

L'uso dei marchi su instagram: tra disciplina e limiti

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Premessa

L'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale prevede il diritto per il titolare di usare il marchio registrato con esclusività e di permettere a terzi di utilizzarlo solo con la propria autorizzazione.

Dal marzo del 2019 è stato espressamente introdotta nella norma, al punto c) del comma 1, **l'illiceità dell'uso di un marchio rinomato "anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi" laddove "senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio" stesso.**

Recentemente le sezioni specializzate del Tribunale di Genova hanno applicato quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo appena menzionato, al caso presto analizzato.

Il caso giurisprudenziale: ordinanza del 4 febbraio 2020

Una nota casa di moda ed il relativo stilista di riferimento avevano ripetutamente pubblicato, sui rispettivi profili del social network Instagram, alcuni contenuti nei quali comparivano scarpe e capi di abbigliamento con il proprio brand, accostati ad auto di lusso il cui marchio era ben visibile; ciò era avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte del titolare di quest'ultimo marchio.

Il Tribunale ha applicato la norma sopra riportata al caso di specie in quanto ha ritenuto sussistere un **uso commerciale del marchio il quale, nell'ambito dell'attività degli influencer è lecito solo quando è autorizzato dal titolare del marchio oppure quando le immagini esposte possano comunicare al pubblico un significato diverso da quello commerciale e pubblicitario.**

E' lecito invero - questo hanno chiarito le sezioni specializzate del Tribunale di Genova - l'utilizzo di marchi senza autorizzazione del titolare, da parte degli influencer, quando le immagini rappresentate riportanti il marchio sono descrittive di scene della vita quotidiana dell'influencer o di terzi soggetti. Detta liceità - si legge nel provvedimento - "discenderebbe dall'ovvia considerazione secondo cui la

pubblicazione di scene di vita quotidiana implica l'inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l'azione pubblicata".

Se diversamente, il marchio viene usato dagli influencer in foto e video che non trovano altro significato se non quello commerciale o pubblicitario, l'uso non autorizzato del marchio è illecito. Ciò accade per esempio - si legge nell'ordinanza- quando il marchio viene pubblicato in un contesto (quale proprio il profilo Instagram) prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria oppure in immagini che in quanto tali, non possano avere altro significato se non l'esposizione di prodotti a fini commerciali o pubblicitari.

Orbene, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto sussistere dei fini assolutamente commerciali: pubblicare delle calzature sul bagagliaio di una macchina, non lascia spazio all'immaginazione. Questa immagine non rappresenta alcuna scena della vita quotidiana dell'influencer. I Giudici in questa foto non hanno visto nessuna giustificazione pratica ma un solo fine: quello di promuovere la vendita di calzature associandola all'autovettura di lusso. Questa finalità è inoltre stata accertata da altri elementi rintracciati sul profilo Instagram quali le didascalie e i collegamenti diretti alle piattaforme e-commerce.

E non solo.

Si è riscontrato inoltre che il marchio automobilistico è stato svalutato dall'uso fatto dalla casa di moda in questione, tramite un ulteriore video nel quale compaiono delle donne in abiti succinti che lavano l'autovettura sulla quale sono appoggiate le scarpe. Il prestigio del marchio automobilistico di cui trattasi, avente sul mercato carattere di esclusività e di assenza di volgarità, è stato svalutato da questa immagine.

Dunque, alla luce di tutto quanto detto, la casa di moda e lo stilista hanno evidentemente usato illecitamente il marchio della casa automobilistica in quanto non vi era alcuna autorizzazione da parte del titolare e l'uso del marchio aveva una chiara finalità pubblicitaria.

Invero, i giudici genovesi hanno rilevato che il posizionamento dei prodotti e la visibilità dei marchi delle auto in primo piano, induceva il consumatore a ritenere che ci fosse una partnership tra il brand di abbigliamento e quello della casa automobilistica. Tuttavia, nessun rapporto era in essere tra le due società. L'uso del marchio automobilistico è stato fatto illecitamente.

Conclusioni

Internet ed i social network indubbiamente aiutano a farsi conoscere e a far conoscere il proprio brand. Per farlo nel modo corretto occorre tuttavia conoscere la normativa e saperla applicare.

Per tutelare il proprio marchio su internet è fondamentale certamente la registrazione dello stesso ed è

inoltre buona prassi inserire i disclaimer (con avvertimenti legali e condizioni d'uso) sul sito web.

Bisogna sapere inoltre che terzi soggetti possono essere autorizzati dal titolare ad usare il proprio marchio e che ciò deve avvenire per mezzo di accordi quale quello di licenza di marchio. Nei contratti è bene specificare le modalità dell'uso del marchio su internet da parte del terzo autorizzato.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/luso-dei-marchi-su-instagram-tra-disciplina-e-limiti/>