

## **Il motore di ricerca dei profumi – Pubblicità comparativa illecita e contraffazione**

by Giulia Cortesi - May 2014.

### **TGI PARIS, 11 avril 2014 - Affaire pirate-parfum.fr**

Con la sua sentenza dell'11 aprile 2014, il Tribunal de grande instance di Parigi ha qualificato come pubblicità comparativa illecita, la presentazione e commercializzazione in internet di profumi ed essenze individuabili dagli internauti tramite un motore di ricerca funzionante mediante l'inserimento di parole chiavi riprodotte i nomi di celebri profumi.

\*\*\*

La società PIN, titolare del sito internet *pirate-parfum.fr*, si vedeva convenire in giudizio da alcune delle aziende più note nel settore della profumeria e della moda, in qualità di titolari dei marchi di altrettanto celebri profumi, nonché dall'associazione francese di categoria, per aver commercializzato via internet dei prodotti pubblicizzandoli come profumazioni del tutto simili a quelle delle grandi marche.

In particolare, al fine di aiutare gli internauti all'individuazione olfattiva della fragranza di loro gradimento, sul sito era stato messo a loro disposizione un motore di ricerca funzionante tramite inserimento di parole chiavi riprodotte i nomi dei più celebri profumi.

In altri termini, inserendo nella barra di ricerca il nome di una nota profumazione, all'internauta veniva data la possibilità di comparare il rinomato profumo con una lista di prodotti analoghi, ovvero della medesima famiglia olfattiva, o contenenti medesimi ingredienti.

In tale tavola di comparazione apparivano sulla destra della schermata profumi celebri simili a quello ricercato e, sulla sinistra, la lista dei profumi venduti, a prezzo discount, sul sito.

\*\*\*

I giudici parigini, hanno innanzitutto escluso che il suddetto uso dei celebri marchi verbali potesse rientrare tra quelli leciti in quanto conformi agli « *usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale* ».

In particolare, l'impiego dei nomi dei profumi delle grandi marche da parte della società PIN non è stato considerato quale indicazione generica essenziale a descrivere i suoi prodotti, bensì quale mero uso pubblicitario.

In altri termini l'uso descrittivo, e quindi lecito del marchio, è stato escluso dai giudici parigini che non hanno considerato i marchi in questione quali « *riferimenti necessari* » all'individuazione dei prodotti, e cioè conformemente all'insegnamento della Corte di giustizia nel caso Hölderhoff del 14 maggio 2002.

Questo poiché la comparazione dei prodotti e la loro identificazione poteva e doveva farsi, a dire dei giudici parigini, a partire dalla composizione stessa dei profumi, dagli ingredienti principali in questi contenuti, dalle loro note olfattive (note di testa, di cuore e di fondo), da sole suscettibili di collocare una profumazione all'interno di uno specifico universo olfattivo.

Facendo inoltre proprio l'insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, i giudici parigini hanno escluso che si potesse far rientrare tale uso nell'ambito della pubblicità comparativa lecita ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 lettera a) della direttiva 89/104, non essendo l'uso esplicito dei segni e dei marchi dei concorrenti volto ad identificare i prodotti oggetto di confronto, ma semplicemente finalizzato a trarre profitto dalla notorietà dei marchi citati, in violazione di una delle funzioni precipue del segno che è quella di tutelare gli investimenti finanziari e pubblicitari posti in essere dal suo titolare.

Cio' in particolare in ragione del fatto che, nel contesto di tale pubblicità, veniva chiaramente precisato che i prodotti commercializzati dalla società PIN costituivano una « *imitazione* » o « *riproduzione* » di profumi coperti da marchi notori.

Alla luce di quanto detto i giudici parigini hanno considerato l'impiego dei marchi posto in essere dalla società PIN nell'ambito di una pubblicità comparativa illecita ai sensi dell'art. L 121-9 1° e 4° del codice del consumo francese, quale vero e proprio uso contraffattivo dei segni dei concorrenti, in quanto uso suscettibile di violare una delle funzioni essenziali del marchio, che è quella di comunicazione, d'investimento e di pubblicitaria, con riferimento espresso all'insegnamento della Corte di giustizia nei casi Interflora (ove tuttavia la Corte si era rivelata più indulgente) e L'Oreal/Bellure (C-487/07).

Sono state invece escluse dal Tribunal de grand instance le ipotesi di contraffazione per sostituzione, e la sussistenza di compimento di atti di concorrenza sleale da parte della società PIN.

In merito alla liquidazione del danno, è da notarsi che i giudici parigini, in assenza di prove sulla quantificazione del lucro cessante da parte delle attrici, hanno condannato la società PIN a pagare una somma forfettaria, a titolo di danno emergente, pari a 10.000 euro per ognuno dei profumi citati, basandosi sul solo fatto che l'uso contraffattivo si era protratto in internet per circa tre anni con conseguente annacquamento e svilimento dei marchi notori.

La liquidazione forfettaria del danno per annacquamento enucleato dalla giurisprudenza si è dunque rivelato in quest'occasione un utile strumento a servizio della tutela dell'investimento pubblicitario per i marchi che godono di rinomanza.

D'altro canto, la società PIN è stata condannata a versare 1 euro per il danno all'immagine subito dall'associazione di categoria dell'industria profumiera per la pratica di sistematica comparazione illecita e contraffattiva dei prodotti venduti sul sito con quelli delle più celebri marche del settore.

Certo è che questo fenomeno contraffattivo risulta particolarmente insidioso per i titolari dei marchi dei più noti profumi poiché i consumatori sono portati a credere nella liceità e nella bontà dell'attività commerciale.

In tal senso sono eloquenti gli *slogan*, ancor presenti sul sito internet pirate-parfum.fr, che si propone di : « *liberare le grandi fragranze* » dall'industria profumiera e dal marketing per democratizzarle vendendole ad un prezzo ridotto ; ed in tal modo l'iniziativa commerciale dei pirati del profumo, quali Robin Hood moderni, viene dipinta al pubblico dei consumatori come « *radicale ed integra* ».

Questo genere di iniziative non son di certo un'esclusiva francese e conosce senz'altro una certa diffusione nel mercato; l'Italia non è esclusa.

Ricordiamo infatti brevemente che, in un caso simile, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 539/2013), hanno condannato i titolari dei marchi « *falso d'autore* », « *by maestri profumieri* », « *profumi e profumi* » e « *maestri profumieri* » per aver riprodotto e commercializzato delle imitazioni di profumi celebri apponendo sulle confezioni, anch'esse riprodotte, i marchi delle note fragranze senza esserne stati autorizzati, aggiungendo sul retro dei prodotti il proprio marchio a « garanzia dei consumatori » della liceità dell'operazione, o ancora apponendo sui propri prodotti una dicitura volta ad informare i consumatori del fatto che l'impiego dei marchi celebri altrui era usato solo in funzione di marchio descrittivo per l'individuazione olfattiva della fragranza.

Le sezioni specializzate del Tribunale di Napoli, escludendo la descrittività dell'uso dei segni notori, hanno considerato queste condotte quali illeciti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 proprio perché volte a creare nel consumatore l'impressione, del tutto erronea, che l'uso del segno altrui fosse legittimo.

Non ci resta che attendere il prossimo attacco dei pirati del profumo !