

FELTRINELLI & BROGI

APTA



THE BEST OPPORTUNITY
TO PROTECT YOUR IDEAS:
LEGAL APPROACH AND TECHNICAL THOUGHT

INDICE

1. *Louboutin v. Amazon: responsabilità dei portali online per la vendita di prodotti contraffatti*
2. *Fine del monopolio illimitato di Adidas sul marchio “tre strisce”*
3. *La fine del “caso Zorro”: la Corte di Cassazione definisce i limiti di liceità della parodia*
4. *La 12° Classificazione di Nizza include finalmente gli NFT*

1. - Louboutin v. Amazon: responsabilità diretta dei portali online per la vendita di prodotti contraffatti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), in un recente caso (Louboutin v. Amazon), ha fatto chiarezza in merito alla responsabilità dei gestori di marketplace online per la pubblicazione di annunci pubblicitari e la distribuzione di prodotti recanti un segno contraffatto anche se i suddetti annunci e prodotti sono offerti sulla piattaforma *da venditori terzi*.

Infatti, con l’espansione dell’e-commerce i marchi sono sempre più esposti al fenomeno della contraffazione, che può essere di non

facile repressione: spesso, infatti, il titolare del marchio contraffatto non è in grado di individuare il diretto responsabile.

Christian Louboutin, famoso stilista francese i cui prodotti più iconici sono le notissime scarpe da donna con il tacco alto e la suola rossa, ha quindi intentato due cause contro Amazon - in Lussemburgo e in Belgio - sostenendo che quest’ultimo aveva violato il suo marchio pubblicizzando scarpe contraffatte, vendute da terzi, sulla piattaforma online. Amazon, per difendersi, ha invece invocato due precedenti della CGUE (L’Oreal v. eBay; Coty v. Amazon,) che negavano la responsabilità degli intermediari online

per la violazione del marchio in relazione a prodotti offerti da terzi.



Le corti nazionali adite da Louboutin nei sopracitati procedimenti avevano quindi rimesso la questione alla CGUE.

Quest'ultima, ha affermato che Amazon può essere ritenuta responsabile per la pubblicità di scarpe Louboutin contraffatte sulla propria piattaforma - così discostandosi sensibilmente dalla sua stessa precedente giurisprudenza. In proposito, infatti, la CGUE è giunta a tale conclusione partendo dall'assunto che Amazon, essendo una piattaforma "ibrida" che integra tanto un marketplace online quanto la vendita diretta di prodotti - contrariamente ad eBay (che si limita a gestire un marketplace online pubblicando solo inserzioni di venditori terzi senza svolgere alcuna attività di vendita di prodotti) - non rende possibile all'utente medio comprendere se i prodotti in violazione del marchio sono commercializzati direttamente dalla stessa Amazon o da un venditore terzo.

In particolare, la CGUE ha osservato che laddove Amazon utilizza *"una modalità uniforme di presentazione delle offerte pubblicate sul proprio sito internet, visualizzando contestualmente gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per proprio conto e quelli relativi ai prodotti offerti da venditori terzi su detto marketplace, che espone su tutti questi annunci il proprio rinomato logo distributore e che offre a venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione di prodotti contrassegnati dal segno in questione, servizi aggiuntivi consistenti in particolare nel deposito e nella spedizione di tali prodotti"*, rende difficile per i consumatori distinguere l'origine di ogni annuncio e la provenienza delle merci contraffatte.

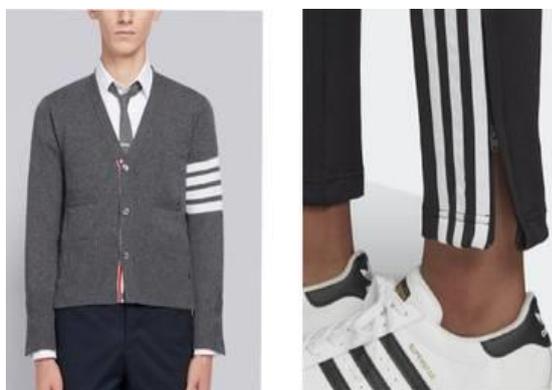
Tale pronuncia della CGUE - che fissa solo dei principi generali - non costituisce di per sé una condanna di Amazon; la decisione finale sarà infatti assunta dai tribunali nazionali in Belgio e Lussemburgo.

In ogni caso questa pronuncia pregiudiziale, da un lato rende gli operatori dei mercati online che utilizzano un modello ibrido (come Amazon) giustamente più aggredibili in caso di vendita di prodotti contraffatti sui loro siti; dall'altro facilita la tutela dei proprietari di marchi, che potranno agire per contraffazione contro grandi operatori (come Amazon, appunto), invece che essere obbligati ad individuare ed attaccare i singoli contraffattori.

2. Fine del monopolio illimitato di Adidas sul marchio “tre strisce”

Non tutte le strisce sono di Adidas. Il gigante tedesco dell'abbigliamento sportivo lo ha imparato – nuovamente – a sue spese. Come infatti molti sanno, Adidas ha una lunga storia nota di azioni legali introdotte contro qualsiasi azienda che avesse utilizzato un design che potesse ricordare il suo marchio “Three Stripes”: molte – ed alcune assai famose – sono le aziende che hanno dovuto difendersi dalle azioni giudiziarie di Adidas.

Di recente, Adidas ha perso l'ennesima battaglia legale volta ad impedire l'utilizzo di marchi che potessero ricordare la sue “tre strisce”.



Intorno alla metà del 2021 Adidas aveva infatti citato in giudizio lo stilista statunitense Thom Browne (famoso per i suoi completi con giacca e pantaloni corti) lamentando che le quattro strisce utilizzate da quest'ultimo su gran parte dei suoi capi imitavano il proprio iconico marchio “Three Stripes”, con conseguente confusione del consumatore.

Al contrario, Thom Browne sosteneva che il pericolo di confusione era da escludere non solo perché le due aziende operano in mercati completamente differenti (il brand americano rientra nel segmento luxury, mentre Adidas nello sportswear), si rivolgono a clienti differenti e offrono i loro prodotti a prezzi nettamente diversi, ma soprattutto perché, in ogni caso, un marchio avente ad oggetto semplicemente tre strisce non può estendere la sua protezione su tutte le possibili configurazioni (e quantità) delle strisce. Vieppiù, il segno costituito da strisce era in uso già dalla fine degli anni '40 sulle c.d. giacche *varsity* (o *college*). Alla fine, con verdetto del 12 gennaio 2023, il Tribunale di New York si è pronunciato a favore di Thom Browne, escludendo la possibilità che le “tre strisce” di Adidas, per quanto note, potessero inibire l'uso di un logo a quattro strisce per prodotti – fra l'altro – non coincidenti con quelli di Adidas.

Da tutte le più recenti vicende del marchio di Adidas (l'ultima delle quali è quella sopra riassunta) si può trarre la definitiva (?) conclusione per cui, pur ammettendo che ormai - a distanza di più di 50 anni - le “Three Stripes” abbiano certamente acquisito un forte potere distintivo, una ipotetica violazione del marchio potrebbe configurarsi solo nei limiti in cui venga utilizzato un design a “tre strisce” che riproduca in modo pedissequo il logo di Adidas, siccome nella figura di tre strisce

non vi è di per sé nulla di originale e caratterizzante.

3. La fine del “caso Zorro”: la Corte di Cassazione definisce i limiti di liceità della parodia

La Corte di Cassazione risolve la dibattuta questione circa la liceità della parodia di un personaggio di fantasia ancora protetto dal diritto d'autore per pubblicizzare un prodotto commerciale.

La vicenda ha inizio nel lontano 2007 quando la società statunitense Zorro Productions, titolare dei diritti di sfruttamento economico del personaggio di Zorro, nonché di marchi denominativi e figurativi incentrati su detta figura letteraria ha citato in giudizio una società italiana a causa di uno spot televisivo e radiofonico in cui il personaggio di Zorro veniva utilizzato, in chiave comica e satirica, per pubblicizzare un'acqua minerale.

Dopo una serie di alterne vicende, con pronunce discordanti dei giudici di merito e dopo una prima pronuncia della Suprema Corte, il Giudice cui quest'ultima ha rinviato (la Corte d'Appello di Roma) stabiliva che quello di Zorro è un personaggio di fantasia protetto da diritto d'autore e quindi anche la sua (presunta) parodia doveva ritenersi vietata. Infatti, l'Italia, nel recepire nel proprio ordinamento la direttiva 2001/29/CE, non si era avvalsa della facoltà prevista da quest'ultima

(secondo la quale gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, quale eccezione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico, l'utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche).



La vicenda non finiva però con tale decisione, contro la quale veniva proposto un ulteriore ricorso per Cassazione.

Quest'ultima, nel porre fine alla vicenda specifica (con ordinanza del 30/12/2022) ha chiarito definitivamente il concetto e i limiti della parodia, precisando, innanzitutto che – indipendentemente da quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE – il diritto italiano già ammetteva quanto contemplato da tale disposizione comunitaria.

Ciò premesso, i Supremi Giudici hanno stabilito che *“La parodia di un'opera altro non è che una rielaborazione attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche da cui poi ci si discosta allo*

scopo di trasmettere un messaggio diverso da quello avuto di mira dall'autore dell'opera o del personaggio in questione.”

Peraltro, la Suprema Corte ha altresì stabilito che, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 1, L. n. 633/1941 (sul Diritto d'Autore), la parodia è vietata in presenza di un rapporto concorrenziale tra l'opera protetta e parodiata e la parodia stessa, dal momento che ne discenderebbe un illecito sfruttamento dell'opera originale.

Dunque, con questa importante decisione la Corte di Cassazione ha fissato le linee guida per trovare un equilibrio tra interessi contrapposti di coloro che sono titolari dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'opera originale e la libertà di espressione di coloro che intendano proporre una parodia dell'originale.

4. La 12° Classificazione di Nizza include finalmente gli NFT

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza relativa alla suddivisione di prodotti e servizi rivendicabili con la domanda di registrazione di marchio.

Quest'ultima edizione incorpora finalmente la dicitura *“file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT)”* (come già si riteneva) in classe 9.

Com'è noto, la c.d. Classificazione di Nizza (in quanto introdotta da una

Convenzione Internazionale sottoscritta a Nizza nel 1957), è una codificazione universalmente adottata ai fini della classificazione dei prodotti e servizi da indicare nelle domande di registrazione di marchio ed è suddivisa in 45 classi o categorie merceologiche. In base a tale classificazione, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ogni classe contiene una serie di termini specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere con ogni domanda di marchio.



L'ultima edizione della Classificazione di Nizza porta con sé un'importante novità, in quanto recepisce l'esigenza di dare maggiore chiarezza alle modalità di tutela dei marchi relativamente ai prodotti e servizi del c.d. "Metaverso."

A seguito delle numerose domande di registrazione di marchi depositate per la specifica tutela nell'ambito di questo di nuovo mercato, l'EUIPO (l'Ufficio Europeo preposto alla registrazione dei Marchi e Modelli Europei) ha fornito direttive pratiche per la registrazione di marchi con riferimento ai prodotti

virtuali e agli NFT (acronimo di Non Fungible Token cioè token insostituibili che rappresentano la titolarità di un bene)

Dunque, secondo l'approccio dell'EUIPO:

1. *“i prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale)”*.

2. *“il termine token non fungibili di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano”*.

* * *

In tale ottica, la 12^a edizione della Classificazione di Nizza include, nella classe 9, il termine *“file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili”*.

3. *“I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione per i servizi.”*

Data la complessità della materia e la continua evoluzione dell'approccio dei vari Uffici Brevetti e Marchi del Mondo a questo argomento, si consiglia di rivolgersi per chiarimenti e supporto tecnico-legale al proprio professionista specializzato di fiducia prima di procedere alla registrazione di marchi relativi a “beni virtuali” o, comunque, attinenti al metaverso.

Nel ricordare che il contenuto di questa Newsletter ha necessariamente un carattere d'informazione generale e sintetica e non può essere quindi utilizzato per affrontare e risolvere determinati casi concreti, lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento specifico.

APTA – FELTRINELLI & BROGI