali per i quali operano per esigenze descrittive, al fine di meglio chiarire la tipologia e destinazione del prodotto o servizio offerto.

A livello internazionale, sulla tematica in questione ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni la Corte di Giustizia, che, con specifico riferimento al servizio di riparazione e manutenzione, ha precisato come "l'uso del marchio al fine di informare il pubblico che l'autore della pubblicità effettua la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio costituisce un uso che indica la destinazione di un servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c)"¹ [rectius: art. 21 CPI]².

Segnatamente, sulla base del superiore assunto, la Corte di Giustizia è giunta alla conclusione che il titolare del marchio non possa vietare l'uso dello stesso al terzo non titolare, se questi abbia agito al solo scopo di far sapere al pubblico che effettua il servizio di riparazione e manutenzione e che è specializzato nella vendita dei prodotti di ricambio contrassegnati dal marchio medesimo.

Il limite invalicabile, individuato anche dalla medesima Corte, è rappresentato dalla impossibilità di dar luogo – per il tramite dell'uso del marchio altrui – a fenomeni di approfittamento, agganciamento indebito alla rinomanza e prestigio del marchio altrui o comunque di indiretto sfruttamento del valore di richiamo del segno distintivo di titolarità esclusiva di terzi soggetti, nonché di confusione sulla provenienza tra imprese.

A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia ha individuato – quale utilizzo non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale – quello esercitato in modo tale "da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio" o che sia tale da "compromettere il valore del marchio traendone indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà"³.

Anche nel contesto nazionale, il tema *de quo* è stato – in più occasioni – affrontato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché dalla dottrina più autorevole.

Con precipuo riferimento alla facoltà concessa dall'art. 21 del Codice di proprietà industriale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come "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

¹ L'articolo 6, n. 1, lett. c. della Direttiva n. 89/104/CEE del 1988 è stato riprodotto in Italia mediante l'articolo 21 del C.P.I.

² Corte Giustizia, 23 febbraio 1999, C-63/97, Caso BMW.

³ Corte Giust. 17 marzo 2005, C-228/03 – Caso Gillette.

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**" (Cass. Civ. n. 144/2000).

Alla stregua del superiore principio di diritto, è stato, ad esempio, ritenuto sussistente una contraffazione del marchio da parte del terzo che non aveva inserito, accanto al segno distintivo del titolare del marchio, alcuna indicazione ulteriore idonea a rappresentarne la provenienza da un'impresa diversa o, quantomeno, volta a specificare la loro funzione di "pezzo di ricambio" o di "accessorio" rispetto ai prodotti cui il marchio faceva riferimento (Cfr. Trib. Roma 1526/2008).

Di recente, la questione in esame è stata nuovamente affrontata dalla giurisprudenza di merito che, in un caso simile al quello di specie, ha condannato il terzo utilizzatore del marchio altrui per utilizzo illecito dei marchi di impresa di proprietà di importanti imprese italiane produttrici e distributrici di elettrodomestici⁴.

Segnatamente, le società attrici avevano eccepito l'utilizzo illecito del marchio da parte dei soggetti convenuti, lamentando un'attività diffusa e capillare di pubblicizzazione delle attività di assistenza e manutenzione, inducendo indebitamente il mercato a credere che si trattasse di centri autorizzati (e ciò mediante una massiccia pubblicazione su Pagine Gialle e Bianche).

In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato un utilizzo dei suddetti marchi da parte dei convenuti al di fuori del lecito impiego in funzione descrittiva, secondo le modalità consentite dagli artt. 5 e 7 della DIR/89/104 CE, atteso come i medesimi convenuti abbiano tenuto una condotta tale da indurre il pubblico a credere che sussistesse tra tali ultime e le "Case" un rapporto di collaborazione o, comunque, che le prime fossero centri autorizzati di assistenza delle seconde.

In via ulteriore, la superiore condotta è stata ritenuta dalla Suprema Corte suscettibile di integrare gli estremi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. avendo creato confusione con i prodotti e le attività svolte dalle rispettive Case madri.

C) Valutazioni conclusive

Alla luce dei superiori riferimenti normativi ed orientamenti giurisprudenziali, si può giungere alla conclusione per cui **l'uso del marchio altrui sia consentito esclusivamente per indicare la destinazione del prodotto o servizio offerto (nella specie pezzo di ricambio in fase di assistenza e/o manutenzione) con modalità che siano conformi al principio di correttezza professionale e che siano tali da non ingenerare confusione con i prodotti originali direttamente forniti dalle case madri o comunque inidonei a far sorgere nel consumatore la convinzione che provengano dal titolare esclusivo del marchio.**

A tal fine, già da tempo sono state suggerite in dottrina varie cautele riguardanti le modalità di utilizzazione del segno, quali il tipo e le dimensioni del carattere utilizzato per riprodurre il segno altrui, l'utilizzo del solo elemento denominativo del marchio altrui e non di quello grafico ed anche

⁴ Tribunale Milano, Sez. spec. imprese, sent. 24 gennaio 2014, n. 1112.

l'apposizione del marchio proprio in funzione distintiva per evidenziare come l'uso del marchio altrui abbia una mera funzione descrittiva volta ad individuare la destinazione del prodotto o del servizio offerto.

Inoltre, in un'ottica di correttezza professionale, laddove si tratti di prodotti non originali, sarebbe opportuno che venisse posta in primaria evidenza la dicitura "*non originale*", ciò anche a giustificazione del prezzo senz'altro inferiore rispetto al prezzo dello pezzo di ricambio in originale.

Avv. Francesca Manuela Comis

Dott.ssa Giulia Leo

Disclaimer e copyright

Tutti i contenuti del presente parere sono di proprietà esclusiva e riservata di FLA – Floresta, Longo e Associati e sono protetti dalla normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Pertanto, i dati e le informazioni ivi contenute possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o utilizzati in altro modo, in tutto o in parte, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata sempre la fonte: FLA – Floresta, Longo e Associati.