

La decisione

Serve la descrizione verbale

Le caratteristiche della forma di un prodotto che costituisce un marchio di fatto devono essere puntualmente elencate e descritte da chi agisce in giudizio per ottenerne tutela, e non basta il richiamo ad un'immagine che lo

ritragga perché questo sposta sul giudice il compito di individuare i profili di riconoscibilità e impedisce che si instauri un contraddittorio corretto

Tribunale di Brescia, ordinanza del 18 marzo 2024, n.1204

La parola scritta resta decisiva

PER TUTELARE LA FORMA NON BASTA UNA FOTOGRAFIA

di **Gianluca De Cristofaro** e **Matteo Di Lernia**

Per tutelare in giudizio un marchio di forma allegare immagini non è sufficiente, perché è necessario anche descrivere verbalmente gli elementi che lo caratterizzano. Lo ha affermato la sezione imprese del Tribunale di Brescia (decisione del 18 marzo 2024) secondo la quale la mancanza di una descrizione puntuale che indichi quali sono le caratteristiche estetiche che rendono la forma riconoscibile sul mercato, impedisce che si instauri un contraddittorio corretto e sposta sul giudice il compito di individuare i profili di riconoscibilità della forma.

Si tratta di una pronuncia importante perché, nella prassi, per dimostrare la concorrenza sleale per imitazione servile, si fa sempre uso di immagini, e può accadere che esse vengano utilizzate da sole.

La descrizione verbale

Una nota società alimentare aveva agito in giudizio contro

la commercializzazione di biscotti con forme analoghe a quelle dei propri prodotti (non tutte registrate come marchio) sostenendo che si trattava di un atto di concorrenza sleale confusoria, poiché i consumatori, vedendo biscotti di forma analoga, li avrebbero confusi.

Chi agisce in giudizio lamentando l'imitazione servile del proprio prodotto da parte di un concorrente (concorrenza sleale confusoria) deve identificare le caratteristiche distintive e originali della forma del prodotto che lo rendono tutelabile.

Ma, secondo il Tribunale, allegare un'immagine senza descrivere esplicitamente e puntualmente quali siano le caratteristiche in grado di rendere il prodotto riconoscibile sul mercato demanda al giudice il compito di individuare gli elementi distintivi della forma: non assolve quindi all'onere della prova che ricade su chi

invoca tutela.

La difesa sosteneva, invece, che non esiste un obbligo di descrizione analitica delle caratteristiche dei segni distintivi e quindi allegare le foto della forma dei biscotti assolveva correttamente l'onere della prova. Secondo la difesa, il giudizio di confusione, dovrebbe infatti basarsi su un'analisi globale e sintetica delle forme (Cassazione, decisione 39764/2021).

Il Tribunale ha precisato, invece, che il mero rinvio ad un'immagine fotografica non costituisce né allegazione degli elementi caratterizzanti il marchio, né allegazione dell'«impressione di insieme» asseritamente oggetto di contraffazione.

E, a questo proposito, richiamando l'articolo 122 del Codice di procedura civile, ha specificato che gli atti di causa debbano essere scritti in lingua italiana, e, dunque, non con un mero rinvio ad un dato figurativo quale una fotografia.

Il contraddittorio

Secondo i giudici di Brescia l'indicazione letterale degli elementi caratterizzanti di un marchio di fatto è necessaria anche per garantire il rispetto del contraddittorio; solo così, infatti, chi viene accusato di imitazione può comprendere quali siano gli elementi che chi agisce ritiene siano contraffattori, potendosi quindi difendere.

Limitarsi a richiamare un'immagine – contenuta in un documento – ha come effetto quello di demandare alla controparte, prima, e al giudice, poi, l'individuazione autonoma degli elementi caratterizzanti del marchio di fatto, costituendo una violazione del dovere di allegazione e, di conseguenza, del diritto al contraddittorio.