

## **Segno distintivo di casa automobilistica celebre – Cass. n. 32408/2022**

Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - contraffazione - Segno distintivo di casa automobilistica celebre - Apposizione su modelli in miniatura senza autorizzazione del titolare del marchio - Scriminante prevista dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva n. 89/104/CEE - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Valutazione in concreto del pregiudizio alla funzione evocativa e pubblicitaria del marchio altrui - Necessità - Criteri - Fattispecie.

In tema di segni distintivi, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-48/05), qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l'apposizione da parte del terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l'uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa) del segno, secondo i parametri previsti dall'art. 5, n. 2, della menzionata direttiva, che corrispondono a quelli di cui all'art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d'appello, secondo la quale l'apposizione del segno rappresentato dal "cavallino rampante" sulle miniature realizzate non aveva recato alcun danno al marchio celebre degli autoveicoli originali, risultando, anzi, provato il contrario).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32408 del 03/11/2022 (Rv. 666445 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2569

**Corte**

**Cassazione**

**32408**

**2022**