

**GIURÌ
DI AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA**

18 MAGGIO 1993, N. 82/93

PRESIDENTE: FALABRINO

ESTENSORE: UBERTAZZI

PARTI: COCA-COLA ITALIA S.R.L.
PEPSI COLA

**Pubblicità • Comparazione
diretta tra prodotti •
Comparazione suggestiva •
Pubblicità denigratoria •
Contrarietà al codice di
autodisciplina pubblicitaria
• Ordine di cessazione**

Contrasta con l'art. 15 del codice di autodisciplina pubblicitaria e ne va pertanto ordinata la cessazione la pubblicità che pone direttamente a confronto

due prodotti concorrenti provocando suggestioni in luogo di fornire informazioni utili ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni e servizi pubblicizzati. Contrasta, inoltre, con l'art. 14 del c.a.p. la comparazione pubblicitaria che getta discredito sul prodotto concorrente nel contesto di una pubblicità puramente suggestiva.

Con ricorso 3 maggio 1993 la Coca contestava l'ultima pubblicità televisiva della Pepsi Cola. *a)* Secondo Coca Cola la pubblicità di Pepsi Cola fa chiaro riferimento alla Coca Cola, che vi è chiaramente identificata per la presenza nello spot degli elementi tipici di comunicazione della Coca Cola, e precisamente il suo tipico frigorifero rosso, il marchio Coca Cola, e la bottiglietta tipica della sua bevanda: oltre che per il carattere di market leader proprio di Coca Cola. Lo spot di Pepsi Cola costituisce con ciò una pubblicità comparativa diretta ai danni di Coca Cola e viola dunque l'art. 15. Esso sarebbe tuttavia illecito anche ove dovesse venir qualificato soltanto come una comparazione indiretta: in quanto la comparazione è puramente irrazionale e suggestiva, e più precisamente fa leva su una suggestione non oggettivamente fondata. *b)* La pubblicità della Pepsi Cola contiene d'altro canto un giudizio denigratorio ai danni della Coca Cola, che è contenuto nella diversa e contrapposta presentazione dei personaggi dello spot, dello stato dei luoghi ove nello spot si presentano Coca Cola e rispettivamente Pepsi Cola, e nello slogan « più avanci c'è Pepsi »: elementi, questi, che presentano tutto il mondo della Coca Cola come modello da non seguire. E sotto questo profilo la pubblicità della Pepsi Cola viola anche l'art. 14 c.a. *c)* La medesima pubblicità viola anche l'art. 13 co. 2 c.a., in quanto raffigura nello spot della Pepsi Cola anche « il marchio denominativo Coca Cola e (...) gli altri elementi tipici della comunicazione » di quest'ultima e ne sfrutta dunque la notorietà. *d)* Sussistono d'altro canto i presupposti richiesti per la pubblicazione della decisione ex art. 40 c.a., stante il comportamento recidivo della Pepsi Cola. *e)* E per queste ragioni la Coca Cola chiede al Giurì di dichiarare che la pubblicità denunciata è in contrasto con gli artt. 13, 14, 15 c.a. di ordinarne la cessazione, e ci disporre la pubblicazione della decisione ex art. 40 co. 2 c.a.

Pepsi Cola si costituiva con memoria 10 maggio 1993. *a)* In essa Pepsi Cola ricorda anzitutto che Coca Cola è market leader nel mercato, ove detiene una quota pari all'« 88% del settore delle cole ». *b)* In questa situazione « il riferimento » di Pepsi Cola « al market leader Coca Cola » è

« non solo giustificato, ma addirittura necessitato ed inevitabile », e dunque in ogni caso scriminato. c) Lo spot di Pepsi Cola non contiene tuttavia alcuna comparazione: in quanto « non presenta alcun paragone fra le due bevande, non presenta alcuna prova di assaggio fronte a fronte, né enuncia un qualsiasi confronto, neppure in termini di gradimento da parte del protagonista », ma si limita a riaffermare « la fedeltà alla Pepsi ». E non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'art. 15 c.a. d) La pubblicità di Pepsi Cola non ha d'altro canto alcuna valenza denigratoria di Coca Cola. Tale valenza non hanno in particolare « i personaggi dello spot » e « la stazione di servizio », trattandosi di « characters » e di immagini « tipici e per così dire ormai istituzionalizzati della narrativa (...) cinematografica americana e ai quali non è riferibile alcun giudizio di disvalore ». Altrettanto non denigratorio è lo slogan « più avanti c'è Pepsi »: che è frase sostanzialmente priva di significato, « giustificata sul piano narrativo, a motivo del fatto che il motociclista deve appunto andare 'più avanti' ». D'altro canto lo slogan « più avanti c'è Pepsi » caratterizzava anche i due filmati presi in esame dal Giurì nelle vertenze decise con le pronunce 63/91 e 98/91; non è stato sin qui contestato per tre anni da Coca Cola; onde « la precedente tolleranza » di quest'ultima « ha determinato al riguardo un'insuperabile preclusione ». e) Non ricorre d'altro canto un illecito pubblicitario ex art. 13 co. 2 c.a. Questa norma non può anzitutto applicarsi al « frigorifero rosso » che non è « né un nome né un marchio né comunque un elemento attinente alla notorietà della Coca Cola ». Non può applicarsi nemmeno alla bottiglietta della Coca Cola, che nel messaggio non è presente o comunque identificabile. E d'altro canto non vi è alcun uso del marchio Coca Cola « idoneo a trasferire notorietà » da Coca a Cola a Pepsi Cola: non soltanto perché Pepsi « è una cola ugualmente famosa in Italia, anche se non ugualmente venduta come la Coca » (pronuncia 98/91 del Giurì), ma specialmente perché la « struttura del filmato e lo scopo di esso (...) fanno escludere una qualsiasi forma di agganciamento ». f) Quanto alla richiesta di pubblicazione ex art. 40 co. 2 per recidiva di Pepsi Cola, questa fa notare che « la seconda azione » di Coca Cola contro Pepsi Cola « fu rigettata » dal Giurì: onde « recidiva sembra (...) una parola (...) non adatta alle circostanze ». g) E per queste ragioni Pepsi Cola chiede al Giurì di dichiarare che la pubblicità denunciata non è in contrasto con il codice di autodisciplina pubblicitaria.

All'udienza del 18 maggio 1993 sono presenti per Coca Cola il prof. avv. Giuseppe Sena, l'avv. Paola Tarchini, la dott. Elisabetta Berti, l'avv. Fiorella Alvino, il dott. Fabio Scaravilli, il dott. Federico Carra e l'avv. Carlo Monesi; per l'agenzia McCann Erickson la signora Maria Antonietta Soffientini, per Pepsi Cola l'avv. Ferdinando Carabba, l'avv. Maurizio Fusi, il dott. Egidio Pusateri, il dott. Paolo Prandi. per R.T.I. e Publitalia il dott. Edoardo Pizzotti e la dott. Valeria Tosi; e per il Comitato di controllo l'avv. Vitaliano Bassetti.

Il Giurì prende visione dello spot litigioso; su istanza delle parti esamina anche i due spot di Pepsi Cola valutati dalle pronunce del Giurì 63/91 e 98/91; e su istanza di Coca Cola visiona alcuni ulteriori spot di Pepsi Cola mandati in onda dopo il 1990 e non contestati da Coca Cola.

Per la Coca Cola il prof. Sena e per la Pepsi Cola gli avv. Carabba e Fusi illustrano e sviluppano le difese delle rispettive memorie. Il dott. Pizzotti per R.T.I. e Publitalia ritiene che il mezzo e la concessionaria si siano comportati correttamente: li dichiara estranei alla controversia; si rimette

alla decisione del Giurì; e dichiara che R.T.I. e Publitalia daranno ad essa esecuzione. L'avv. Bassetti per il Comitato di controllo chiede al Giurì di verificare, nell'interesse alla libera manifestazione della pubblicità, se lo stato di necessità in cui si trovi Pepsi Cola giustifichi la violazione di norme autodisciplinari.

Seguono brevissime repliche degli avv. Sena e Fusi.

1. Il Giurì ritiene anzitutto che il comunicato televisivo litigioso costituisca una comparazione pubblicitaria. Questa comparazione ricorre infatti quando *a*) vi siano due prodotti che *b*) sono messi a confronto. Entrambi gli elementi ora detti della fattispecie ricorrono nel filmato pubblicitario di Pepsi Cola. In questo filmato sono presenti entrambi i prodotti di Coca Cola e Pepsi Cola. Ed essi sono certamente raffrontati. Il personaggio del filmato pubblicitario vi è posto infatti nell'alternativa fra Coca Cola subito o Pepsi molto « più avanti », e sceglie e consuma Pepsi Cola. Già in questa scelta vi è in realtà una comparazione: perché essa raffigura sinteticamente il risultato di un procedimento complesso che va dalla messa a fuoco dei due prodotti, al loro raffronto, alla formulazione di un giudizio comparativo, alla decisione operativa conseguenziale, ed alla sua attuazione. Ma a ben vedere il filmato pubblicitario di Pepsi Cola non si limita ad enunciare una scelta, ma alla comparazione minuta tra Coca Cola e Pepsi Cola: una nel deserto e l'altra in un paesaggio industriale, una in una baracca cadente e l'altra in un contesto di efficienza, una proposta da characters brutti e indolenti l'altra desiderata da un personaggio più giovane, bello, dinamico, mobile, decisionista. Ed in questa situazione il Giurì non ha dubbi che anche i consumatori decodifichino la pubblicità di Pepsi Cola come un messaggio che mette chiaramente a confronto Coca Cola e Pepsi Cola.

La natura comparativa della pubblicità della Pepsi non è impedita dalla circostanza che la comparazione non punta « ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni [...] pubblicizzati » (art. 15 c.a.): ma pone invece a confronto due mondi e due modelli di vita, di comportamenti e di consumatori che il filmato propone come relativi ai prodotti ed ai consumatori di Coca Cola e rispettivamente di Pepsi Cola. Questa circostanza non esclude sul piano ontologico la natura comparativa del messaggio pubblicitario di Pepsi Cola. E non esclude questa natura nemmeno sul piano normativo dell'autodisciplina pubblicitaria. Qui, infatti, gli artt. 14 e 15 hanno formulazione e portata normativa sufficientemente ampia per ricomprendere nel divieto di comparazione qualsiasi confronto, tecnico ed « informativo » o piuttosto « suggestivo » che sia. E la riprova è offerta dall'art. 15 c.a., che consente in positivo una determinata comparazione informativa, mentre in negativo vieta ogni altro confronto, ivi compresi quelli suggestivi del genere praticato dallo spot litigioso di Pepsi Cola.

La pubblicità di Pepsi Cola, d'altro canto, non è riconducibile alla categoria degli annunci che si limitano ad affermare ed a suggerire la fedeltà ad una determinata marca: posto che lo spot di Pepsi Cola non si limita a parlare di Pepsi Cola, ma confronta e sceglie tra Coca Cola e Pepsi Cola a favore di quest'ultima. E nel filmato pubblicitario di Pepsi Cola il riferimento a Coca Cola non può d'altro canto essere ricondotto alla semplice narrazione di una storia vissuta, in cui vengono casualmente raffigurati anche un prodotto ed un marchio di imprenditori diversi dall'autore

del messaggio: posto che nel filmato pubblicitario di Pepsi Cola il prodotto e il marchio di Coca Cola non sono quelli di un produttore qualsiasi, ma del principale concorrente di Pepsi Cola; posto che lo spot litigioso si colloca dunque nella competizione tra Coca Cola e Pepsi Cola che nella pubblicità e nella vita quotidiana notoriamente ricorre da tempi ormai lunghi; e posto che nel filmato pubblicitario litigioso il prodotto ed il marchio di Coca Cola non compaiono casualmente, ma sono il centro di un discorso pubblicitario chiaramente e volutamente comparativo.

2. In questa comparazione pubblicitaria Coca Cola è chiaramente identificata. Lo è anzitutto perché, come è pacifico *iter partes*, Coca Cola ha una posizione di market leader nel segmento delle bevande a base di cola. Ma lo è specialmente ed in *primis* perché Coca Cola è espressamente menzionata nel filmato pubblicitario litigioso: che mostra ripetutamente il marchio Coca Cola sullo speciale frigorifero rosso proprio delle bevande della ricorrente. Senza dire che anche questo frigorifero è un prodotto di Coca Cola, che forse è presente nelle rivendite sulla base di rapporti di comodato, e che comunque sembra accreditato nell'immagine dei consumatori come elemento tipico dei prodotti Coca Cola e degli ambienti dove essi vengono venduti.

La pubblicità litigiosa di Pepsi Cola deve a questo punto essere qualificata come una pubblicità comparativa diretta. E sotto questo profilo contrasta allora con il divieto della pubblicità comparativa diretta, chiaramente ricavabile dagli artt. 14 e 15 del codice di autodisciplina pubblicitaria.

3. La pubblicità litigiosa della Pepsi Cola non è d'altro canto autorizzata dalla regola dell'art. 15 c.a. che a certe condizioni « consente la comparazione ». Non può esserlo anzitutto perché l'art. 15 consente il linea di principio soltanto « la comparazione indiretta », e può autorizzare quella diretta soltanto in casi particolarissimi, del genere di quello deciso dal Giurì con la pronuncia 67/93. E non può esserlo specialmente perché l'art. 15 consente la comparazione soltanto « quanto sia utile ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni e dei servizi pubblicizzati », e cioè consente soltanto la comparazione informativa: e non può essere esteso alla pubblicità comparativa suggestiva, qual è quella di Pepsi Cola.

In altre parole, l'art. 15 consente la comparazione quando essa è volta ad offrire ai consumatori un supplemento di informazioni sui prodotti in campo. Il filmato pubblicitario della Pepsi fornisce invece suggestioni, più che informazioni: e più precisamente provoca suggestioni comparando due modi di vivere con i prodotti Coca Cola e Pepsi Cola. Qui, tuttavia, non è provato in causa che l'immagine del « mondo Coca Cola » offerta dal filmato litigioso sia veritiera. Certo essa è rifiutata da Coca Cola. Altrettanto certamente essa non corrisponde ad altra immagine attribuita al mondo Coca Cola dal filmato pubblicitario di Pepsi Cola condannato dalla pronuncia 63/91 del Giurì. E d'altro canto non è ragionevolmente possibile effettuare, per i due mondi a confronto di Coca Cola e di Pepsi Cola raffigurati dallo spot qui litigioso, le « verifiche » richieste dall'art. 15 c.a. E sotto questo profilo la pubblicità di Pepsi Cola non solo non è informativa, ma a ben guardare può apparire persino ingannevole, perché offre ai consumatori un'immagine non veritiera del prodotto, dell'impresa e dei consumatori Coca Cola.

Il filmato pubblicitario litigioso non può d'altro canto essere scriminato dall'esimente dello stato di necessità. Qui Pepsi Cola ha sostenuto che Coca Cola ha sul mercato una posizione dominante anzi « è il mercato »; e che ciò renderebbe necessaria una pubblicità comparativa, per affermare la presenza anche di Pepsi Cola sul mercato. Questa eccezione non può tuttavia convincere, nemmeno ad ammettere che la Coca Cola abbia una posizione dominante sul mercato rilevante *ex lege* 287/1990. E non può convincere, precisamente, perché Pepsi Cola è certamente impresa notissima sul mercato e non ha necessità di una pubblicità comparativa per affermarvi/ricordarvi la propria presenza e per pubblicizzare i propri prodotti intensamente ed in modo efficace: come è testimoniato tra l'altro da numerosi messaggi pubblicitari di Pepsi Cola andati in onda negli ultimi anni, non contestati da Coca Cola, e visionati dal Giurì su istanza di quest'ultima.

Le conclusioni sin qui raggiunte sono del resto pienamente compatibili con il principio dello *stare decisis*, e reciprocamente non sono ostacolate dalla pronuncia 67/93 resa dal Giurì nella controversia RAI/Fininvest. Il caso allora deciso era infatti radicalmente diverso da quello attuale: a tacer d'altro perché la pubblicità della RAI a) non menzionava espressamente il concorrente Fininvest, b) attuava comunque una comparazione certamente anche tecnica/informativa e non invece solo suggestiva, e c) era ulteriormente scriminata dalla legittima difesa contro precedenti pubblicità Fininvest che il Giurì aveva ritenuto in concreto non autodisciplinariamente corrette.

4. Il Giurì ritiene inoltre che la pubblicità comparativa di Pepsi Cola sia fortemente denigratoria ai danni di Coca Cola. Lo è anzitutto per il modo con cui la pubblicità della Pepsi Cola raffigura il « mondo Coca Cola » nel filmato televisivo di Pepsi Cola; che vi appare con immagini e toni che suscitano subito sentimenti di « non immedesimazione » se non addirittura di valutazione negativa. Ma la pubblicità di Pepsi Cola è fortemente denigratoria di Coca Cola specialmente per il messaggio complessivo che ne è tratto, e che può essere così sintetizzato; « meglio novanta chilometri sotto il sole nel deserto che bere una Coca Cola; meglio non soddisfare il bisogno impellente di dissetarsi che bere una Coca Cola ». Il messaggio pubblicitario di Pepsi Cola esprime così un giudizio di fortissimo disvalore a carico della Coca Cola, nel contesto di una pubblicità puramente suggestiva. Ed in questa situazione il Giurì non ha dubbi che la pubblicità di Pepsi Cola attui una « denigrazione » della Coca Cola vietata dall'art. 14 c.a.

5. Resta a questo punto assorbito il problema della valutazione della compatibilità del messaggio pubblicitario di Pepsi Cola con l'art. 13 co. 2 c.a.: tanto più che la dichiarazione di illegittimità della pubblicità di Pepsi Cola *ex artt.* 14 e 15 c.a. è fondata anche sul fatto dell'uso dei segni distintivi di Coca Cola da parte della pubblicità litigiosa, che dunque non è necessario rivalutare anche *ex art.* 13 co. 2 c.a.

6. Il Giurì non ritiene necessario, per questa volta, disporre la pubblicazione della decisione *ex art.* 40 c.a.

P.Q.M. — il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata è in contrasto con gli artt. 14 e 15 c.a. e ne ordina la cessazione.

**COMPARAZIONE
PUBBLICITARIA E
SUGGERIZIONE: IL CASO
ITALIA E L'ESPERIENZA DEL
DIRITTO ANGLOSASSONE**

LI messaggio pubblicitario sottoposto al sindacato del Giurì di Autodisciplina ed oggetto della decisione in esame costituisce un tipico esempio di pubblicità comparativa suggestiva: una pubblicità che ha, cioè, come scopo, quello di far confluire i favori dei consumatori verso il prodotto reclamizzato tramite l'uso di immagini o messaggi che operino sul destinatario della comunicazione pubblicitaria una « suggestione ». Tale forma di pubblicità mira, infatti, a « conquistare » il consumatore generando nella sua mente il collegamento tra prodotto reclamizzato ed una immagine positiva, a lui gradita, e nel contempo il collegamento tra il prodotto o i prodotti concorrenti ed una immagine negativa, o quantomeno a lui meno gradita. Ecco, quindi che, nell'ambito di una comparazione fra due prodotti così concepita, l'elemento che ingenera l'idea di superiorità dell'uno rispetto all'altro è costituito da una mera suggestione, ovvero sia dal legame con una situazione che rappresenta il successo, la felicità, il benessere. nettamente distinta dalla comparazione suggestiva è la comparazione informativa, con la quale, mediante la presentazione di dati oggettivi, si afferma la superiorità qualitativa o quantitativa di un prodotto rispetto agli altri concorrenti. Il terzo che paragona imparzialmente più prodotti, senza volerne reclamizzare alcuno, compie, poi, informazione non concorrenziale con metodo comparativo¹: informa, cioè, il consumatore dell'esistenza di tutti i prodotti idonei a soddisfare un dato bisogno, e delle differenze che tra essi intercorrono, sostituendosi alla esperienza personale del consumatore stesso, per orientarne la scelta. Per questo motivo, il metodo comparativo si è sviluppato maggiormente in quei settori economici nei quali è più difficile che la scelta si basi sull'esperienza personale; in alcuni di questi settori esistono, infatti, pubblicazioni periodiche, istituti o associazioni che usano il metodo della comparazione, attraverso tecniche di c.d. Warentest, per

¹ FLORIDIA G., *Comparazione e informazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, I, p. 32 e segg. In tema di pubblicità comparativa in Italia si veda: CASUCCI G.F., *Osservazioni in tema di pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. Ind.*, 1991, II, pag. 202 e segg.; CRUGNOLI P., *Note minime in materia di pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 75 e segg.; FUSI M., *Sul problema della pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. Ind.*, 1980, I, pag. 105 e segg.; FUSI M., *Pubblicità comparativa e autodisciplina pubblicitaria*, in *La pubblicità nell'era dell'informazione*, Pavia, 1983, pag. 131; GHIDINI G., *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1970; GUGLIELMETTI G., *La pubblicità comparativa e la proposta di direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. Ind.*, 1979, I, pag. 243 e segg.; PESCE A., *Pubblicità superlati-*

va e comparativa e limiti della exceptio veritatis, in *Foro pad.* 1967, I, pag. 131; ROSSOTTO R., *La pubblicità comparativa davanti al Giurì (nota alle decisioni n. 63/91 e n. 98/91)* in *Foro pad.*, n. 2/92 pag. 276 e segg.; SARNO G., *Sui più recenti sviluppi in materia di pubblicità*, in *Riv. dir. Ind.*, 1983, I, pag. 86 e segg.; SILVETTI C., *Pubblicità comparativa e provvedimenti d'urgenza*, in *Temi Romana*, 1982, pag. 347; SORDELLI, voce *Pubblicità* in *App. Noviss. Dig. It.*; SPOLIDORO S., *Reclame comparativa in una sentenza del Tribunale di Milano*, in *Resp. civ. e prev.*, 1983, pag. 813; VANZETTI A., *La disciplina della pubblicità comparativa: situazione attuale e prospettive*, in *Atti del Convegno « Pubblicità comparativa: libertà di informazione e concorrenza »*, Milano, 15 dicembre 1992.

indirizzare il consumatore verso una scelta più consapevole². Chi, invece, effettua una comparazione basata su dati scientifici verificabili, al fine di reclamizzare il proprio prodotto, fa della pubblicità comparativa informativa; sostiene, cioè, l'affermazione di superiorità del proprio prodotto con dati oggettivamente informativi.

L'atteggiamento del Giurì di Autodisciplina, fin dalla sua istituzione, è sempre stato orientato decisamente nel senso di negare legittimità a messaggi pubblicitari comparativi basati sulla pura suggestione³; lo stesso Codice di Autodisciplina, all'art. 15, dispone che la comparazione indiretta (in cui non vi sia, cioè, diretto riferimento al prodotto o al marchio concorrente) è consentita « quando sia utile ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni e dei servizi pubblicizzati ». Vietata sembra essere, quindi, la comparazione diretta, a maggior ragione se effettuata tramite forme di suggestione. Nell'ambito del dibattito sulla liceità o meno della comparazione pubblicitaria, a favore della tesi di coloro che ne sostengono la legittimità si sottolinea, da un lato, la funzione di stimolo per la concorrenza, dall'altro la funzione di informazione, e quindi la utilità di tale forma di comunicazione pubblicitaria per il consumatore. Anche in sede comunitaria, nell'ambito del procedimento legislativo che ha portato alla proposta di direttiva sulla pubblicità comparativa, si riconosce grande importanza alla comparazione pubblicitaria, poiché, in primo luogo, si dice, « contribuirà a mettere in evidenza i pregi dei vari prodotti appartenenti alla stessa gamma » svolgendo una funzione di informazione per i consumatori; in secondo luogo, poiché « può stimolare la concorrenza tra fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori »⁴. Nella premessa alla proposta di direttiva comunitaria, presentata dalla Commissione il 28 maggio 1991, si ribadisce poi che tra i diritti fondamentali dei consumatori, stabiliti dalla risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975, successivamente confermati dalla risoluzione del 19 maggio 1981, vi è il diritto di informazione, e che quindi « la pubblicità comparativa che confronti elementi pertinenti e verificabili e non sia né ingannevole né sleale, è un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse »; è necessario, quindi, poter ben determinare quali forme di comparazione sono sleali, ingannevoli,

² FLORIDIA G., *op. cit.*; sulla disciplina dei Warentest si veda anche: ALPA G., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, 1977, p. 130 e segg.; BERTI C., *Messaggio pubblicitario e diritti dei terzi*, 1992, pag. 19 e segg.; BRICOLA F., *Profili penali della pubblicità commerciale in Atti del II simposio di diritto e procedura penale promosso dalla fondazione Angelo Luzzani*, 1966, pag. 147 e segg.;

³ In proposito si vedano le decisioni del Giurì: 4 luglio 1989, 99/89, in *Giur. Pubbl.* 1989, pag. 329; 10 luglio 1989, 102/89, in *Giur. Pubbl.* 1989, pag. 336.; 10 aprile 1990, 21/90, in *Giur. Pubbl.* 1990-91, pag. 113; 7 maggio 1991, 63/91, in *Giur. Pubbl.*, 1990-91, pag. 359; contra si veda: 11 giugno 1991, 98/91, in *Giur. Pubbl.*

1990-91, pag. 399; si veda inoltre: BERTI C., *Quando il Giurì si contraddice, nota alle decisioni 63/91 e 98/91*, in *Riv. Dir. Ind.* 1991, pag. 273 e segg. Per una rassegna completa delle decisioni del Giurì, si veda UBERTAZZI L.C., *Giurisprudenza pubblicitaria*, Milano, edizioni del 1985, 1986/87, 1988, 1989, 1990/91.

⁴ Sugli interventi legislativi comunitari in materia di pubblicità comparativa si veda: AMICARELLI M.-PIZZOTTI E.-ROSSOTTO R.-UNNIA F., *Pubblicità: permessi e divieti nei paesi Cee*, Milano, 1992; D'IPPOLITO G., *Diritto della pubblicità*, 1992; GUGLIEMMETTI G., *La pubblicità comparativa e la proposta di direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, p. 343 e segg.

quali distorcono la concorrenza, quali recano danno ai consumatori condizionandone negativamente la scelta, e inoltre consentire soltanto le comparazioni fra prodotti e servizi della stessa natura. La Commissione ricorda poi che con la direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa, si era conferito « al titolare di un marchio d'impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o eventualmente anche per altri prodotti ». Si riconosce, tuttavia, che, in molti casi, non è possibile fare una comparazione pubblicitaria senza identificare i prodotti o servizi concorrenti con riferimento al marchio o ad altri segni distintivi; daltronde, se ciò viene fatto secondo le disposizioni della direttiva e senza mirare a sfruttare o ad appropriarsi dell'altrui notorietà, non viola il diritto di esclusiva, poiché « in questo caso lo scopo di tale utilizzazione non è di appropriarsi della fama del marchio altrui, ma di prenderne le distanze e quindi di mettere obiettivamente in rilievo le differenze ». All'art. 1 della proposta di direttiva si indica come integrare la norma con la precedente direttiva 450/84 (della quale essa norma costituisce una modifica) inserendo, innanzitutto, nel titolo, la dizione di pubblicità comparativa accanto a quella di pubblicità ingannevole. Si definisce poi, all'art. 2, la pubblicità comparativa come quella che « esplicitamente o implicitamente identifica un concorrente o prodotti e/o servizi di un concorrente ». La norma più significativa del testo di legge comunitaria è costituita dall'art. 3 bis, che affronta i due problemi più importanti di tutta la materia: i limiti per la realizzazione della comparazione e le responsabilità di chi utilizza risultati di test comparativi forniti da terzi; la pubblicità comparativa è ritenuta lecita solo se mette a confronto soltanto caratteristiche dei prodotti o servizi concorrenti che siano « materiali, rilevanti, verificabili e scelte onestamente ». Inoltre la medesima non deve essere ingannevole, non deve creare confusione tra i concorrenti sul mercato, e non deve causare discredito o denigrare i concorrenti o i loro segni distintivi. Per quel che concerne, poi, i test effettuati da terzi, la norma ne subordina l'utilizzo al consenso del responsabile della prova tecnica; in questi casi, comunque, l'utente della pubblicità si assume la responsabilità della prova come se l'avesse realizzata lui stesso, o fosse stata compiuta sotto la sua direzione. Anche nell'ottica della proposta di direttiva comunitaria, quindi, severamente vietate saranno quelle forme di comparazione pubblicitaria che fanno uso di tecniche « suggestive » e che basano la loro efficacia solo sull'impatto emozionale sul pubblico.

Peraltro giova ricordare come, in attuazione della normativa comunitaria in materia di pubblicità comparativa, sia stata presentata una proposta di legge tendente a disciplinare tale forma di pubblicità, per la redazione della quale è stato seguito lo stesso criterio adottato dal legislatore italiano nel recepire, col D.Lgs. n. 74, la direttiva 450/84 sulla pubblicità ingannevole⁵: quello, cioè, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni co-

⁵ A tal proposito si veda: ALPA G.-ROSSELLO C., *Prime note sulla attuazione della direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole* (d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 74)

in questa *Rivista* 1992, p. 267 e segg.; ALPA G.-ROSSELLO C., *Tutta la verità soltanto la verità nient'altro che la pubblicità*, in *Corriere giur.*, 1992, pag. 373 e segg.; BONSI-

munitarie. Pressoché identiche rispetto a queste ultime sono, infatti, la definizione di pubblicità comparativa (art. 1) e l'elenco dei limiti posti a tale forma di comunicazione pubblicitaria (art. 2). L'art. 4 di tale proposta di legge estende, poi, ai casi di pubblicità comparativa la competenza dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che dovrà quindi esercitare « le stesse attribuzioni in materia, secondo le norme del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, in particolare artt. 7 e 8 ». Quest'ultimo articolo riconosce piena validità agli organismi volontari e autonomi di autodisciplina, consentendo, tra l'altro, il ricorso a tale istituto; resterebbe, dunque, ferma la possibilità di adire il Giurì di Autodisciplina per i casi di pubblicità comparativa. Si verrebbe quindi a creare, a opinione di chi scrive, una sensibile differenza tra la norma di legge ordinaria, più permissiva, in quanto riconosce legittimità alle comparazioni informative, anche dirette, e quella autodisciplinare, la quale, come è noto, consente solo, e limitatamente, le comparazioni indirette. Sorgerebbe, di conseguenza, la possibilità di un conflitto tra « giudicati » scaturiti da organi giudicanti diversi ed una disparità di trattamento della stessa pubblicità, a seconda dell'autorità adita. Ne conseguirebbe, perciò, la necessità di un adeguamento alla normativa comunitaria anche dell'art. 15 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria: diversamente il Giurì ed il Garante si troverebbero a dover giudicare la stessa pubblicità in base a norme ed a conseguenti criteri diversi.

2. Nettamente distinta dalla tendenza legislativa comunitaria e di quasi tutti i paesi dell'Europa continentale⁶ è la disciplina della comparazione

GNORE F.M., *Prime note di commento del d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, in materia di pubblicità ingannevole*, in *Riv. critica dir. privato*, 1992, pag. 133 e segg.; FUSI M., TESTA P., COTTAFAVI P., *La pubblicità ingannevole (commento al d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 74)*, Milano 1993; PARIGI A., *Il contenuto dei messaggi pubblicitari radiotelevisivi tra disciplina del mezzo e regolamentazione generale della pubblicità*, in questa *Rivista*, 1993, pag. 17 e segg.; ROSSELLO C., *I poteri del Garante della concorrenza e del mercato in materia di repressione della pubblicità ingannevole*, *ibid.*, pag. 63 e segg.; SAJA F., *La direttiva n. 84/450 del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle discipline in materia di pubblicità ingannevole e il d. lgs. di attuazione 25 gennaio 1992 n. 74; funzioni dell'Autorità garante istituita ex art. 10 della legge 287/1990*, in *La pubblicità: figure contrattuali, tutela del consumatore, salvaguardia della concorrenza*, Milano, 1992; *Atti del convegno La pubblicità ingannevole: istituzioni, imprese, mezzi e consumatori a confronto*, Milano, 18 giugno 1992; *Atti del convegno, Pubblicità ingannevole e comparativa: verso nuove regole*, Milano, 29 aprile 1992.

⁶ Sulla disciplina della pubblicità comparativa nei vari paesi europei si veda: AMI-

CARELLI M., PIZZOTTI E., ROSSOTTO R., UNNIA F., *op. cit.*; BOURGOIGNIE T., *La publicité comparative et la protection des intérêts du consommateur en Europe; concilier l'inconciliable?*, in *Journal des Tribunaux*, 1991, n. 5605; CALAIS-AULOY J., *Propositions pour un code de la consommation - Rapport de la commission de codification du droit de la consommation*, 1990; D'IPOLITO G., *op. cit.*; EMMERICH V., *Das Recht des unlauteren wettbevers*, Monaco 1990; GLOY W., *Handbuch des wettveberrechts*, Monaco 1986; GREFFE P./GREFFE F., *La publicité et la loi - En droit français dans les pays du marché commun et en Suisse*, Parigi, 1990; HUDELMAIER W., *Die neuere praxis zur vergleichenden Werbung in Deutschland, Belgien, Frankreich, Grossbritannien und USA*, Monaco, 1990; PLAS D./WILLEMS A., *La publicité comparative et les affaire « Cora » - Quand comparaison n'est pas « nécessairement » raison*, in *Journal des Tribunaux*, 1986; SEDELMEIER K., *Vergleichende Werbung auch in Deutschland? - Zum entwurf einer EG - Richtlinie Zur Vergleichende Werbung in ZRP*, 1991, Heft 10; SCHRICKER G., *Die Bekämpfung der Irreführenden Werbung in den Mitgliedstaaten der EG*, in *GRUR Int.*, 1990, pag. 112 e segg.

pubblicitaria degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna⁷: in primo luogo è necessario precisare che non è del tutto congruo parlare di disciplina della pubblicità comparativa in questi paesi, poiché non vi è una vera e propria legislazione in materia, ma piuttosto un riflesso su di essa delle norme in tema di inganno pubblicitario, di marchi e di concorrenza sleale. In entrambi i paesi la pubblicità comparativa è tendenzialmente considerata ammissibile dalla Common Law, purché non effettuata con metodi ingannevoli. Per ciò che concerne il diritto della concorrenza, è da sottolineare che l'indicazione nominativa di un concorrente, non è valutata, di per sé, come comportamento « sleale ».

⁷ Per un'ampia rassegna di materiale dottrinale in materia di pubblicità comparativa in Gran Bretagna e negli USA si veda: ADAMS B., *Comparative ads are getting more popular*, in *Wall Street Journal*, 11 marzo 1982, pag. 29; ALEXANDER G.J., *Commercial Torts*, Indianapolis, 1973; BAER W.J., *At the turning point: the Commission in 1978*, in *7 Journal of Public Policy & Marketing (JPP&M)*, 1988, pag. 11 e segg.; BECK-DUDLEY C.L./WILLIAMS T.G., *Legal and Public policy implications for the future of comparative advertising*, in *8 JPP&M*, 1989, pag. 124 e segg.; BODDEWYN J.J., *Comparison advertising: advantages and disadvantages for consumer, competitors, media industry and the marketplace*, in *Balate, Unfair advertising and comparative advertising*, Bruxelles 1988, pag. 175 e segg.; BODDEWYN J.J., *Comparison advertising: regulation and self-regulation in 55 countries*, New York 1983; BODDEWYN J.J./MARTON K., *Comparison advertising: a worldwide study*, New York 1978; BOYLE M., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Grossbritannien*, in *Wettbewerb in Recht und Praxis (WPR)*, 1990, pag. 159 e segg.; BOVEE C./ARENS W., *Contemporary advertising*, 1982, pag. 79-83; BRAZIER M., *The Law of Torts*, 8° ed., Londra, 1988; CLERK & LINDSELL, *On Torts*, 16° ed. Londra, 1989; COHEN S.E., *Widespread FTC Probe will seek codes that hinder comparative ads*, in *Advertising Age*, 23 febbraio 1976, pag. 1; CONLON S., *Comparative Advertising: whatever happened to « Brand X »*, in *67 Trade Mark Reporter (TMR)*, 1977, pag. 407 e segg.; CORNISH W.R., *Intellectual Property*, 2° ed., Londra, 1989; CRANSTON R., *Consumer and the law*, 2° ed., Londra, 1984; DAWSON N., *Trade Mark infringement by referential advertising*, in *Journal of Business Law*, 1987, pag. 456 e segg.; DRISCOLL M.V., *The « New » 43 (a)*, in *79 TMR*, 1989, pag. 238 e segg.; DWORING G., *« Knocking Copy » Comparative advertising - A survey of United Kingdom practi-*

ce, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, Febbraio 1979, pag. 41 e segg.; ERWINE W.C.H., *Comparative advertising*, in *Advertising and Marketing Law & Practice*, gennaio-febbraio 1987, pag. 68 e segg.; GALLO A.A., *False and comparative advertising under section 43(a) of the Lanham Trademark Act*, in *Communications and the Law*, febbraio 1986, pag. 3 e segg.; GATLEY J., *Gatley on libel and slander*, 8° ed., Londra, 1981; GIGES N., *Comparative ads: Battles that wrote Dos and Don'ts*, in *Advertising Age*, 29 novembre 1980, pag. 59 e segg.; GOTTLIEB, *NAD/NARB - A voluntary approach to abuses in comparative advertising*, in *64 TMR* 1974, pag. 498; GREIWE N.S., *Antidilution statutes: A new attack on comparative advertising*, in *72 TMR* 1972, pag. 172 e segg.; GRIMES W.S., *Die Federal Trade Commission, ihre Rolle bei der Bekämpfung unlauterer Wettbewerbspraktiken in den Vereinigten Staaten von Amerika*, in *GRUR Int.* 1973, pag. 643 e segg.; HELLMIG F.Z., *The Trademark Law Revision Act of 1988: the 100th congress leaves its marks*, in *79 TMR* 1989, pag. 287 e segg.; HENNING-BODEIG F., *History, features and prospects of the Commission's proposal for a directive on unfair and comparative advertising*, in *Balate, Unfair advertising and comparative advertising*, Bruxelles 1988, pag. 255 e segg.; HEYDON J., *Economic Torts*, 2° ed., Londra, 1978; JANSSEN W.jr., *Recent Legal Developments Abroad in comparative advertising*, in *69 TMR* 1979, pag. 397 e segg.; JANSSEN W.jr., *Some foreign law aspects of comparative advertising*, in *64 TMR* 1974, pag. 451 e segg.; KELLER B.P., *How do you spell relief? Private regulation of advertising under section 43(a) of the Lanham Act*, in *65 TMR* 1985, pag. 227 e segg.; KENT, *control of ads by private sector*, in *NYLR* 27 dicembre 1985, par. 1, col. 1; LAWSON R., *Advertising law*, Plymouth, 1978; LAWSON R., *The legal control of unfair advertising in the United Kingdom*, in *Balate, Unfair advertising and comparative advertising*,

Un ulteriore aspetto di distinzione tra il diritto americano e britannico ed il resto degli ordinamenti europei è connesso al profilo della tutela del consumatore: non è necessario, infatti, che la pubblicità comparativa, per essere lecita, comunichi al consumatore informazioni realmente utili. L'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario non viene, dunque, valutata in funzione della tutela del consumatore, ma, al contrario, si ammette la liceità di forme di pubblicità che esaltano le qualità del prodotto reclamizzato, anche affermando il falso (c.d. «*puffing*»)⁸, privilegiando una pubblicità che si basa sull'impatto emozionale sul pubblico. Non deve destare sorpresa, quindi, il fatto di trovare in questi paesi campagne pubblicitarie comparative che nulla hanno di informativo, ma che giocano esclusivamente sulla suggestione⁹.

3. Il principale strumento di tutela di Common Law contro gli abusi della pubblicità comparativa è l'azione di c.d. «*disparagement*» negli Stati Uniti, che corrisponde all'azione di c.d. «*Malicious Falsehood*» in Inghilterra. Tali azioni possono essere esercitate entro ambiti relativamente stretti, i quali devono essere provati da chi si ritiene danneggiato; deve sussistere innanzitutto un preciso riferimento denigratorio a scapito di chi agisce. Tanto si verifica non solo quando tale riferimento è nominativo, ma anche quando è solo deducibile dal contesto della pubblicità¹⁰. Al contrario,

Bruxelles, 1988, pag. 69 e segg.; LEE J.G., *Comparative advertising, commercial disparagement and false advertising*, in 71 *TMR*, 1981, pag. 620 e segg.; LICHTENBERGER J., *Advertising Compliance law*, New York, 1986; MARX G.S., *Section 43(a) Lanham Act: a statutory cause of action for false advertising*, in 40 *Washington and Lee Law Review*, 1983, pag. 383 e segg.; MC KENNEY C./LONG G.F., *Federal unfair competition: Lanham Act § 43(a)*, New York, 1989; MIRACLE G.E./NEVETT T., *Voluntary regulation of advertising*, Toronto, 1987; NEVETT T., *Advertising in Britain - A history*, Londra, 1982; NYE S., *In defense of truthful comparative advertising*, in 67 *TMR*, 1977, pag. 353 e segg.; POMPEO P.E., *To tell the truth: comparative advertising and Lanham Act section 43(a)*, in *Catholic University Law Review* 36, 1987, pag. 567 e segg.; PRIDE W.M./LAMB C./PLETHER B.A., *The trouble with comparative Ads*, in *Adweek* 12 gennaio 1987; PROSSER W.L./KEETON W.P., *The law of torts*, 5° ed., St. Paul, Minn., 1984; ROBIN A./BARNABY H.B., *Comparative advertising: a sceptical view*, in 67 *TMR*, 1977, pag. 358 e segg.; STERK S.E., *The law of comparative advertising: how much worse is «better» than «great»*, in 67 *Columbia Law Review*, 1976, pag. 80 e segg.; THOMSON D.I.C., *Problems of proof in false comparative product advertising - How gullible is the consumer*, in 72 *TMR*, 1982, pag. 385 e segg.; TRITTON G., *Compa-*

rative advertising: scents and sensibility? Chanel V L'Arôme, in 12 *EIPR*, 1991, pag. 482 e segg.

Letteralmente per «*puffing*» si intendono le lodi eccessive delle qualità della propria merce da parte del venditore, ammesse dalla legge poiché non danno luogo a «*misrepresentation*».

Ciò può essere assimilato all'istituto, riconosciuto in Italia dalla legge e dall'Autodisciplina, della c.d. «*pubblicità iperbolica*». Tale forma di pubblicità viene considerata lecita anche se inveritiera: il criterio per valutare la decettività e la eventuale denigratorietà di messaggi pubblicitari superlativi è stabilito dalla giurisprudenza (*De Beers Abrasive V. International General Electric*, in *Fleet Streets Reports*, 1975, p. 323) in relazione alla possibilità o meno che il consumatore medio («*reasonable man*») prenda sul serio le affermazioni contenute nei messaggi stessi.

⁹ Tipico esempio di tali campagne pubblicitarie è la vera e propria «*guerra a suon di spots*» che vede contrapposti la Pepsi Cola e la Coca Cola. Sempre maggiore è il volume di critiche in dottrina nei confronti della pubblicità comparativa non informativa; in proposito si veda GREIWE N.S., *Antidilution: A new attack on comparative advertising*, in 72 *Trademark Reporter*, 1972, p. 172 e segg.

¹⁰ *Mc Donald's Hamburgers Ltd V. Bruger King (V.K.) Ltd*, in *Flet Street Reports*, 1986, p. 45

un'ipotesi di discredito collettivo non dà diritto all'azione se non nel caso in cui il pubblico interpreti l'attacco ad una collettività come in realtà indirizzato al singolo concorrente¹¹. Ulteriore requisito ai fini della fondatezza di tale azione si rivela la falsità delle affermazioni riguardanti l'attività economica del concorrente, non essendo sufficiente che siano inventiere le caratteristiche che vengono riferite al prodotto reclamizzato. L'attore deve, inoltre, provare che il convenuto ha agito « *maliciously* », cioè, in malafede, intesa qui non in senso stretto (secondo, cioè, il significato che il concetto di « malafede » ha nell'ordinamento italiano), ma come assenza della buona fede¹². Grava, infine, sull'attore la prova di aver subito un danno derivato dalla pubblicità contro la quale agisce: la difficoltà di tale prova fa sì che, nei fatti, ai fini di un risarcimento, l'azione in esame costituisca un rimedio di non grande efficacia¹³. Negli Stati Uniti è, inoltre, possibile, soltanto in alcuni stati, intraprendere un'azione inibitoria ai sensi dell'Uniform Deceptive Practices Act, che prescinde dalla presenza di un danno subito e dallo stato di buona o malafede, ritenendosi sufficiente l'idoneità ad ingannare della pubblicità in questione.

4. L'uso della comparazione in pubblicità, in Gran Bretagna, trova, però, una notevole limitazione pratica nella legge sui marchi del 1938: il Trade Marks Act. Occorre, invero, sottolineare che il registro dei marchi previsto dalla citata legge consta di due liste: i marchi iscritti nella lista A, e quelli contenuti nella lista B, laddove i primi godono di una maggior forza di differenziazione rispetto ai secondi¹⁴. Ciò comporta che solo il titolare di un marchio registrato iscritto nella lista A ha, su di esso, un diritto di esclusiva per l'uso del marchio stesso in relazione a beni dello stesso ge-

¹¹ *L'aiglon Apparel Inc. V. Lana Lobell Inc.*, in 214 *Federal Reporter Second Series* (F2d), 3rd Cir 1954. Citata in HUELMAIER, *Die neuere praxis zur vergleichenden werbung in Deutschland, Belgien, Frankreich, Grossbritannien und USA*.

¹² In passato, in giurisprudenza, il requisito della « Malice » non era ritenuto necessario; è prevalente, invece, oggi la tesi secondo cui la presenza di esso debba sempre essere richiesta (vd. sentenza alla nota 10). In proposito si veda: HEYDON, *Economic Torts*, 2° ediz., Londra, 1978, da parte dell'autore si obietta che, dal punto di vista del soggetto leso, non riveste grande importanza il fatto che l'autore del messaggio abbia agito in buona o mala fede.

¹³ In Inghilterra con il Defamation Act del 1952 viene richiesta la semplice idoneità delle affermazioni contenute nel messaggio a provocare un danno patrimoniale. Negli Stati Uniti, nel valutare la prova del danno, si richiede una grande esattezza che si è spinta, talvolta, fino alla elencazione dei clienti persi a causa della pubblicità denigratoria. Ove non sia possibile una tale precisione, si ritiene, tuttavia, sufficiente la prova di una diminuzione del fatturato e che essa sia legata alle affermazioni deni-

gratorie false da un forte nesso causale. In proposito si veda: LEE J.G., *comparative advertising, commercial disparagement and false advertising*, in 71 *Trademark Reporter*, 1981, p. 620 e segg.

¹⁴ Al contrario di quelli appartenenti alla lista A, i marchi appartenenti alla lista B, non godono di una tutela equivalente, se nominati nell'ambito di una pubblicità comparativa. Opinione diffusa, in dottrina, è, dunque, che sia necessaria una riforma della Sec. 4 (1) (b) del Trade Marks Act, dal momento che le comparazioni pubblicitarie vere, e quindi idonee ad informare il pubblico dei consumatori, sono ritenute ad essi utili: l'ostacolo, che a questa forma di pubblicità viene posto dalla legge sui marchi, dovrebbe, quindi, essere rimosso. Tale riforma è resa ancor più necessaria dall'emanazione in sede comunitaria della direttiva 450/84 sulla pubblicità ingannevole e, in particolare, dalla proposta di direttiva sulla pubblicità comparativa: non è, infatti, in linea con la legislazione comunitaria il divieto di nominare un marchio iscritto nella lista A in un messaggio pubblicitario comparativo; in attuazione della normativa comunitaria è, infatti allo studio un progetto di modifica del Trade Marks Act.

nera di quello per cui è stato iscritto; inoltre è vietato, a chi non è titolare del marchio ovvero non ha il permesso di usarlo, utilizzare il marchio stesso per prodotti differenti, ma che possano ingenerare confusione nel consumatore (Sec. 4 (1)). Vi è poi, alla Sec. 4 (1) (b) del Trade Marks Act, uno specifico riferimento all'uso di marchi registrati, appartenenti alla lista A, nella pubblicità comparativa: è infatti vietato ogni riferimento (« importing a reference »), sia in annunci pubblicitari sotto forma di « circolare », sia in ogni altra pubblicità diretta al pubblico, a persone aventi il diritto, sia in qualità di titolare, sia di utilizzatore autorizzato, di uso esclusivo del marchio registrato, o a beni i quali sono, in commercio, strettamente collegati con la suddetta persona. La difficoltà terminologica, con conseguente difficoltà di interpretazione, che caratterizza la Sec. 4 (1) del Trade marks Act, fu subito oggetto di critica da parte dei giuristi inglesi¹⁵. Tuttavia deve desumersi dalla lettura della legge del 1938 che un marchio registrato può essere « violato » (« infringed »)¹⁶, anche se il marchio col quale si afferma venga compiuta la violazione, non è usato come marchio registrato, ma ricade nella prescrizione della Sec. 4 (1) (b); un orientamento diverso della giurisprudenza si registra, prima della entrata in vigore del Trade Marks Act, nel caso *Irvin's Yeast Vite Ltd. v. F.A. Horsenail*¹⁷: (nel caso in questione, la Camera dei Lords doveva decidere se il diritto sul marchio registrato *Yeast Vite* fosse stato violato da un concorrente che aveva apposto sulle bottiglie da lui prodotte una etichetta su cui si dichiarava che il contenuto era « sostitutivo di *Yeast Vite* ». La Camera dei Lords statuì che non sussisteva alcuna violazione poiché la registrazione di un marchio non « dà al titolare il monopolio dell'uso del marchio registrato di per se stesso in relazione ai prodotti, ma solo un monopolio di tale uso in funzione di indicazione di provenienza »). Nel Caso *Bismag v. Amblins*¹⁸, in seguito, si affermò che la decisione *Irvin's Yeast Vite* doveva essere considerata abrogata dal Trade Marks Act, e che un simile uso comparativo di un marchio registrato in una pubblicità, da parte di un concorrente, ricade nella Sec. 4 (1) (b) del Trade Marks Act stesso¹⁹.

5. Anche la legge federale americana sui marchi, il Lanham Trademark Act, costituisce oggi un efficace strumento legislativo per ovviare ai frequenti casi di inganno pubblicitario, anche nella forma della pubblicità comparativa²⁰: in passato, con una interpretazione restrittiva delle norme contenute nella Sec. 43 (a) di tale legge, la giurisprudenza americana includeva nella fattispecie solo le false indicazioni riguardanti il prodotto recla-

¹⁵ Lord Mc Kinnon in *Bismag v. Amblins*, Court of Appeal, (1940) ch. 669; citata in TRITTON G., *Comparative advertising: scents and sensibility?*, in *12 European Intellectual Property Review (EIPR)*, 1991.

¹⁶ Il termine « Infringed » ha diversi significati: può, infatti, indicare una infrazione, violazione, trasgressione, invasione, una turbativa in genere. In materia di concorrenza sleale indica solitamente la contraffazione o la violazione dei diritti del titolare del marchio.

¹⁷ 1934, 51 Reports of Patent p. 110.

¹⁸ Vd. nota 15.

¹⁹ Nello stesso senso si veda: *British Northrop v. Texteam*, 57 Reports of Patent Design and Trade Mark Cases (RPC) 1974; *Montana Wines v. Villa Maria Wines*, 412 RPC 1985 citate in: TRITTON G., *Comparative advertising: Scents and sensibility?* in *12 EIPR* 1991.

²⁰ Per una trattazione approfondita e completa della Sec. 43 (a) del Lanham Act si veda POMPEO P.E., *To tell the truth: comparative advertising and Lanham Act section 43 (a)* in *Catholic University Law Review* 36, 1987, p. 567 e segg.

mizzato, escludendo invece quelle riguardanti i concorrenti; nonostante le critiche in dottrina²¹, la situazione non mutò fino al 1988, anno in cui, con l'entrata in vigore del Trademark Law Revision Act, venne estesa la sfera di applicazione della Sec 43 (a) anche alle affermazioni riguardanti i concorrenti, e quindi alle comparazioni pubblicitarie. Non è però necessario che la pubblicità sia inequivocabilmente falsa, ma è sufficiente che il contenuto di essa sia equivoco, non chiaro, e che possa trarre in inganno il pubblico dei consumatori, o anche solo una parte considerevole di esso²². I provvedimenti a cui può portare l'azione ex Sec. 43 (a) del Lanham Act sono fondamentalmente di tre tipi: la « injunction », con la quale si ottiene lo scopo di eliminare la pubblicità in questione dal mercato²³, il « corrective advertising », ossia una campagna pubblicitaria, a spese della parte soccombente, che mira a correggere e rimediare agli effetti sul pubblico della pubblicità ritenuta illecita²⁴ e, infine, negli ultimi tempi, anche un risarcimento del danno vero e proprio²⁵.

6. Prima che fosse disponibile, ai sensi della Sec. 43 (a) del Lanham Act, un efficace rimedio giuridico civilistico, un ruolo molto importante, nella regolamentazione della comparazione pubblicitaria ingannevole, era riservato alla Federal Trade Commission; essa esercitava e, in misura minore, tutt'ora esercita, un controllo di diritto amministrativo basato sulla Sec. 5 (a) (1) della legge sulla F.T.C.; la commissione deve, in primo luogo, vagliare le pubblicità, la loro idoneità ad ingannare il pubblico dei consumatori ed a sviarli quindi nella scelta del prodotto da acquistare. Deve poi controllare se ne siano interessate le relazioni commerciali fra i singoli Stati e se vi sia un coinvolgimento dell'interesse pubblico²⁶.

²¹ STERK S.E., *The law of comparative advertising: How much worse is « better » than « great »* in 76 *Columbia Review*, 1976, pag. 80 e segg.

²² Per dimostrare che il messaggio è ingannevole, l'attore, su cui grava, appunto, l'onere della prova, può utilizzare indagini demoscopiche, le quali assumono un ruolo sempre più importante in cause di questo tipo; a tal proposito si veda la sentenza *American Home Products Corp. v. Johnson e Johnson* in 577 F.2d, 2d. Cir. 1978 p. 160, citata in POMPEO P.E., *op. cit.*, pag. 575.

²³ Il termine « injunction » è di difficile traduzione poiché non vi è un equivalente nella Civil Law; può essere però definita come l'ordine del giudice di compiere o di non compiere un determinato atto, la cui violazione costituisce un reato (contempt of Court). Per una visione completa dei requisiti per ottenere una « injunction » si veda:

Johnson e Johnson v. Carter - Wallace Inc., in 631 F.2d p. 189 (2nd circ. 1980); *American Rockwool Inc. v. Owens Corning Fiberglass*, in 640 F. Supp p. 1440 (EDNC 1986);

Coca Cola CO. v. Tropicana Products Inc., in 690 F.2d (2nd Circ. 1982), citate in HÜDELMAIER, *op. cit.*, pag. 143.

²⁴ Molto spesso è lo stesso Tribunale che determina specificamente il testo della pubblicità correttiva e stabilisce la durata della campagna. Le frasi che devono essere contenute nella « corrective advertising » hanno il fine di annullare, nella mente del consumatore, l'effetto della falsità ed ingannevolezza della pubblicità che è stata ritenuta illecita.

²⁵ Con il Trademark Law Revision Act del 1988 viene estesa alla disciplina della pubblicità ingannevole la previsione della restituzione del profitto conseguito dall'autore della violazione del marchio ed il risarcimento del danno nella misura del triplo di quest'ultimo. In proposito si veda: *U. Haul International Inc. v. Jatran Inc.*, in 601 F.2d p. 1034 (9th Cir. 1986); la Corte assegnò, in questo caso, un risarcimento di danni per quaranta milioni di dollari.

²⁶ Per una trattazione approfondita del ruolo della FTC e, in generale, della regolamentazione della pubblicità comparativa nel diritto anglosassone, si veda il preciso ed interessante lavoro di W. HÜDELMAIER, *Die neuere praxis zur vergleichenden werbung in Deutschland, Belgien Frankreich, Grossbritannien und USA*, Monaco 1990.

La base normativa per il procedimento amministrativo è il Federal Trade Commission Act: verificata la presenza dei suddetti presupposti, la Commissione emette un ordine di cessare il comportamento sleale da parte dell'autore della comunicazione pubblicitaria.

7. Per quel che riguarda il diritto statale inglese, vi è da sottolineare la presenza di una serie di norme di natura penale ed amministrativa che costituiscono previsioni generali in materia di pubblicità ingannevole: detti principi, proprio perché tali, non conferiscono nessuna possibilità di azione a chi si ritiene colpito da una pubblicità comparativa e, peraltro, non hanno trovato, fino ad oggi, nessuna applicazione pratica in materia²⁷. Nel 1988, inoltre, il Control of Misleading Advertisement Regulations ha recepito in Inghilterra la Direttiva comunitaria 450/84 sulla pubblicità ingannevole; tale legge ha attribuito maggiori poteri al Director General of Fair Trading, organo deputato al controllo ed al rispetto della concorrenza leale; in particolare gli è riconosciuta la facoltà di richiedere al giudice, su istanza di parte, di vietare una pubblicità ingannevole, non senza aver preventivamente richiesto al ricorrente se siano già state esplesate le vie di ricorso all'autodisciplina, in linea con le previsioni della Direttiva comunitaria in questione²⁸. Vista la proposta di Direttiva comunitaria sulla pubblicità comparativa, quale modifica della Direttiva 450/84, si ritiene che la disciplina del Misleading Advertisement Regulations sarà applicabile anche alle comparazioni pubblicitarie.

8. Un ruolo molto importante, infine, nella regolamentazione della pubblicità comparativa, in Inghilterra, è ricoperto dall'autodisciplina: nella sua attuale edizione, il British Code of Advertising Practice ritiene legittima la comparazione pubblicitaria in quanto positiva sia per il gioco della concorrenza, da essa stimolata, sia per i consumatori, i quali traggono da essa informazioni sui prodotti e sui prezzi. L'unico limite che un messaggio pubblicitario comparativo deve rispettare, per essere ritenuto lecito secondo il British Code, è che sia veritiero, che si attenga al dovere di lealtà, e che i prodotti del concorrente non siano posti in discredito in maniera sleale. Negli Stati Uniti il fenomeno autodisciplinare trova la sua maggiore espressione, oggi come in passato, nei regolamenti delle più importanti compagnie televisive, i quali devono essere rispettati affinché gli spots possano essere trasmessi; agli inizi degli anni settanta, si deve registrare, inoltre, il perfezionamento dei sistemi di autoregolamentazione dell'industria della pubblicità attraverso l'istituzione del National Advertising Division (NAD) e del Nation Advertising Review Board (NARB); il NAD/NARB, formato da molte organizzazioni di utenti della pubblicità, ha come compito quello di mantenere la pubblicità nazionale ad alti livelli di veridicità ed estezza. Il NARB costituisce un grado di appello rispetto alle decisioni del NAD, ed emette sentenze definitive; nonostante il fatto

²⁷ Si dibatte in dottrina sulla applicabilità in materia di pubblicità comparativa del Trade Descriptions Act del 1968, del Fair Trading Act del 1972 e del Theft Act del 1968; a tal proposito si veda: DWORKIN G., « Knocking Copy » *Comparative ad-*

vertising-A survey of United Kingdom practice, in *EIPR*, Febbraio 1979, p. 41 e segg.; LAWSON R., *Advertising Law*, Plymouth 1978.

²⁸ M. AMICARELLI-E. PIZZOTTI-R. ROSOTTO-F. UNNIA, *op. cit.*, pag. 117 e segg.

che tali decisioni non siano vincolanti per legge, esse vengono rispettate dagli operatori del settore poiché la loro forza, è derivata dall'industria stessa, dalle compagnie televisive, dai media, che danno grande importanza alle opinioni di tale organo e, inoltre, dal desiderio degli stessi pubblicitari di mantenere stabilità e serenità nel mercato²⁹.

9. In conclusione, nonostante un ampliarsi della sfera di liceità della pubblicità comparativa in attuazione della normativa comunitaria, sempre notevole, soprattutto rispetto agli Stati Uniti d'America, sarà la differenza tra quelli che sono due modi diversi di concepire la comparazione in pubblicità: non sarà ancora possibile, infatti, in Italia, diffondere messaggi pubblicitari che attuino una comparazione tra due prodotti dello stesso genere basandosi solo sull'impatto emozionale sul pubblico; la ragione di ciò va ravvisata in una forse eccessiva preoccupazione in merito all'influenzabilità del consumatore medio, che potrebbe risentire di una visione distorta della realtà dei prodotti che vengono reclamizzati.

MARCO BRICOLA

²⁹ In materia di autodisciplina pubblicitaria in Gran Bretagna e negli Stati Uniti si veda: BOVEE C./ARENS W., *Contemporary advertising*, 1982; GOTTLIEB, *Nad/Narb-A voluntary approach to abuses in comparative advertising*, in 64 *Trade-*

mark Reporter 1974, p. 498; KENT, *Control of ads by Private Sector*, in *New York Law Journal*, 27 dicembre 1985, par. 1, col. 1; MIRACLE G.E./NEVETT T., *Voluntary regulations of advertising*, Toronto, 1987.