

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Il Tribunale di Genova e il Tribunale di Milano sull'uso non autorizzato del marchio "FERRARI", tramite associazione al *brand* di un designer, sia *online* che *offline*

Con l'ordinanza pubblicata il 4 febbraio 2020, il Tribunale di Genova ha accolto il reclamo cautelare presentato da Ferrari SpA (Ferrari) avverso l'ordinanza emessa dal giudice cautelare nel dicembre 2019, con la quale quest'ultimo aveva inizialmente respinto il ricorso presentato dalla casa automobilistica italiana contro la società di un noto stilista tedesco (Philipp Plein o lo "Stilista").

Qualche mese più tardi, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2020, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da Ferrari avverso lo Stilista nell'ambito di un giudizio di merito, disponendo altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I fatti oggetto dei due procedimenti sono molto simili, riguardando entrambi un uso asseritamente illecito del marchio "FERRARI" dovuto ad una illegittima associazione:

- nel caso genovese, lo Stilista aveva pubblicato, sulla propria pagina Instagram, un video raffigurante un paio di calzature da lui create e commercializzate, appoggiate sul cofano di una Ferrari, con il logo "FERRARI" ben evidente in primo piano e di un video raffigurante un car wash con donne in abiti succinti, vagamente impegnate nel lavaggio di un'autovettura, in presenza delle calzature sempre posizionate sul cofano della Ferrari e con a margine una didascalia commerciale;
- nel caso milanese, lo Stilista aveva utilizzato alcune autovetture a marchio "FERRARI" in occasione di una sua sfilata del giugno 2017 tenutasi a Milano, con disegni e elementi grafici recanti il segno "PHILIPP PLEIN" associato al cavallino rampante, che notoriamente contraddistingue le automobili "FERRARI".

In sintesi, in entrambi i casi veniva contestato che l'uso del marchio "FERRARI" suggerisse una associazione di fatto inesistente tra la casa automobilistica e lo Stilista, tutelabile ai sensi dell'art. 20 CPI e art. 9 del Regolamento UE 2017/1001 (il "Regolamento Marchi").

Il procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Genova in sede di reclamo

Il Giudice del reclamo ha preliminarmente osservato che il posizionamento delle calzature sulla vettura, peraltro entrambe dello stesso colore verde, **suggerisce che il marchio "FERRARI" sia collegato al brand dello Stilista e che dunque vi sia un'associazione tra marchio e prodotto**, cosa che invece non era. Detto ciò, si è soffermato sui due requisiti necessari a un procedimento cautelare: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* sussiste ai sensi dell'art. 20 CPI, che offre ai marchi notori una protezione ultramerceologica. In altre parole, il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso commerciale dello stesso anche per prodotti o servizi dissimili e anche per fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, se detto uso consente di trarre un indebito vantaggio o arreca un pregiudizio agli stessi. Inoltre l'art. 9, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento Marchi offre una protezione analoga a quella del suddetto art. 20 CPI, mentre l'art. 9, paragrafo 3, lett. e) del Regolamento Marchi specifica che l'uso del marchio può essere vietato

dal titolare anche quando effettuato nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità (ovvero anche nel caso in cui non ci sia una vera e propria contraffazione).

Al marchio "FERRARI" è stata riconosciuta la qualifica di **marchio notorio**, mentre l'uso fatto dallo Stilista è stato considerato come **uso commerciale**.

È interessante notare che il Giudice del reclamo **ha chiarito quando l'uso di un marchio fatto da un influencer sia commerciale anziché meramente descrittivo delle proprie abitudini di vita**. Poiché l'influencer, per natura, racconta e condivide col pubblico la propria vita privata, è inevitabile che ostenti beni di consumo che recano spesso un marchio altrui. Occorre però **distinguere un uso lecito** (uso autorizzato da titolare del marchio ovvero quando le immagini condivise non abbiano un significato pubblicitario/commerciale e siano invece meramente descrittive di scene di vita quotidiana) **da un uso illecito** (un uso che non è fatto con finalità descrittive della quotidianità bensì con scopi commerciali e pubblicitari). Quest'ultima fattispecie si verifica ad esempio – come nel presente caso – quando il marchio altrui è accompagnato da didascalie pubblicitarie, venga usato in un contesto prevalentemente dedito alla comunicazione pubblicitaria o compaia in immagini che hanno un significato e un fine commerciale più che narrativo delle abitudini di vita dell'influencer.

Nel caso di specie, poggiare le scarpe sul cofano di una vettura non descrive un momento di vita: *"non v'è dubbio infatti che l'immagine di alcune calzature esposte sul cofano di un'autovettura non descriva il momento di vita di alcuno (momento che può essere l'atto di mangiare, riposarsi, camminare, festeggiare, conversare etc.), anche in considerazione del fatto che appoggiare delle scarpe sul cofano di un'auto costituisce condotta del tutto priva di giustificazione pratica"*. Al contrario, mette semplicemente in mostra calzature marchiate dello Stilista e il cofano marchiato "FERRARI":

Una simile rappresentazione non può che avere la finalità di promuovere la commercializzazione delle calzature dello Stilista associandole alla vettura di lusso a marchio "FERRARI". Allo stesso modo, anche il contenuto delle didascalie usate dallo Stilista è tipicamente commerciale (ad esempio: *"5000 US. \$ is the price tag for this one of a kind sneakers which is only available at PP stores and online on(...).com"*). Inoltre risulta evidente che il profilo Instagram dello Stilista abbia una natura e una funzione prevalentemente commerciale e pubblicitaria, ad esempio alla luce degli "swipe-up" diretti a una piattaforma di e-commerce e dei link "shop now" come invito all'acquisto.

Quanto al danno all'immagine lamentato, il Giudice del reclamo ha considerato che le immagini riportate costituissero una fattispecie di **dilution by tarnishment** (o "corrosione") che sussiste quando l'uso del marchio svaluti l'immagine o il prestigio acquisito dal marchio notorio presso il pubblico fino al punto da compromettere il suo potere di attrazione.

Nel caso di specie, il marchio notorio "FERRARI" denota un'idea di esclusività e, comunque, assenza di volgarità, svilito da video e immagini riportati sul profilo Instagram dello Stilista.

Quanto al *periculum in mora*, le misure cautelari di inibitoria e pubblicazione della sentenza hanno **finalità dissuasive della condotta illecita anche nel caso in cui detta condotta sia cessata, in quanto mirano ad evitare la reiterazione**. Pertanto, l'imminenza del *periculum* sussiste quando vi è un fondato rischio di ripetizione dell'illecito.

Nel caso di specie, il rischio di reiterazione esiste considerato che lo Stilista aveva posto in essere comportamenti simili a quelli contestati sin dal 2017 senza interromperli nonostante le diffide ricevute da Ferrari; nel rispondere alla diffida, aveva tenuto un atteggiamento derisorio e affatto pentito, continuando ad affermare la legittimità del proprio comportamento; dopo il ricorso cautelare, aveva continuato a

pubblicare storie sul proprio profilo associando ancora il marchio "FERRARI" alle sue creazioni con finalità promozionali.

Il Giudice ha anche notato che, sebbene esista una procedura prevista da Instagram mediante la quale è possibile segnalare contenuti illeciti e chiederne la rimozione, non si può concludere che questa procedura debba obbligatoriamente essere attivata preliminarmente rispetto alla proposizione di una domanda cautelare, non avendo efficacia preventiva e non potendosi imporre una condizione di procedibilità non prevista dalla legge.

Accogliendo il reclamo, il Tribunale di Genova ha disposto l'inibitoria dell'uso del marchio "FERRARI" e dei suoi modelli di autovettura, ordinato la rimozione di video e post dal profilo Instagram dello Stilista e disposto una penale di €20.000 per ogni violazione o inadempimento.

Il procedimento di merito dinanzi al Tribunale di Milano

Nel caso oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, i Giudici hanno parimenti rilevato che **l'utilizzo dei segni "FERRARI" da parte dello Stilista per finalità promozionali, pubblicitarie e commerciali determina un concreto rischio di associazione tra le due imprese** agli occhi del consumatore. Inoltre, questo uso per fini commerciali anziché per fini di mero godimento, esclude l'esaurimento dei diritti del titolare di cui all'art. 5 CPI invocato dallo Stilista.

Riconosciuta al marchio "FERRARI" la qualifica di marchio notorio tutelabile ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento Marchi e art. 20, comma 1, lett. c) CPI – che, in generale, conferisce tutela ai segni rinomati avverso le ipotesi di c.d. "diluizione" (in caso di pregiudizio al carattere distintivo del marchio al punto che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per cui è stato registrato risulta indebolita), "corrosione" (in caso di pregiudizio alla notorietà del marchio al punto che risulta compromesso il potere di attrazione del marchio) e "parassitismo" (o agganciamento) (nel caso in cui il terzo, che usa un marchio identico o simile a quello notorio, acquisisca un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio stesso) – nel caso di specie i giudici hanno concluso **sussistere la fattispecie di c.d. "parassitismo"**: *"l'utilizzo delle autovetture FERRARI, peraltro decorate con i segni distintivi della convenuta in associazione al marchio della casa automobilistica (...) costituisca[re] illegittimo uso del marchio notorio di proprietà dell'attrice, configurandosi quale illegittimo agganciamento ai tratti distintivi del segno rinomato (...)".*

Quanto al risarcimento dei danni, **i Giudici hanno riconosciuto sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali**. Quanto ai primi, il lucro cessante è stato liquidato secondo il criterio del "prezzo del consenso", vale a dire il prezzo a cui Ferrari sarebbe stata disposta a concedere il diritto di sfruttamento economico sul marchio "FERRARI", parametrando all'attività in concreto posta in essere dallo Stilista. Considerata sia l'ampia diffusione delle immagini sia la persistenza dell'illecito dovuta al fatto che le immagini della sfilata erano ancora presenti su internet, la Corte ha liquidato la somma di € 200.000 in via equitativa.

Sono stati riconosciuti anche i danni non patrimoniali alla luce dello svilimento del marchio "FERRARI" associato a capi di abbigliamento, anche alla luce del fatto che la casa automobilistica ha una politica aziendale molto severa circa la concessione dei diritti di sfruttamento economico, proprio per preservare la reputazione del marchio. Il Giudice ha liquidato detti danni in € 100.000.

Nella sua decisione, il Tribunale di Milano ha parimenti accolto la domanda di inibitoria dell'utilizzo delle immagini e video promozionali che sfruttano il marchio "FERRARI" – ordinando la rimozione di tutte le immagini e video che mostrino autovetture a marchio "FERRARI" da internet, social media e piattaforme in genere e disponendo altresì una penale di € 10.000 per ogni violazione o inadempimento e la pubblicazione del dispositivo della sentenza.