



Nota a Cassazione civ., sez. I, ord. 3 novembre 2022, n. 32048

di FRANCESCO PITTALIS

1. Il caso. Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione si è espressa su un caso che ha visto contrapposte per oltre un ventennio, Ferrari S.p.A., nota casa automobilistica italiana e, Brumm s.n.c., azienda comasca di modellismo.

Il contenzioso trae origine dall'azione esperita dall'azienda di Maranello, la quale adiva il Tribunale di Modena esercitando azione di privativa industriale a fronte degli atti di concorrenza sleale e violazione del diritto d'autore che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe posto in essere la Brumm s.n.c., nel produrre e commercializzare alcuni modelli in miniatura delle automobili Ferrari, apponendovi il noto logo del "cavallino rampante".

Il Giudice di prima istanza, con la Sentenza n. 1569 del 12.10.2010, rigettava la domanda condannando la Ferrari S.p.A. al risarcimento del danno in favore della convenuta Brumm s.n.c.

Nel dettaglio, secondo quanto sostenuto dalla società di Maranello, la controparte era colpevole di aver posto in essere un atto di concorrenza sleale e di aver violato il diritto d'autore e i propri diritti di privativa industriale, apponendo il logo della nota casa automobilistica (nello specifico il "cavallino rampante") sulle riproduzioni in miniatura delle auto.

Avverso la decisione del Tribunale di Modena, proponeva gravame la Ferrari S.p.A. dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.

Il Collegio, con sentenza n. 2029/2016, rigettava l'impugnazione, sull'assunto che la riproduzione fedele in scala ridotta delle autovetture Ferrari, non costituirebbe utilizzo illecito del segno distintivo della società di Maranello non determinando un effetto confusorio né concretando un comportamento professionalmente scorretto; infine – afferma ancora la Corte d'Appello – il modello automobilistico per cui era stata richiesta la protezione difettava di valore

artistico tipico tale da poter godere della tutela invocata. Oltre a vedersi così rigettato l'appello, Ferrari S.p.A subiva anche la condanna, in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla Brumm s.n.c., la condanna ad un ulteriore risarcimento del danno in favore di quest'ultima.

Avverso tale decisione, Ferrari S.p.A. proponeva ricorso in Cassazione.

2. Il tema del ricorso. Ferrari S.p.A. argomenta e articola il proprio ricorso in Cassazione su quattro motivi.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione delle norme in punto giurisdizione, lamentando nello specifico il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Su tale punto la Corte di Cassazione rileva una precedente deliberazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 4294/2022, hanno dichiarato tale motivo inammissibile.

Con il secondo motivo di gravame, Ferrari S.p.A. censura la sentenza della Corte d'Appello Bolognese, la cui decisione, nell'escludere che nella fattispecie fosse stata pregiudicata la funzione tipica del marchio consistente nel garantire ai consumatori la provenienza di un prodotto - *ciò sulla falsariga del noto precedente di Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza C-48/05 tra Adam OPEL AG e Autec AG del 25 gennaio 2007* - avrebbe tuttavia omesso di considerare le altre funzioni del marchio stesso, soprattutto se rinomato, ovvero quella pubblicitaria o evocativa nonché quella c.d. di investimento. Il Collegio felsineo avrebbe altresì errato nel ritenere comunque corretto l'uso del marchio in parola, nonostante il prodotto della Brumm s.n.c., una volta tolto dalla confezione nella quale veniva commercializzato, contenesse solo i marchi della Casa di Maranello e non anche quelli del produttore del modellino, così ingenerando confusione in ordine alla fonte di provenienza.

La ricorrente additando infine la citata sentenza C-48/05 tra Adam OPEL AG e Autec AG del 25 gennaio 2007 come foriera di dubbi interpretativi circa le norme di cui alla direttiva CE n. 89/104, chiedeva la remissione alla Corte di Giustizia Europea enucleando tre distinti quesiti di diritto, ovvero:

1) Si chiede se un terzo (nella specie Brumm s.n.c.) che produca o metta in commercio un modellino in scala di un modello d'auto realmente esistente apponendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale del titolare del marchio stesso (Ferrari S.p.A.), ponga così in essere una condotta rilevante ai sensi dell'art. 5 comma 2 della citata direttiva; norma che prevede la possibilità per il titolare del marchio di inibire l'utilizzo del marchio qualora esso goda di notorietà nello Stato Membro ed il cui uso, benché per prodotti o servizi (nella specie automodelli in scala) che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, consenta al terzo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa, oppure rechi pregiudizio agli stessi;

2) Qualora la condotta sopra citata sia sussumibile a quella di cui all'art.5 comma 2 della citata direttiva, si chiede se possa essere invocata l'esimente di cui al successivo art. 6 lettera c) della direttiva CE, in forza del quale al titolare del marchio non è consentito di inibire ai terzi l'uso nel commercio 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;

3) Qualora possa essere invocata l'esimente di cui all'art. 6 lettera c) della Direttiva in parola, ci si chiede quali siano i criteri rilevanti per valutare quando siffatto uso del marchio sia conforme a lealtà commerciale ed industriale, interrogandosi in particolare se sia conforme a tali canoni la condotta di un produttore di modellini (in specie Brumm s.n.c.) che non apponga sul modellino un proprio segno distintivo come produttore cosicché il pubblico dei consumatori possa discernere che il bene non è proveniente dal titolare del marchio rinomato stesso (in specie Ferrari) e/o con il consenso di quest'ultimo.

Il tema è di rilievo centrale per il merito della vicenda, in quanto il precedente giurisprudenziale del 2007 richiamato dalla ricorrente, presenta numerose affinità con la controversia oggetto del presente commento; la Corte di Giustizia dell'Unione Europea infatti, come anche precisato dagli Ermellini, nella pronuncia del 2007 si è espressa in merito agli artt. 5 – 6 della Prima direttiva

del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, norme fondamentali del quadro normativo Europeo in tema di segni distintivi.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ritiene il motivo di gravame in parte inammissibile ed in parte infondato.

Sotto il primo profilo infatti la Cassazione rigetta la richiesta formulata dalla ricorrente di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendo i quesiti proposti dalla ricorrente già esaurientemente affrontati proprio dalla *sentenza C-48/05 tra Adam OPEL AG e Autec AG del 25 gennaio 2007* su cui si appuntano le critiche di Ferrari S.p.A.

La Corte di Giustizia, nel precedente *de quo*, assodato che è senz'altro concessa azione inibitoria al titolare di un marchio, purché registrato per giocattoli, ogniqualvolta l'uso dello stesso possa arrecare o arrechi pregiudizio alla funzione del marchio stesso - ciò secondo le previsioni di cui all'art.5 comma 1 della Direttiva 104/89, si è soffermata proprio sulla c.d. tutela ultramerceologica del marchio di cui al successivo comma 2 , accordando tutela inibitoria anche quando il marchio venga utilizzato dal terzo produttore di giocattoli, senza giusta causa, consentendo allo stesso di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio per autoveicoli ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

Anche il terzo quesito - relativo all'esimente di cui all'art. 6 n.1 lett.b della direttiva - sarebbe stato, secondo la Suprema Corte, affrontato ed argomentato dalla Corte di Giustizia Europea nel caso *Adam OPEL AG e Autec AG* allorché si afferma che l'apposizione di un marchio registrato per autoveicoli su modellini in scala degli stessi, non è finalizzato a fornire "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" secondo il disposto della norma citata, ma costituisce unicamente "riproduzione fedele dei veicoli della marca in questione".

La Cassazione con la decisione in commento, reputando il caso in esame 'identico' al precedente *Adam OPEL AG e Autec AG*, non ha ravvisato i presupposti per l'ennesima remissione alla Corte di Giustizia Europea,

Così rigettata la questione pregiudiziale, la Corte di Cassazione si intende di fare corretta applicazione degli ulteriori precetti sanciti nel precedente giurisprudenziale europeo.

La Corte di Giustizia, nell'escludere che l'uso del segno sui modellini in miniatura di autoveicoli abbia natura descrittiva e sia quindi, come tale, sempre lecito (purché comunque conforme ai principi della correttezza professionale), non ha, d'altra parte, ritenuto che lo stesso uso, effettuato in funzione chiaramente non distintiva (ma ornamentale), sia illecito solo perché non scriminato a norma dell'articolo 6 n. 1 lettera b) della legge n. 89/104: dovrà essere il giudice di merito a valutare in concreto se l'uso in oggetto sia stato "privo di giusta causa" tale da consentire all'utilizzatore di trarre "indebitamente" vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero abbia arrecato pregiudizio a tali caratteristiche del marchi (c.d. contraffazione del marchio).

Traslati i sopracitati principi interpretativi all'ordinamento nazionale, la Suprema Corte individua i parametri di tale valutazione di merito nell'art. 5 n.2 della Direttiva 89/104, pedissequamente riprodotti nel diritto nazionale nell' art. 20 lett. C del D.lgs. 30/2005, peraltro recentemente novellato dall'art. 9, D.lgs. 20.02.2019, n. 15 con decorrenza dal 23.03.2019.

Di tali precetti normativi, secondo gli Ermellini, ha fatto corretto governo la Corte di Appello di Bologna, nell'escludere che dalla condotta posta in essere dalla Brumm potesse derivare un effetto confusorio sul consumatore medio; lo stesso giudice di secondo grado ha inoltre correttamente constatato il fatto che l'apposizione del noto marchio "Cavallino Rampante" accanto al marchio Brumm nelle apposite confezioni di vendita dei singoli modellini automobilistici "*non avesse una funzione evocativa del marchio e della qualità del prodotto*".

Le riproduzioni fedeli delle autovetture Ferrari realizzate dalla Brumm, prosegue la Corte, "*non hanno arrecato alcun pregiudizio neppure potenziale alle*

funzioni dei marchi Ferrari, essendo, anzi, emersa in giudizio la prova contraria". Alcuni modellini Brumm, si legge ancora nella decisione, sono infatti esposti nella stessa galleria Ferrari a Maranello mentre recensioni più che positive, sempre dei modellini, sono rinvenibili in riviste di settore, inclusa la "Ferrari World".

Infine, con riguardo alla riproduzione del segno Ferrari sui modellini, va escluso l'effetto confusorio sul consumatore medio finale in quanto la riproduzione del marchio mira soltanto ad una rappresentazione più fedele del bene e non a ingenerare il convincimento che il prodotto sia esso stesso Ferrari. Lo stesso vale per l'indicazione del marchio "Cavallino Rampante" sulle confezioni: *"in quanto apposto accanto al marchio Brumm non ha una funzione evocativa del marchio e della qualità del prodotto Ferrari"* spiega la Corte.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la falsa ed erronea interpretazione delle norme di diritto in tema di diritto d'autore da parte della Corte d'Appello, la quale avrebbe negato la tutela autorale in modo apodittico, escludendo il valore artistico delle autovetture realizzate dalla Casa di Maranello. Nell'espone tale vizio di motivazione, la ricorrente si limita unicamente a richiamare un precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione (n. 23292/2015) senza tuttavia approfondirne e indicarne le ragioni di doglianza.

Tale terzo motivo viene dunque dichiarato inammissibile per genericità.

Infine con il quarto motivo Ferrari S.p.A. deduce la violazione degli artt.2043 Cod. Civ. e 125 Codice della proprietà industriale, in tema di risarcimento del danno, lamentando il fatto che il mero invio di una diffida (da essa realizzato) non possa essere qualificato come ipotesi di abusivo esercizio delle proprie ragioni e, come tale, non potesse da esso discendere alcun dovere risarcitorio. La Suprema Corte anche in questo caso ha rilevato come la Corte d'Appello abbia correttamente riconosciuto il risarcimento del danno alla Brumm, vista la sua costrizione allo storno di ordini e al reso delle merci, in conseguenza della condotta realizzata dalla ricorrente. Anche tale ultimo motivo è dunque stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte, in ragione della genericità delle censure svolte e della loro inidoneità a censurare la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

3. Conclusioni. Il provvedimento in analisi rappresenta un ottimo spunto per approfondire le questioni relative alle interpretazioni fornite delle Corti, Nazionali e Sovranazionali, sulle norme in tema di segni distintivi e concorrenza.

La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10.2.2005, n. 30), contenente una disciplina uniforme e razionale dei diritti di proprietà industriale.

Nell'ambito di tale normativa si registra una specifica tendenza protettiva, voluta dal legislatore per determinate tipologie di marchi, connotate da una particolare notorietà e fama, i c.d. marchi celebri.

Per tali marchi, infatti, la tutela si estenderebbe anche ai prodotti o servizi non affini, nell'evenienza in cui da tale uso possa derivare un indebito vantaggio o un pregiudizio dello stesso.

Identico orientamento normativo è ravvisabile in ambito comunitario con la più volte citata direttiva CE n. 89/104, che agli artt. 5 e 6 identifica le situazioni in cui il titolare di un marchio notorio può attivare la tutela prevista a suo favore, delineando al contempo le specifiche condizioni e le esimenti della tutela stessa.

Il quadro giuridico nazionale e comunitario si trovano dunque allineati sulla tematica dei marchi d'impresa famosi e rinomati.

Nel caso annotato tuttavia la Suprema Corte si è dovuta confrontare con un mercato intrinsecamente ostico e delicato in ambito concorrenziale, quale il mercato del modellismo, finalizzato alla creazione di modelli in scala che, per loro natura, perseguiranno la migliore e più fedele riproduzione del reale modello di riferimento.

In questo caso abbiamo notato come gli Ermellini abbiano deciso di evitare un superfluo rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e si siano invece fatti carico dei principi ermeneutici pronunciati nella nota sentenza Opel/Autec, dando un'applicazione positiva ai principi comunitari.

Sulla base di tali orientamenti interpretativi, la scelta operata dalla Corte di Cassazione sembra essere quella più ragionevole. Un orientamento di segno opposto avrebbe sicuramente dato discontinuità alle scelte legislative e

interpretative citate e avrebbe probabilmente influito in maniera rilevante sul regime di stabilità concorrenziale del mercato del modellismo che, come abbiamo visto, presenta delle peculiarità tali da rendere inevitabile un bilanciamento degli interessi contrapposti, ai fini dell'effettivo riconoscimento della più ampia libertà di iniziativa economica riconosciuta all'art. 41 della Costituzione e, della conseguente libertà di concorrenza.