

DI MARCHI DEBOLI, MARCHI NULLI E DI SEGNI USATI IN FUNZIONE NON DISTINTIVA

(SULLA NON FACILE COLLOCAZIONE NORMATIVA DEGLI USI C.D.
COMPARATIVI E/O “REFERENZIALI” DEL MARCHIO ALTRUI)¹

Nota a Trib. Venezia - sez. spec. in materia di impresa, ord. 27.11.2020,
RG 6071/2020, Cortese-Peruzzo c. Fondazione Arena di Verona.

LORENZO ALBERTINI

SOMMARIO: 1. Fatti sostanziali e processuali. - 2. La descrittività del segno e la sua validità. - 3. Il *secondary meaning*. - 4. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte dei ricorrenti. - 5. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte della fondazione resistente - 6. L'esclusiva di marchio in relazione agli usi non distintivi da parte del terzo. - 7. le funzioni protette e la fattispecie della c.d. doppia identità'.

1. Fatti sostanziali e processuali.

Il Tribunale di Venezia esamina i profili giuridici del marchio denominativo <opera in love>.

Il marchio era stato rilasciato nel 2014 per la classe 41 dell'accordo di Nizza (*Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*).

Secondo i titolari (cantanti lirici professionisti), la Fondazione Arena di Verona, <<attraverso il proprio sito web www.arena.it, nonché attraverso compagna di marketing, avrebbe organizzato e pubblicizzato, per la stagione estiva 2020, l'esecuzione di uno spettacolo lirico denominato “Opera in Love”>>.

Essi avevano quindi agito nell'estate 2020 in sede cautelare, chiedendo <<di inibire a Fondazione Arena di Verona qualsivoglia uso del segno “Opera in Love”, con ordine di ritiro dal mercato di qualsiasi materiale promozionale e pubblicitario recante il segno in contestazione e fissandosi penale dissuasiva con pubblicazione dell'emananda ordinanza.>>

A seguito di ciò, La Fondazione aveva deciso di mutare il titolo dello spettacolo in << “Opera e passione in Arena”, dandone adeguata notizia al pubblico.>>

¹ In corso di pubblicazione nella *Rivista di diritto industriale*.

Tuttavia il giudice ritiene non cessata la materia del contendere, essendo il segno ancora reperibile su internet e non avendo il convenuto riconosciuto il diritto del ricorrente, ed accoglie la domanda cautelare.

Due questioni, fundamentalmente, emergono dal provvedimento: i) validità del segno azionato; ii) qualificazione dell'uso del segno da parte della convenuta

2. La descrittività del segno e la sua validità.

Il giudice esclude la nullità del segno per descrittività ex art. 13 comma 1 lettera B c.p.i. (per vero, disposizione che nemmeno menziona): ne riconosce sì la debolezza, ma –sorprendentemente- non al punto da ravvisare nullità.

Il passaggio specifico è il seguente: <<E' indubbio che "Opera in Love" abbia un qualche attinenza al servizio contrassegnato, evidenziando il termine "Opera", per il pubblico di riferimento, proprio il canto lirico ed il termine inglese "Love", di comune conoscenza anche per il pubblico italiano, lo sfondo passionale ed amoroso proprio del melodramma (in tal senso è significativo che il segno è accostato dai ricorrenti nelle documentate diverse iniziative dai medesimi assunte ai nomi di Giulietta e Romeo e alla nota opera di Shakespeare). Tuttavia, deve evidenziarsi che l'attinenza appena considerata non assume valenza descrittiva di quanto contrassegnato, quali sono gli spettacoli dei ricorrenti costituiti da raccolte più brani lirici a sfondo amoroso e tratti dalla tradizione operistica, ma al più valenza evocativa del genere di spettacolo offerto dai ricorrenti, evocatività che può attribuire al segno medesimo valenza di marchio non particolarmente forte ovvero debole, ma non per questo sfornito di tutela.>>.

Il giudizio suscita perplessità.

Se è vero che l'attività dei ricorrenti consiste nell'organizzare <<spettacoli ... costituiti da raccolte più brani lirici a sfondo amoroso e tratti dalla tradizione operistica>>, non si vede come ci si possa limitare a giudicare debole, ma valido, un segno denominativo quale quello sub iudice. Esso infatti richiama due concetti (musica operistica e temi amorosi), che sono esattamente ciò che caratterizza i servizi artistici offerti dai titolari del marchio.

Nel caso specifico, dunque, è integrato anche l'avverbio <esclusivamente>, presente nella disposizione sopra citata, nella prassi spesso messo da parte: come detto, infatti, la denominazione scelta come segno distintivo consiste esclusivamente in termini richiamanti caratteristiche del servizio offerto (e marcato).

Altro giudice di merito in altra fattispecie concreta aveva deciso così sulla debolezza del segno: <<La validità di un marchio debole presuppone che l'elemento descrittivo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli

attribuiscono una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono. (Nella fattispecie, il tribunale ha inibito in via cautelare alla società convenuta l'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei segni "comparafacile.it" e "comparafacileit", adoperati in settori merceologici identici a quelli per i quali sono stati registrati i marchi della società ricorrente, ritenendo sussistente il rischio di confusione con il marchio debole "Facile.it", la cui capacità distintiva deriva dalla combinazione dei due elementi "Facile" e ".it".>> (Trib. roma 15.07.2020, Riv. dir. ind. 2020/4-5, 271 ss.).

Per il giudice di legittimità: <<La componente descrittiva del segno non può, almeno di regola, assumere valenza dominante all'interno del marchio, in quanto è inadatta ad essere percepita dal pubblico, e a imprimersi nella memoria dello stesso, come un elemento munito di propria distintività>> (Cass. 22.05.2021 n. 12.566)

Per la dottrina in tema di marchi deboli, la validità di un marchio descrittivo/espressivo dipende dal fatto che l'elemento descrittivo sia accompagnato da elementi di differenziazione, costituiti da aggiunte di prefissi o suffissi, da distorsioni della parola o da particolari combinazioni². E la loro tutela si appunterà su tali elementi differenziatori, non su quelli descrittivi³.

Nel caso nostro invece non c'è alcun elemento di differenziazione: la valutazione del giudice designato, quindi, lascia alquanto perplessi.

3. Il *secondary meaning*.

Poco congruo è pure il successivo passaggio motivazionale, laddove afferma la c.d. secondarizzazione del segno.

Il *secondary meaning* consiste nell'acquisizione di distintività in un secondo momento rispetto alla registrazione, ma prima della domanda di nullità (art. 13 c. 3 cod. propr. ind.).

Si è detto <poco congrua>, perché il *secondary meaning* è l'accertamento giudiziale della sopravvenuta distintività di un segno che era nullo (per carenza della stessa) al momento del deposito. Il giudice, però, ritenendolo solo debole, lo ritiene perciò stesso valido: altrimenti si sarebbe espresso in termini di nullità.

L'affermazione di secondarizzazione parrebbe allora posta in un rapporto logico di subordinazione a quella di validità (<<utile eventualmente per la secondarizzazione del segno, ove non se ne volesse affermare il carattere distintivo>>). Affermazione però di dubbia utilità, competendo semmai alle parti proporre difese in via gradata: non compete

² Così Vanzetti A.-Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 8 ed., 2018, p. 246 (per gli aa., sono proprio questi elementi differenzianti gli unici proteggibili).

³ Regola ovvia, non potendosi pensare di ritenerli validi e al tempo stesso di impedire ai terzi di usare la parte descrittiva. Così indirettamente anche Cass. 14.05.2020 n. 8942, negando che serva la loro riproduzione integrale per aversi contraffazione.

invece al giudice emetterli, dovendo invece egli solamente decidere quale sia la valutazione giuridica del fatto sottopostogli.

I convenuti avevano eccepito che ostava alla secondarizzazione il fatto che il segno fosse stato usato solo in ambito locale per spettacoli tenuti in Verona o comunque nel Veneto. Il giudice replica in senso contrario che *<<essi sono stati organizzati e svolti in larghissima parte in periodo estivo in città dalla vocazione certamente turistica e, quindi, tale da attrarre un pubblico non meramente locale interessato agli eventi di tal fatta, ma un pubblico ragionevolmente ben più ampio, non contestando parte convenuta l'asserzione attorea secondo cui detto segno sarebbe stato comunque veicolato in ambito non meramente locale anche in ragione del sito internet recante come nome a dominio proprio il marchio di parti ricorrenti. Inoltre, la diffusione del segno in ambito non meramente locale appare confermata dalle produzioni documentali di parte attrice (doc. n. 21) che attestano, come lo stesso risulti essere stato pubblicizzato anche all'estero mediante il sito www.expoveneto.it.>>*

Non mi pronuncio sulla qualificazione in diritto di questa ricostruzione fattuale. Osservo solo che la deduzione del resistente non parrebbe corretta, in quanto ciò che conta è che il pubblico di riferimento conosca il segno, a prescindere dai luoghi in cui sono stati erogati i servizi marcati (uso locale o meno): anche un uso solo locale può in teoria assurgere a notorietà nazionale.

Il livello di distintività solitamente richiesto per la secondarizzazione, poi, è elevato: *<il processo di cui si discute potrà dirsi compiuto ogni qualvolta il pubblico, in un contesto linguistico appropriato, sia in grado di collegare la parola adottata come marchio al prodotto o al servizio di una certa impresa e di percepirla in questa sua nuova funzione>*⁴ Oppure: *<<il secondari mining dovrebbe peraltro essere accertato con rigore, per evitare indiscriminata monopolizzazione dei segni utili a fini promozionali>>*⁵. Ed inoltre: *<<questo processo di riabilitazione Comunque dovrebbe essere conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportate da un'ampia pubblicità, e concludersi un vero e proprio aggiungersi, nella percezione del pubblico, di un secondo specifico significato del segno>>*⁶. Addirittura secondo un autore *<<il titolare del marchio potrà assolvere l'onere della prova che su di lui incombe, solo se dimostri che sia mutata la percezione che il pubblico ha del segno e questa evidenza può*

⁴ Olivieri G., *Il "secondary meaning"*, in Marasà ed altri, *Commento tematico della legge Marchi*, Giappichelli, 1998, p. 206).

⁵ Sarti D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La proprietà intellettuale a cura di Ubertazzi, Trattato di diritto privato dell'Unione Europea* dir. da Ajani e Benacchio, Giappichelli, 2011, p. 48.

⁶ Vanzetti A.-Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 181.

*soprattutto essere raggiunta attraverso lo strumento delle indagini demoscopiche*⁷.

E, aggiungerei, il livello richiesto di distintività è tanto più elevato, quanto più descrittivo era il segno.

Restrittiva è pure la giurisprudenza: *<<La ratio di tali disposizioni è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto (Cass.2405/2015; Cass. n. 967/1999; Cass. n. 1929/1998). La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, essendo richiesto che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto, per costituire oggetto di valido marchio, abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere (v. Cass. n. 1929/1998 cit.; Cass.11017/1992). (...). Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un 77i" lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, L dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa*

⁷ Ricolfi M., *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in Auteri ed altri, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 6 ed., 2020 pagina 100. Ne consegue che la prova dovrebbe essere rigorosa: v. ad es. App. Milano 27.12.2018, Il Foro it. Rep. on line, Soc. Soffass c. Soc. cartarie Tronchetti, tratto da Dir. ind., per cui *<<L'accertamento del carattere distintivo, in seguito all'uso fattone nel tempo e dell'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto o del servizio come proveniente da un'impresa determinata, deve essere effettuato attraverso l'indagine demoscopica; quest'ultima – tesa ad accertare e ricostruire se, nel vissuto della maggioranza dei consumatori, il termine contestato possa assumere una capacità distintiva dei prodotti di una determinata impresa – si pone quale strumento probatorio imprescindibile nei casi di c.d. secondary meaning; i risultati di una indagine demoscopica possono quindi rispondere alla fondamentale domanda se un termine sia stato usato in quanto marchio e, quindi, sia atto a distinguere il prodotto in questione da quelli delle altre imprese, oppure se valga unicamente quale termine generico>>* (anche se forse è eccessiva l'affermazione di imprescindibilità dell'indagine demoscopica).

(Cass.2015 cit.)>> (Cass. 10.300 del 27.04.2018, richiamando CG 29.04.2004, C-456/01 e C-457/01, Henkel c. UAMI).

Si v. poi anche quella europea, ad es. il caso *Oberbank AG+2 c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*⁸.

La posizione restrittiva di dottrina e giurisprudenza è da condividere, poiché -come osserva Sarti- c'è il rischio di una monopolizzazione contraria agli interessi della collettività, interessi che sono alla base del divieto di registrare segni descrittivi.

4. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte dei ricorrenti.

Il resistente aveva anche dedotto il fatto che il segno era stato sì registrato, ma poi utilizzato (dai ricorrenti) non come marchio, bensì come mero titolo dello spettacolo: *<Parte convenuta al fine di confutare il carattere distintivo del marchio registrato dei ricorrenti, evidenza come il pubblico di riferimento, in ragione dell'uso che di detto marchio sarebbe stato fatto, sarebbe indotto a ritenere che "Opera in Love" non sia un segno distintivo dell'attività svolta, quanto il titolo dello spettacolo e ciò a conferma della valenza meramente descrittiva del segno stesso>>*.

L'allegazione non trova una chiara spiegazione. Intanto era stato azionato- par di capire- il marchio registrato e non un suo utilizzo fattuale: per cui (a meno di invocare la decadenza del primo per non uso) questa deduzione non parrebbe avere molto senso. Poi, il titolo dello spettacolo è pur sempre un segno distintivo⁹: ma allora avrebbe dovuto essere azionata la violazione di concorrenza sleale confusoria, mentre invece nel caso de

⁸ C.G. 19.06.2014, C-217/13 e C- 218/13, *Oberbank AG+2 c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, §§ 38-42.

⁹ Il titolo dello spettacolo può avvicinarsi al titolo dell'opera dell'ingegno ex art. 100 l. aut., che solitamente viene qualificato -giustamente, ci pare- come segno distintivo (Cass. 19.04.2018 n. 9.770; Cass. 19.12.2008 n. 29.774). Che riguardi uno spettacolo (cioè un contenitore di opere dell'ingegno ed altra attività pubblica), invece che un'opera dell'ingegno, non cambia la valutazione: l'organizzatore ha l'esclusiva sullo spettacolo (per *analogia legis* agli eventi sportivi di cui al d. lgs. 9 del 09.01.2008: conf. Bertani M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, 2000, , p. 307 rif. all'art. 2 L. 78/1999) e dà un titolo al suo prodotto industriale. Che il titolo costituisca non solo un segno distintivo ma pure un marchio (e dunque se possa anche registrarsi come tale), è questione ulteriore e complessa, una risposta positiva alla quale non parrebbe esclusa a priori: serve infatti a distinguere l'opera dell'ingegno dalle altre in concorrenza (concorrenza innegabile, nonostante l'unicità che può ravvisarsi in ciascuna di esse e/o la fedeltà dell'utenza al singolo autore). La dottrina è però in senso opposto e pure la giurisprudenza europea (Trib. UE 30.06.2009, T-435/05, *Danjaq c. UAMI*, § 25, segnalata da Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, Riv. dir. ind., 2019/6, p. 553, nota 12). Quest'ultima pronuncia lascia perplessi: riconosce la qualità di marchio al segno <007> oppure <james bond> , denotante una serie di film e in particolare la loro origine commerciale, ma non al singolo episodio della serie stessa (<dr. No> e <dr. NO>, come in quel caso). Non si vede tuttavia differenza tra i due segni, se non che quello qualificato come marchio è marchio generale, mentre quello non qualificato come tale è marchio speciale.

quo pare sia stata azionata solo la privativa da marchio registrato. Per non dire, infine, che potrebbe in esso anche ravvisarsi (anzi, quasi certamente è) un vero e proprio utilizzo come marchio per lo specifico servizio offerto (v. subito dopo).

5. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte della fondazione resistente

Ma veniamo ora all'ultima eccezione sollevata dai convenuti, la più stimolante sotto il profilo teorico: riprende quella appena sopra ricordata, anche se dal lato soggettivamente opposto. E' il tema del tipo di uso fatto dalla resistente (cioè dalla Fondazione).

Secondo quest'ultima, anche il proprio uso non era distintivo: il segno infatti sarebbe stato utilizzato *<<meramente come titolo dell'evento musicale, appunto costituito da duetti d'amore>>*.

Il giudice inquadra la questione nel tema della cosiddetta "contraffazione non confusoria": cioè, par di capire, nel tema della delimitazione dell'ambito applicativo dell'esclusiva in relazione ad un segno usato ex adverso in funzione non distintiva.

Intanto il giudice sembra accettare la tesi del resistente, secondo cui ci sarebbe trattato di uso come titolo di uno specifico evento (solo per la data 29 settembre 2020 nell'Arena di Verona) e per questo non avrebbe costituito uso al modo di marchio (cioè, se capisco bene, non costituirebbe uso distintivo).

Se così fosse, il ragionamento lascerebbe un po' perplessi e comunque andrebbe approfondito: il titolo creato per uno specifico evento, infatti, parrebbe proprio essere un segno distintivo dell'attività d'impresa dell'organizzatore. Può lasciare perplessi il fatto che sia relativo ad un evento singolo e non ad una serie di eventi, poiché di solito il marchio è riferito a prodotti in serie. Ma la singolarità dell'evento non fa venir meno il carattere distintivo del segno creato per esso.

A parte ciò, e quindi accettando che si tratti di titolo di un evento e che questo non costituisca un marchio (né altro segno con funzione distintiva¹⁰), andiamo al passaggio successivo. In ogni caso, osserva il giudice, questo utilizzo, pur se non distintivo, rientra nell'esclusiva di marchio. Infatti l'incipit dell'articolo 20 cod. propr. ind. attuale si riferisce bensì al diritto di vietare a terzi di usare il segno *<nell'attività economica>* e quindi bensì in qualche modo legato a prodotti o servizi, ma non necessariamente in funzione distintiva.

Precisamente così opina il giudice veneziano *<<Nel caso di specie, non si può seriamente dubitare che il segno "Opera in Love", utilizzato da Fondazione Arena di Verona per indicare lo spettacolo di canto lirico, pur*

¹⁰ In caso lo si ritenesse segno distintivo diverso dal marchio, però, esulerebbe dalla privativa di marchio, non potendosi farlo rientrare nell'art. 22 cod. propr. ind.: avrebbe semmai dovuto essere azionata la concorrenza sleale confusoria, come accennato poco sopra circa l'uso dei ricorrenti.

volendo ritenere che esso non assurga a segno distintivo dell'evento, ma meramente descrittivo dello stesso, è comunque segno impiegato nell'attività economica dell'ente in relazione alla erogazione del servizio di spettacolo, così come è indubbio che esso segno è percepito come portatore di un messaggio, collegato al tema della serata, che ricomprende integralmente il messaggio di cui è portatore il marchio attoreo>>>.

Il ragionamento non è limpido. Inanzitutto il giudice ricorda solo il diverso wording dell'attuale art. 20, dimenticando l'art. 21 c.1 cod. propr. ind.

Inoltre, dicendo che l'art. 20 c.1 fa rientrare nell'esclusiva anche gli usi non distintivi, trascura un elemento testuale in senso contrario e cioè l'art. 20 c.1. lett. c): la disposizione sui marchio rinomato (dopo la riforma introdotta dal d. lgs. 15/2019) è l'unica ad ammettere ciò, per cui è lecito interpretare le altre nel senso che invece non comprendono gli usi del segno "non distintivi".

Ancora, poco comprensibile è il passo secondo cui <<ciò che occorre perché possa operare la protezione non è, dunque, che l'imitatore faccia uso del segno distintivo, ma semplicemente di un segno e cioè che l'elemento eguale o simile al marchio da tutelare non si apprezziato dal pubblico in sé e per sé, ma venga percepito a sua volta come portatore di un messaggio, ancorché non necessariamente distintivo, e che in questo messaggio sia compreso un richiamo al marchio imitato e, quindi, al messaggio specifico di cui questo è a sua volta portatore>>>.

Da un lato, egli non si confronta con le disposizioni di cui all'art. 20 c. 1. cod. propr. ind.; dall'altro richiama in modo un po' frettoloso la teoria dell'esclusiva di marchio come strumento giuridico per tutelare il messaggio veicolato dal marchio stesso¹¹.

Da ultimo, il giudice palesa la difficile accettabilità del proprio giudizio di (debolezza ma pur sempre di) validità del segno dei ricorrenti. Dicendo che i resistenti lo usano meramente per descrivere il tipo di spettacolo (<<pur volendo ritenere che esso non assurga a segno distintivo dell'evento, ma meramente descrittivo dello stesso, è comunque segno impiegato nell'attività economica dell'ente in relazione alla erogazione del servizio di spettacolo>>>), conferma l'esigenza di evitare monopoli sui segni che mirano solo a descrivere il prodotto o servizio e pertanto pure quella conseguente di lasciarli in pubblico dominio per finalità proconcorrenziali. In altre parole, se questa è la valutazione dell'uso del segno fatto dai resistenti, uguale dovrebbe essere quella dell'uso del segno fatto dai ricorrenti (che parrebbe sostanzialmente uguale, sia nel segno in sé che nelle modalità fattuali del suo uso).

¹¹ Probabilmente il primo –almeno in Italia- ad averla introdotta con ampia riflessione è stato Galli C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, 1996, cap. III, p. 109 ss (p. 212/3 sui marchi rinomati che non sono una categoria predeterminabile *a priori* e distinta da quelli non rinomati, ma solo una indicazione tendenziale su una scala continua, dovendo l'ampiezza di tutela merceologica essere commisurata al giudizio del pubblico e cioè alla notorietà del marchio in esso accertata).

Inspiegabile poi è che il giudice, stante questa osservazione, non abbia valutato i fatti di causa alla luce della disposizione specifica sugli usi descrittivi (l'art. 21.1.c, cod. propr. ind.).

In conclusione va evidenziato il motivo per cui egli ravvisa *periculum in mora*. Pur avendo la Fondazione modificato il titolo dei suoi spettacoli, il giudice valorizza la circostanza per cui i) erano ancora in vendita al 30 luglio (2020)¹² biglietti con la denominazione vietata; ii) al 16 novembre 2020 nel sito risultava ancora l'espressione <opera in love>. Inoltre le difese del resistente non riconoscono il diritto attoreo, per cui il giudice non può escludere il pericolo di ripetizione dell'illecito. La soluzione è probabilmente esatta, alla luce degli ultimi due elementi. Lascia perplessi invece l'invocare la circostanza del 30 luglio 2020, quando la pronuncia viene emessa a fine anno (27 novembre 2020).

6. L'esclusiva di marchio in relazione agli usi non distintivi da parte del terzo.

Il complesso tema della delimitazione dell'esclusiva in relazione ad usi di terzi non distintivi è stato indagato recentemente da un pregevole ed analitico lavoro¹³ (a cui si può aggiungere la distesa trattazione di Ricolfi nel suo *Trattato dei marchi*)¹⁴.

L'articolato ragionamento dell'a. conduce alle seguenti conclusioni.

Gli usi referenziali del marchio altrui (cioè quelli in cui non vi sia confusione: comparazione, soprattutto) sarebbero regolati dall'art. 10.3.f dir. 2015/2436 (che comprende nell'esclusiva di marchio l'uso del segno non conforme alla disciplina specifica per la comparazione) e dall'art. 14.1.c dir. 2015/2436 (terza ipotesi di usi leciti, un tempo limitata alla necessità di indicazione della destinazione di un prodotto). Gli usi referenziali sarebbero allora leciti solo se conformi alla clausola generale, posta dall'art. 14.2 dir. 2015/2436 (<<Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale>>). In caso di comparazione, questa non viola la privativa di marchio solamente e nella misura in cui ottempera alla disciplina *ad hoc*, altrimenti costituendone violazione. L'uso referenziale è uguale per tutti i marchi, non essendoci differenza tra rinomati e non rinomati: disapplicando quindi in parte qua il nostro art. 20.1.c cod. propr. ind. che inserisce gli usi non distintivi nella privativa di marchio solo per il caso di rinomanza. Tale ultima disposizione riguarderebbe bensì gli usi distintivi, ma non direttamente di prodotti/servizi, bensì, se ben capisco, dell'attività

¹² la stagione lirica veronese viene offerta nel periodo estivo.

¹³ Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 547 ss

¹⁴ Ricolfi M., *Trattato dei marchi*, Giappichelli, 2015, t.2, §§ 123-126 (anche se il testo è anteriore alla dir. 2015/2436; un aggiornamento sul punto in Ricolfi M., *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, pp. 140-143). Va aggiunto Scotti U.L. *Gli usi non distintivi del marchio altrui: la pubblicità comparativa, la nuova casistica e i principi generali che se ne possono desumere*, Dir. ind. 2017, 151, a 157 ss.

(ditta, denominazione/ragione sociale, domain name, gruppo Facebook...)¹⁵.

Allo scopo l'a. valorizza soprattutto, se non erro: i) la disposizione sulla pubblicità comparativa, secondo la quale l'esclusiva comprende anche l'uso comparativo (ogni volta che sia) in violazione delle specifiche disposizioni eurounitarie (articolo 10. 3 lettera F) dir. 2015/2436); ii) la disciplina degli identici-identici, che prescinde da confusione e dal tipo di uso da parte del terzo, almeno secondo la giurisprudenza europea¹⁶.

Il lavoro è approfondito e complesso, per cui meriterebbe un'indagine specifica. Qui si può solo fuggacemente osservare che suscita perplessità sul punto specifico citato, visto che l'allargamento dell'esclusiva agli usi non distintivi (art. 10 § 6 dir. 2015/2436, cit.) è facoltativo anziché obbligatoria, per cui fuoriesce dall'ambito dell'armonizzazione europea¹⁷. Da tale disposizione si dovrebbe trarre quindi conferma che la dir. 2015/2436 non include nell'esclusiva gli usi non distintivi altrui: altrimenti il § 6 sarebbe inutile. Si v. il cons. 18: <<È opportuno prevedere che la contraffazione di un marchio d'impresa possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale>>¹⁸. Lo aveva affermato *claris verbis* la C.G. nel caso *Robelco*¹⁹ e indiretta conferma può trovarsi probabilmente pure nel regolamento: il quale non prevede una fattispecie corrispondente a quella permessa dall'art. 10. 6 dir. 2015/2436, ma solo una corrispondente a quella posta dall'art. 10.2 dir. 2015/2436²⁰. Altra conferma infine può trovarsi nello *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System preparato dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* per la Commissione UE, 3.4.2013, il quale suggeriva di rendere obbligatoria nella direttiva e di

¹⁵ Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., spt. p. 568/9.

¹⁶ Sarti D., *Usi non distintivi*, cit., §§ 2-3, sintesi p. 568.

¹⁷ Conf. Ricolfi M., *Trattato dei marchi*, cit., p. 1140-1141. La distinzione tra l'uso distintivo e quello non distintivo come nome commerciale/ditta/insegna perde nitidezza con le moderne tecniche di marketing (Kur A.-Senfleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021, orig. 2017, p. 376, § 5.297).

¹⁸ Secondo Davis J. *Limitations to trademark protection as defences to infringement*, in *The Cambridge handbook of international and comparative trademark law*, ed. by Calboli I.-Ginsburg J.C., Cambridge University press, 2020, p. 563, la dir. 2015/2436 ai cons. 16 e 18 dirime la questione degli usi distintivi/non distintivi nel caso della doppia identità. Il che, prosegue l'a., toglierebbe la possibilità (a livello di diritto europeo) che un uso descrittivo integrasse una violazione, mentre potrebbe capitare secondo il diritto nazionale.

¹⁹ CG 21.11.2002, C-23/01, caso *Robelco*, §§ 31-32.

²⁰ reg. 2017/1001, art. 9.2-9.3

introdurre nel regolamento la predetta regola: ciò che però non è avvenuto²¹, per cui l'idea può dirsi consapevolmente rigettata.

La tesi, poi, suscita perplessità anche per un'altra ragione.

La disposizione sulla pubblicità comparativa (art. 10.3.f), dir. 2015/2436) è preceduta da un *incipit* significativo, che pare trascurato dall'a.²². Ivi si legge che il diritto di marchio può bensì vietare l'uso comparativo in difformità dalla disciplina specifica, ma pur sempre «a norma del paragrafo 2»: cioè solo nei limiti in cui lo consente la disciplina dei tre tipi di conflitto posta dal precedente § 2²³.

Il che significa che non tutti gli usi comparativi, in violazione della disciplina *ad hoc*, costituiscono violazione di marchio, ma solo nella misura in cui lo permettono le cit. disposizioni poste dal § 2²⁴. In altre parole, la menzione nell'art. 10.3.f) dell'uso irregolarmente comparativo (*id est* irrispettoso della disciplina *ad hoc*) del marchio altrui costituisce solamente un esempio²⁵ di possibile violazione della disciplina posta dal precedente § 2: per cui è illecita solo alle condizioni ivi poste²⁶. La violazione della disciplina specifica della comparazione, di per sé sola, potrà semmai generare gli effetti sanzionatori previsti dalla stessa (art. 8 d. lgs. 145/2007, art. 5, dir. 2006/114): ma non costituisce automaticamente (*ipso iure*) violazione di marchio.

In tale senso sostanzialmente, anche se non esplicitamente, è la C.G. in *L'Oreal*, che pare abbia fatto da battistrada storico nella posizione della regola poi formalizzata nell'art. 10.3.f) dir. 2015/2436: «*il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, della direttiva*

²¹ [Study on the overall functioning of the European Trade Mark System preparato dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law per la Commissione UE, 3.4.2013](#), § 2.211, p. 110. Questo ampio report ha costituito la base per la successiva dir. 2015/2436 (così Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., 550 nota 4).

²² Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., passim, ad es. p. 555/6: «*L'art. 10.3, lett. f, al contrario impone agli stati membri di considerare contraffattorio l'uso (quanto meno) nel contesto di una comparazione non conforme alla direttiva pubblicità: indipendentemente dalla notorietà o meno del marchio comparato... La scelta del legislatore nazionale di non prendere in considerazione l'uso per finalità di comparazione dei marchi privi di rinomanza, per quanto non conforme alla lettera dell'art. 10.3, lett. f, della nuova direttiva, (...)>>*.

²³ D'ora in poi anche chiamati primo tipo, secondo tipo e terzo tipo di conflitto.

²⁴ Si tratta solo di abbozzo di un possibile percorso interpretativo, che necessita di specificazione e approfondimento per ciascun tipo di conflitto (qualche breve cenno infra).

²⁵ la natura esemplificativa è chiara dal tenore letterale (ancora più chiara la dir. 89/104, art. 5.3: «*si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte: ...>>*). Lo esplicita la giurisprudenza (ad es. CG 03.03.2016, C-179/15, Daimler AG, § 40, circa l'art. 5 dir. 2008/95; Arsenal, CG 12.11.2002, C-206/01, Arsenal Football club c. Reed, §, § 38).

²⁶ Conf. Ohly A., *Limitations of trade mark protection-the new regime*, in AIDA, XXVI-2017, Giuffrè, 115.

84/450, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio>>²⁷. Dunque la violazione delle regole sulla

²⁷ C.G. 18.06.2009, C-487/07, *L'Oreal ed altri c. Bellure ed altri*, § 65 (ma anche § 58). Centrale è poi la trattazione dell'eccezione di utilizzo descrittivo: la CG la differenzia nel caso specifico da quella decisa nel caso *Hölterhoff* (in cui l'eccezione fu accolta) ma demanda al giudice nazionale l'accertamento del se venga lesa una <funzione protetta> (§ 63). Differenzia i due casi perché nel caso delle tabelle di concordanza sub iudice (cioè in *L'Oreal*) <<l'uso dei marchi denominativi di cui sono titolari la L'Oréal e a. negli elenchi comparativi diffusi dalla Malaika e dalla Starion non persegue fini puramente descrittivi, bensì uno scopo pubblicitario.>>, § 62. Il punto è importante: il mero affermare, che il proprio prodotto (fragranza) è "tipo quello di" (ancora meglio: "ha una fragranza che ricorda quella di") un concorrente, costituisce illecito solo perché il secondo è rinomato o comunque preclude l'eccezione di comparazione? Pare di sì, secondo CG 18.06.2009, C-487/07, *L'Oreal ed altri c. Bellure ed altri*, cit., § 66 ss, spt. § 76 segg., richiamando l'art. 3 bis.1.g dir. 84/450 (ora art. 4.g, dir. 2006/114), che impedisce al terzo di invocare l'eccezione di comparazione, qualora egli rappresenti i propri beni <come imitazione> di quelli oggetto del marchio asseritamente violato. La questione allora si precisa nel capire se tale ardita modalità promozionale (il dire che il proprio prodotto è "tipo" quello famoso) necessariamente <<rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio>>: cioè se l'esigenza descrittiva così soddisfatta costituisca necessariamente imitazione vietata o invece possa talora costituire descrizione del prodotto <conforme ai principi della correttezza professionale>. In breve, si tratta di intendere il concetto di <imitazione>: se viene ravvisato, infatti, la comparazione è *ipso iure* illecita (secondo la disciplina *ad hoc*). Pertanto ci si può chiedere se una descrizione possa essere <professionalmente corretta> ad es. perché in altro modo (ad es. linguisticamente) sarebbe, da un lato, troppo difficile e non esigibile e, dall'altro, renderebbe difficile l'ingresso di nuovi operatori: salvo invece pretendere che costoro promuovano solamente nuove fragranze e giammai uguali a quelle degli *incumbents* (solo perché marcate) oppure che, pur potendo promuoverle uguali, non possano però informare i consumatori di tale eguglianza (la disciplina della pubblicità comparativa deve "interpretarsi nel senso più favorevole a questa" e cioè al terzo "comparante", per C.G. 08.02.2017, C-562/15, *Carrefour c. ITM*, § 21): tesi non facilmente sostenibile in mancanza di una privativa sulle fragranze stesse (nel caso di ricambi per rasoi *Gillette*, a fronte di uno uso del terzo per cui <<tali lamette sono vendute con il marchio Parason Flexor e sulle loro confezioni è incollata un'etichetta su cui figura la scritta «per questa lametta vanno bene tutte le impugnature Parason Flexor e Gillette Sensor»>>, la C.G. disse: <<L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto>>, C.G. 17.03.2005, *Gillette c. LA-Laboratories Ltd*, C-228/03). Il concetto di <imitazione> è di ampia portata, visto che comprende anche (anzi soprattutto, se non solo) i casi in cui mancano sia rischio di confusione che approfittamento della notorietà altrui (eventualità regolate da diverse disposizioni: lettere f) e h) del medesimo art. 3 bis dir. 84/450 nell'ultimo testo consolidato). Né sarebbe invocabile l'imperativo di disponibilità (*Ausprägung des Freihaltebedürfnisses*) al di fuori dei casi espressamente previsti (C.G. 10.04.2008, C-102/07, *Adidas c. Marca Mode ed altri*, § 47, che dunque non scrimina l'uso a fini decorativi; pare condividerla Sironi G.E., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, 201, 332): posizione però tutta da verificare, trascurando l'invocabilità di disposizioni costituzionali quali ad es la libertà di impresa o la libertà di espressione (da vedere se da riconoscere pure alle imprese;

parrebbe di sì, se si ritenesse risarcibile anche in capo ad esse –pur se in forma di enti for profit-, e non solo alle persone fisiche, il danno non patrimoniale), se non la generale autonomia privata, che potrebbero porsi come regola rispetto ai loro limiti (proprio la privativa di marchio, ad es.), i quali allora costituirebbero delle eccezioni (servirebbe però un’analisi *ad hoc*). Riassume brevemente tale questione Davis J. *Limitations to trademark protection as defences to infringement*, cit., p. 568/9, mentre l’affrontano di petto Rothman J.E., *Valuing the freedom of speech and the freedom to compete in defenses to trademark and related claims in the United States*, in *The Cambridge handbook of international and comparative trademark law*, ed. by Calboli I.-Ginsburg J.C., Cambridge University press, 2020, p. 539 ss. e spt. 549-550 (il contesto normativo USA però è alquanto diverso da quello europeo) e Zelechowski L., *Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance* (February 21, 2018). ERA Forum (2018), [letto in ssrn.com](#) (l’a. rileva l’assenza di esplicita regolazione sul punto, tranne qualche *Considerando*, § 2). Si v. del resto l’analoga questione del conflitto tra diritto di autore e diritti fondamentali antagonisti, su cui ormai molta letteratura e ad es. Ottolia A., *L’interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell’Unione Europea: una proposta di bilanciamento*, in *Annali italiani del diritto d’autore*, XXV-2016, 158, nota 3, e 159-160, nonché Garben S., *Fundamental rights in EU copyright harmonization: Balancing without a solid framework: Funke Medien, Pelham, Spiegel Online*, in *Common Market Law Review*, Issue 6, 2020 / 6, pp. 1909 ss., § 5.2 a p. 1925 ss, che articola la questione generale in cinque sottoquestioni, a cui va aggiunta quella a monte –pur se di interesse per lo più teorico- del riparto di competenza *ratione materiae* tra ordinamento nazionale ed europeo, visto che la C.G. –al pari di qualunque ente per giustificare il proprio ruolo: ma questa è annosa considerazione generale storico/sociologica- tende inevitabilmente ad ampliare l’area dell’armonizzazione e dunque delle proprie possibilità di intervento (v. Kur A., *Trademark functions in European Union Law*, in *The Cambridge handbook of international and comparative trademark law*, ed. by Calboli I.-Ginsburg J.C., Cambridge University press, 2020, p. 563, p. 171/2, che approva tale tendenza, pur rilevando un consapevole self-restraint della C.G. laddove appone il requisito della necessità di lesione della funzione protetta, soprattutto con riferimento al caso della doppia identità). Se si seguisse il criterio indicato dalla dottrina, per cui <<*use of a conflicting sign must be tolerated if, under consideration of all individual circumstances of the case, the detriment caused by prohibiting such use—in the light of countervailing interests, in particular freedom of expression and undistorted competition (see paragraphs 1.42–1.45)—appears more aggravating than the harm inflicted on the right holder*>> (Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021, orig. 2017, p. 407, seguito da Anemaet L., *Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders’ Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When Assessing Honest Business Practices*, GRUR International, 2021, in corso di pubblicazione, p. 1), se si seguisse detto criterio, dicevo, tale uso dovrebbe ammettersi: da un lato, non si vede perché in astratto il *competitor* dell’*incumbent* (il *new entrant*) non possa dire che il suo prodotto offre sensazioni/effetti etc. paragonabili a quelli del secondo e, dall’altro, non pare ci sarebbe gran danno (chi è intenzionato ad acquistare il marchio più noto non per questo si sposta su quello del competitor nuovo entrante; per non dire che le ipotesi della imitazione e dell’indebito vantaggio sono distinte, essendo regolate dalla lett. g) e rispettivamente dalla lett. g), art. 4, dir. 2006/114; improbabile sarebbe pure una *dilution* o indebolimento del potere distintivo del segno richiamato, ratio sottostante l’allargamento delle funzioni protette, secondo Kuenzler A., *Intellectual property on the cusp of the intangible economy*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16/7, July 2021, Pages 694-5). Del resto manca una esplicita e specifica indicazione contraria, come ad es. il divieto di usare <<*espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili*>> presente nel reg. UE 1151/2012 sulle DOP e IGP (art. 13): tale non è il divieto di <<*rapresentare il bene come imitazione*>> posto dalla disciplina della comparazione, art. 4.g dir. 2006/114, che costituisce la disposizione da interpretare e quindi solo il punto di partenza (“imitazione” e “evocazione” costituiscono due “corollaries of the same

comparazione è violazione di marchio non di per sé (automaticamente), ma solo se pregiudica le funzioni protette: affermazione che da un lato è ovvia e, dall'altro, va precisata nel senso che tali funzioni protette (dalla legge) non costituiscono un qualche tipo di *a priori*, ma vanno desunte dalla normativa e dunque in primis dalle disposizioni sui diritti conferiti (art. 5 §§ 1-2 per la dir. 89/104 e dall'art. 10 § 1-3 per la dir. 2015/2436)²⁸.

concept”, con l'unica differenza che il primo termine contiene un elemento intenzionale, assente nel secondo, secondo la giur. amministrativa EUIPO ricordata da Verbeeren M.-Vrins O., *The protection of PDOs and PGIs against evocation: a 'Grand Cru' in the CJEU's cellar?*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16/4-5, April-May 2021, p. 323: per cui, in assenza di una positiva estensione alle espressioni *tipo, stile* etc., è dubbio che il concetto di <imitazione> possa estendersi alle tabelle di concordanza ed anzi forse pure in presenza di tali espressioni). Sulla necessità di individuare *adverse effect on a protected trade mark function*, si v. Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, cit., p. 297 ss, §§ 5.1.3.4 segg. e spt. § 5.1.3.4.4 a p. 302 ss. Di questi aa. si v. anche la parte iniziale sulla teoria delle funzioni protette: gli aa., condivisibilmente, inclinano per ridurre l'importanza *–de iure condito* ma prima ancora *de jure condendo*- delle funzioni diverse da quella di tutela della comunicazione sull'origine commerciale, le quali rischiano di ridurre la concorrenza (cap. 1.2 *Rationales of trade mark protection-the function debate*, p. 6 ss): criterio condivisibile, anche tenendo conto della decisiva importanza per la persuasione all'acquisto rivestita dalla “familiarità” psicologica dei consumatori con il marchio (Anemaet L., *The Fairy Tale of the Average Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the Likelihood of Confusion*, GRUR International, Volume 69/10, October 2020, pp. 1008/9), la quale dipende dagli investimenti pubblicitari, profilo che per lo più favorisce l'incumbent sui nuovi entranti (che è poi un fattore autoamplificantesi: più sono forte nel mercato, più posso investire; più investo, ancor più forte diventerò). Si v. la sentenza, emessa dal giudice *a quo* inglese dopo la definizione del processo in sede europea con la sentenza *L'Oreal* della C.G., ricordata subito sotto nel testo. Auspica un'interpretazione delle *honest practices*, di cui all'art. 10 bis Convenzione Unione di Parigi e art. 14.2 dir. 2015/2436, che si distacchi dalle prassi imprenditoriali e tenga invece primario conto degli effetti proconcorrenziali, Anemaet L., *Which Honesty Test for Trademark Law?*, cit., passim, spt. 7 e 14 nonché *Conclusion* sub V). Si v. pure Davis J. *Limitations to trademark protection as defences to infringement*, cit., 567: egli pone la generale questione del se, dopo *L'Oreal v. Bellure*, sia più importante che i competitors possano informare i consumatori circa i due prodotti in competizione oppure che venga protetta la *reputation* del marchio chiamato a comparazione. Secondo tale ottica si potrebbe infine escludere il messaggio informativo, di cui alle tabelle di concordanza, dall'ambito applicativo della direttiva, interpretando restrittivamente l'ampio concetto di <<pubblicità>> e di <<pubblicità comparativa>> (art. 2.a-art. 2.c, dir. 2006/114): cioè sostenendo che la diffusione del dato informativo qui ricordato (in modalità “non suggestiva”) non è di per sé finalizzato alla promozione delle vendite. Altrimenti in pratica quasi qualunque messaggio, proveniente da un'impresa, costituirebbe sempre e comunque <pubblicità>, la quale allora non potrebbe mai menzionare un concorrente ad alcun titolo se non conformandosi *in toto* alla direttiva. Il mercato delle fragranze, ad es., è già altamente concentrato ([Cronin C., *Lost And Found: Intellectual Property Of The Fragrance Industry; From Trade Secret To Trade Dress*, N.Y. Univ. Journal Of Intellectual Property And Entertainment Law, Vol.5/1, Fall 2015, p. 257/8](#)).

²⁸ Nel senso del testo v. Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021, orig. 2017, p. 380, § 5.307 e p. 423, § 6.47 e § 6.50; analogamente, direi, pure Spolidoro M.S., *L'unitarietà del marchio europeo e i suoi limiti*, AIDA, XXVI-2017, Giuffrè, 2017, p. 164-165, circa l'inutilità della teoria delle funzioni protette (l'a. la ritiene pure dannosa; tra le molte si v. ad es. la genericità di C.G. 19.09.2013, *Martin Y Paz Diffusion SA*, C-661/11, §§ 58-60, in una complessa fattispecie

In breve, la disposizione europea cit. (art. 10.3.f, dir. 2015/2436) pare poco utile: anche senza di essa, l'uso comparativo non confusorio, laddove e nella misura in cui sia riconducibile ad una delle fattispecie astratte relative ai tre tipi di conflitto, sottostarebbe alle relative discipline. In ogni caso (cioè anche non concordando su ciò), la sua mancata previsione esplicita nel nostro art. 20.2 cod. propr. ind., allora, non pare aver violato la dir. 2015/2436 *in parte qua*.

Detto ciò, si è solo fatto un primo passo, dovendosi poi inquadrare correttamente l'uso comparativo e/o referenziale nella disciplina dei tre tipi di conflitto, scritta per un uso distintivo da parte del terzo. Farò solo qualche cenno, meritando il tema ben maggiore approfondimento²⁹.

Per la C.G., la qualifica di “assoluta” offerta dalla regola sul primo tipo di conflitto (c.d. “identici-identici” o della “doppia identità”)³⁰ va <<contestualizzato [-a] (...), rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/104 mira solo a consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ne ha dedotto che l'esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (sentenza *Interflora e Interflora British Unit, cit., punto 37*)>>³¹. Ebbene, non c'è alcuna contestualizzazione (per non dire che il verbo è usato impropriamente): come appena sopra osservato, intenderla come <subordinata alla lesione delle funzioni protette>, da un lato, è ovvio e, dall'altro, è tautologico o immotivato, non dicendo quali siano e/o soprattutto in base a quali disposizioni.

Si tratta allora di vedere quali siano questa <funzioni protette>.

concreta di accordo di corso con successivo recesso). Ricorda i tentativi della C.G. di limitare la vaghezza del concetto delle “funzioni protette” Zelechowski L., *Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance*, cit., p. 121/3 (con giudizio positivo di questo approccio da parte della C.G., per la flessibilità che ne discende: ma dimentica che il diritto UE è diritto scritto invece che pretorio/giurisprudenziale: va desunto dalle disposizioni scritte –comprese eventuali “valvole espansive” come le clausole generali - e solo da esse, seppur interpretate).

²⁹ Bisognerebbe *in limine* distinguere negli usi del terzo tra uso comparativo (irregolare) e usi referenziale di altro tipo. Infatti solo per il primo c'è una disposizione specifica all'interno di quella che delimita la privativa (art. 10.3.f dir. 2015/2436, non espressamente attuata da noi); gli altri sono invece regolati solamente dalla disposizione sugli usi leciti (art. 21 cod. propr. ind.; art. 14 dir. 2015/2436) oppure dalle disposizioni, anche costituzionali, che regolano in generale i rapporti tra privati.

³⁰ La qualifica di “assoluta” alla tutela propria del primo tipo di conflitto sta nei considerando delle varie direttive via via succedutesi (dal cons. 11 dir. 89/104 al cons. 16 dir. 2015/2436).

³¹ C.G. 06.02.2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer ed altri c. Red Bull.*, § 32.

7. le funzioni protette e la fattispecie della c.d. doppia identità'

Si può sostanzialmente concordare con quanto dichiarato all'inizio di una pregevole trattazione del diritto europeo dei marchi³², ove sono preannunciate le due linee guida della trattazione stessa³³: <<1.02 From those basic and, in principle, commonly agreed features of trade mark law result two basic propositions that form a recurrent theme in this book. First, the positive effects of trade marks on efficient competition will only result with reasonable certainty if the protection, in regards of acquisition and scope, remains limited to preserving to the proprietor the fruits of her investment in the quality and attractiveness of the goods or services offered, that is, the goodwill gained through actual marketing activities. Competitive advantages resulting from the sign as such, that is, irrespective of the market performance of the goods or services thus designated, should not be accorded to the proprietor. 1.03 Second, the fact that the basic purpose of trade mark law is not to protect the achievement implied in the mark as such, but only seeks to channel demand resulting from a product's or service's market success to the person or company offering it, explains why trade mark protection, unlike patent, copyright, or design law is not oriented towards objects, but towards functions, concerning first and foremost the function of identifying and guaranteeing the genuineness of commercial origin>>.

La ricostruzione teorica, però, segue le (rectius, dipende dalle) disposizioni di diritto positivo, per cui è necessario soffermarsi su queste ultime.

Nella causa *L'Oreal* la C.G. afferma che nel conflitto identici/identici non serve il rischio di confusione (§ 58-59). Il che è esatto, risultando in modo piano dal confronto tra il tenore delle disposizioni sui primi due tipi di conflitto (identici/identici e rischio di confusione/associazione). Ma nulla dice sulla necessità o meno che si tratti pur sempre di uso del segno in funzione distintiva e dunque sulla possibilità che l'esclusiva comprenda pure usi non distintivi referenziali³⁴ da parte del terzo³⁵: ciò che costituisce il vero problema interpretativo (v. subito sotto).

La C.G. in *L'Oreal* ai §§ 59 segg. porta due argomenti testuali, a favore dell'applicazione del primo tipo di conflitto alle tabelle di concordanza per profumi, in cui dovrebbe mancare ogni rischio di confusione: i) il cons. 10

³² Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021, orig. 2017, p. 4).

³³ Kur A.-Senftleben M., cit., § 1.04, p. 5.

³⁴ Preferisce il termine *uso referenziale* Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 560 perché più ristretto e preciso (non comprende gli usi non distintivi in quanto descrittivi del prodotto, fattispecie regolata da diversa disposizione, art. 14.1.b, dir. 2015/2436).

³⁵ Come invece paiono leggerla Sarti D., cit., passim, e Ohly A., *Limitations of trade mark protection-the new regime*, in AIDA, XXVI-2017, Giuffrè, 112 (ne discenderebbe infatti la censurabilità degli usi referenziali).

della dir. 1989/104, secondo cui la relativa disciplina offre una tutela assoluta³⁶; ii) la differenza disciplinare col secondo tipo di conflitto.

Argomenti che però hanno scarso pregio.

Quanto ad i), l'interpretazione è opposta, dato che si riferisce proprio alla tutela assoluta della funzione di origine e dunque l'assolutezza significa "non necessità del rischio di confusione"³⁷. Quanto ad ii), la differenza col secondo tipo di conflitto riguarda ancora una volta il rischio di confusione e cioè la funzione di origine, nulla dicendo circa gli usi non distintivi. Pertanto è incoerente dedurre solo da ciò (v. il § 62) l'invocabilità del primo tipo di conflitto in assenza di rischio di confusione³⁸.

³⁶ << considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi;>> (la C.G. sbaglia il numero del considerando, trattandosi in realtà dell' 11° cons.: errore facile da fare, mancando la numerazione in cifra).

³⁷ Così anche lo [Study on the overall functioning of the European Trade Mark System](#), cit., p. 103, § 2.181 (ivi si propone anche di riservare de iure condendo la regola della doppia identità all'uso come indicazione di –propria- origine, non di quella del titolare: cioè di escludervi l'uso referenziale, § 2-183).

³⁸ la C.G. in *L'Oreal* coglie una netta differenza tra la fattispecie sottopostale (tabelle comparative di fragranze) e quella del caso *Holterhoff* (indicazione di preziosi con l'espressione <questo è tipo ..., quest'altro è tipo ...>), in cui l'uso sarebbe stato solo a fini descrittivi (§ 62, come ricordato sopra all'inizio della nota 26. La differenza mi pare quanto meno modesta, se non nulla, per cui è poco plausibile il differente trattamento giuridico; in ogni caso, è apoditticamente affermata senza motivazione alcuna, per non dire è assai dubbio che rientri nell'area della vincolatività per il giudice a quo (interpretazione degli atti normativi UE: art. 267.1.b TFUE). Un esito opposto rispetto alla C.G. in caso *Holterhoff* in una fattispecie simile (ma non uguale) si legge in US D.C. South. Dist. of New York, *Tiffany & Co.v.Costco Wholesale Corp.*, 127 F. Supp. 3d 241 (S.D.N.Y. 2015), Decided Sep 8, 2015. Qui, di fronte alla frase <<605880—Platinum Tiffany VS2.1 1.00CT Round BrilliantSolitaire Ring—6399.99>> (e ad un'altra frase identica, tranne che per diverso codice), posta in esposizione a fianco al gioiello del convenuto, la Corte ravvisò la validità del marchio *Tiffany* e il rischio di sua confusione (pur se alla base c'era un intento descrittivo), nonostante l'eccezione del convenuto per cui si sarebbe trattato di uso solo descrittivo, volto ad indicare il tipo di taglio/montaggio del proprio diamante. In appello però l'esito fu opposto: per la US C. of Appeals 2nd Circuit, *Tiffany & Co.v.Costco Wholesale Corp.*, 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020), Decided Aug 17, 2020, la prova della confondibilità è insufficiente e soprattutto l'uso era descrittivo (<<a reasonable jury could conclude that Costco did not intend to mislead its customers and that signs bearing the word "Tiffany" were the product of a good-faith attempt to communicate to its customers the setting style of certain rings that it sold>>). Si v. anche i casi francesi sui farmaci generici e *biosimilar*, ove le corti d'oltralpe hanno ammesso il richiamo dell'originale per ragioni proconcorreziali, negando la presenza di indebito vantaggio *ex comparatione* di cui all'art. 4.b dir. 2006/114 (Rouvinen M., *Free-Riding for the Common Good? Generics, Biosimilars and References to Originator Trademarks in Comparative Advertising in France*, *GRUR International*, Vol. 70/2, February 2021, sub II, 135 ss; l'a. è però perplesso, rilevandone l'inconciliabilità con le decisioni della C.G., soprattutto *L'Oreal c. Bellure*, C-487/07). Diverso è invece l'uso del segno denominativo altrui nel *keyword advertising*, ove non ricorre finalità o possibilità comparativa, che deve almeno essere precisa e spiegata, non solo possibile e non esplicitata. In senso contrario Cg 22.09.2011, *Interflora*, C-323/09, § 58: <<Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta [cioè: pratiche che sono

Nella lite *L'Oreal* è interessante leggere la sentenza successiva alla decisione della C.G., emessa dal giudice inglese che aveva sollevato la questione pregiudiziale. Egli si dichiara a malincuore obbligato a seguirla, con parole che vale la pena di qui riportare: <<8. *My own strong predilection, free from the opinion of the ECJ, would be to hold that trade mark law did not prevent traders from making honest statements about their products where those products are themselves lawful.* 9. *I have a number of reasons for that predilection. First and most generally is that I am in favour of free speech – and most particularly where someone wishes to tell the truth. There is no good reason to dilute the predilection in cases where the speaker's motive for telling the truth is his own commercial gain. Truth in the market place matters – even if it does not attract quite the strong emotions as the right of a journalist or politician to speak the truth. (...) 12. Any such scrutiny should consider not only the right of the speaker but also of his hearer. For the right of free speech extends not only to those who wish to tell the truth, but also those who would wish to hear it – the words are "receive and impart." In terms of the market place the hearer's right to receive information translates into the right of the consumer to make an informed choice about products on the market. (...) 15. Moreover there is no harm to the trade mark owner – other than possibly a "harm" which, to be fair, L'Oréal has never asserted. That "harm" would be letting the truth out – that it is possible to produce cheap perfumes which smell somewhat like a famous original. 16. My second reason is more specific. It is about freedom to trade – indeed, potentially in other cases, to compete honestly. (This case is a fortiori for the parties' respective products are not in competition with each other). If a trader cannot (when it is truly the case) say: "my goods are the same as Brand X (a famous registered mark) but half the price", I think there is a real danger that important areas of trade will not be open to proper competition. That is why I pointed out in the first judgment that this case was important. I said then:*

[26] *This raises a very important topic indeed. I observed at the outset of my judgment in O2 that, deep down, the question in that case involved the philosophy of how competitive the law allows European industry to be.*

intrinseche al gioco della concorrenza], in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punto 69)>>: ma ingiustificatamente, almeno nella sua perentorietà, per quanto detto. Incoerente CG 23.03.2010, Google France, da C-236/08 a C-238/08, richiamata dalla cit. C.G. in Interflora: è vero che dice la stessa cosa al § 69, ma al § precedente è assai più cauta, ove si legge <<pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l'utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio.>> (§ 68, sottolineato aggiunto). Dunque la mera possibilità dell'alternativa d'acquisto (che è poi cosa diversa dalla comparazione) non integra la comparazione: la quale deve costituire l'intento del terzo (adeguatamente oggettivato) e non una mera eventualità (per Ohly A., Limitations of trade mark protection-the new regime, cit., p. 114, si tratta di uso referenziale: si tratta allora di intendersi sull'estensione di tale concetto).

The allowability or otherwise of comparison lists is another aspect of this. For it is not only smell-alike merchants who use that sort of list. One can think of many others who do the same sort of thing: a generic drug merchant for instance will need to tell his customers (and perhaps patients and doctors) that he is selling the generic (or perhaps his own brand) version of a drug well-known under a trade mark. For that purpose he will want and need to have a list of comparisons of well-known trade mark, generic name and (if any) his own brand name. And he will want to supply that list to his customers or at the very least use the information on it to say "this product is the generic version of X", X being the well-known brand. Or a dealer in print cartridges will maintain a list using the trade marks of the leading brands of printer, the various numbers used by those brands for cartridges for various models and his equivalent number – rather like the Stitch comparison lists here. Dealers in generic spare parts will maintain similar sorts of list. And so on.

*[27] It is important to accept and appreciate that in all these cases the merchant who uses such a list does so to promote his product. So there is a kind of "free riding". Although that expression has crept into European Trade Mark law (see also *Mango v Diknak* [2005] ETMR 5 at [19]) it is, to me at least, subtly and dangerously emotive: it carries the unwritten message that it ought to be stopped. That is far from being necessarily so. The needs of proper competition and lawful free trade will involve an element at least of "free riding." The problem for trade mark law is where to draw the line between permissible and impermissible "free riding." Using the epithet does not solve the problem.*

[28] It is also important to note here that there are different sorts of "free riding". There are cases of out-and-out counterfeiting. At the other extreme there are cases where, without deceiving or confusing anyone, the defendant is in competition with the trade mark owner and advertises fairly but comparatively. Then there are cases where although he gets some benefit from the fame of the trade mark, his actual activity is such that he is not in competition with the trade mark owner and does not impinge on his trade. This sort of case may, or may not, involve some adverse effect on the fame, distinctiveness or repute of the trade mark. To lump them altogether under the same name "free riding" confuses the debate.

17 . I do not resile from any of that. I regret that the ECJ in this case has not addressed the competition aspects of what it calls "riding on the coattails". The trouble with deprecatory metaphorical expressions such as this ("free-riding" is another), containing as they do clear disapproval of the defendants' trade as such, is that they do not provide clear rules by which a trader can know clearly what he can and cannot do"³⁹.

E' poi inesatto che la C.G. abbia sancito espressamente che l'uso non conforme alla direttiva sulla pubblicità comparativa costituisca violazione

³⁹ Si tratta di [High Court of Justice-Court of Appeal, 21.05.2010, L'Oreal c. Bellure ed altri, \[2010\] EWCA Civ 535](#), §§ 8 segg. (notizia presa da Davis J. *Limitations to trademark protection as defences to infringement*, cit., p. 567, nota 60 e testo corr.).

di marchio con la sentenza 12.06.2008 , caso *O2*, C-533/06, §§ 45 e 51⁴⁰. Qui la CG ha affrontato il tema dall'opposta visuale: <<di conseguenza, per conciliare la tutela dei marchi registrati e l'impiego della pubblicità comparativa, gli artt.5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 e 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non può vietare l'uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1, di un segno identico o simile al suo marchio>>. In altre parole, la C.G. dice che il diritto di marchio non può impedire un uso del segno da parte del terzo che sia rispettoso della direttiva sulla comparazione. Il che, però, è al limite dell'ovvio, pena una contraddizione dell'ordinamento giuridico con sé stesso e cioè il sorgere di un'antinomia⁴¹. Nemmeno è quindi esatto che la conformità alla disciplina settoriale sulla pubblicità comparativa impedisca solo un giudizio "prima facie" di violazione di marchio⁴²: al contrario, in mancanza di fatti (elementi comunicazionali) ulteriori rispetto a quelli rientranti nel concetto di <pubblicità comparativa>, tale impedimento opera non solo "prima facie", ma anche in sede di accertamento definitivo.

Nulla dice, invece, la predetta C.G. nella sentenza *O2* sul caso opposto e cioè sul se il mancato rispetto della disciplina sulla comparazione costituisca *ipso iure* (una sorta di *per se rule*) violazione di marchio.

La scelta di inserire anche gli usi non distintivi nell'ambito dell'esclusiva, sebbene solo nel terzo tipo di conflitto (art. 20.1.c), cod. propr. ind.), va qualificata come attuazione parziale della possibilità offerta dall'art. 10 § 6, che lo permetteva per ogni tipo di conflitto. Visto che nel più sta il meno (come nel caso de quo), l'attuazione è corretta⁴³. La differenza tra la disposizione italiana e quella europea, infatti, sta in ciò che la prima si applica solo ai marchi rinomati, mentre la seconda anche a quelli non rinomati: può dunque parlarsi di attuazione parziale della seconda da parte della prima. La tesi di questo a., secondo cui l'attuazione parziale sarebbe inammissibile, imponendo invece la dir. 2015/2436 una attuazione *all or nothing*, difetta di chiara base testuale⁴⁴ e risulta poco persuasiva: una

⁴⁰ Così invece Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 562, nota 35 e testo corrispondente.

⁴¹ Non è quindi necessario qualificare l'uso (lecitamente) comparativo come uso referenziale ex art. 14.1.c dir. 2015/2436, come paiono fare Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021 , orig. 2017, p. 422, § 6.44.

⁴² così Anemaet L., *Which Honesty Test for Trademark Law?*, cit., 2

⁴³ A meno di interpretare questa disposizione ad attuazione facoltativa (art. 10.6 dir. 2015/2436), nel senso che ammette solo che permanga una disciplina nazionale sugli usi non distintivi già esistente, non invece che ne venga introdotta una ex novo: il che sarebbe più coerente con l'intento armonizzatore, lasciandosi altrimenti aperta una possibilità foriera di disarmonie non da poco. In senso contrario potrebbe tuttavia addursi la mancanza proprio di un aggettivo temporalmente limitante come <previgente> o simili.

⁴⁴ Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 570-571. Non mi pare pertinente invocare a favore di tale proposta interpretativa C.G. 23.10.2003, C-408/01, *Adidas-Salomon c. Fitness*, § 20 (ivi, nota 51). Qui la C.G. dice che la disciplina

così limitante condizione posta all'esercizio nazionale di questa facoltà (tutto o nulla) avrebbe dovuto essere espressa. Se l'armonizzazione voluta (l'esclusiva copre usi distintivi) permette la disarmonia producibile dalla fruizione completa (per tutti i marchi) della facoltà di disciplina diversa (esclusiva copre anche usi non distintivi), prevista dall'art. 10.6 dir. 2015/2436, a maggior ragione permetterà la minor disarmonia prodotta dalla fruizione solo parziale della facoltà medesima (solo per i marchi rinomati).

Il maggior dubbio, come anticipato, riguarda il primo tipo di conflitto (identici-identici: art. 20.1.a cod. propr. ind.; art. 10.2.a dir. 2015/2436) e precisamente la rilevanza in esso dei due aspetti, relativi: i) alla confondibilità, e ii) all'utilizzo da parte del terzo in funzione distintiva (soprattutto di quest'ultimo).

Circa il punto sub i), come sopra ricordato, la disposizione non menziona il rischio di confusione, il quale viene solitamente ritenuto escluso dalla fattispecie costitutiva della violazione⁴⁵: e condivisibilmente, direi, atteso che il secondo conflitto lo prevede espressamente e che il terzo conflitto presenta una fattispecie costitutiva del tutto diversa.

Circa il punto sub ii), invece, la disposizione non menziona nemmeno la necessità che si tratti di uso distintivo (relativamente a prodotti o servizi

merceologicamente estesa della rinomanza non può essere limitata al caso di uso del segno per prodotti non simili, dovendo invece essere uguale (rectius: offrire tutela non inferiore) nel caso di prodotti simili (anticipando dunque la novella alla disciplina della rinomanza, apportata dalla dir. 2015/2436, proprio con l'art. 10.2c). Si tratta dunque di estensione analogica di una disposizione assai precisa: il che non ha molto a che fare con la questione della possibilità di attuare in modo totale o parziale una disposizione di formulazione poco precisa o comunque ampia.

⁴⁵ Che il primo tipo di conflitto prescindendo dal rischio di confusione, è comunemente ammesso (Ricolfi M., *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in Auteri ed altri, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 6 ed., 2020 pagina 100., p. 139; Sarti D., *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in *La proprietà intellettuale* a cura di Ubertazzi, in *Tratt. dir. priv. dell'UE* dir. da Ajani-Benacchio, Giappichelli, 2011, p.77, dubitativamente circa la precettività della disposizione, dato che in questo tipo di conflitto la confusione vi sarebbe sempre). Ne segue che, nel caso di assenza dello stesso, la disposizione vuole “*reprimere operazioni di agganciamento parassitario*” (Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di dir. industriale*, cit., p. 234). Parrebbe opposta o comunque meno netta la posizione di certa giurisprudenza, per cui la tutela nel conflitto identici-identici reprime i casi in cui vengano lese le funzioni protette del marchio e in particolare quella di garanzia di provenienza. V. in questo senso CG 25.01.2007, C-48/05, *Adam Opel AG*, §§ 21-25; CG 11.09.2007, C-17/06, *Celine SARL c. Celine SA*, §§ 26-27 e già la sentenza nel caso Arsenal, CG 12.11.2002, C-206/01, *Arsenal Football club c. Reed*, § 51-52. Spesso –ad es. la CG in Arsenal al § 50 e in altri casi ricordati in questo scritto- viene richiamato anche il concetto di <assolutezza> della tutela nel caso di identici-identici, presente nel cons. 11 della dir. 89/104: andrebbe indagato come ciò si concili con l'affermazione di tutela limitata –nel medesimo tipo di conflitto- al caso di lesione della funzione dell'indicazione di provenienza (probabilmente ritenendola una tutela “avanzata”, in quanto prescinde dalla ricorrenza o meno in concreto di un rischio di confusione/associazione).

propri, naturalmente, non del titolare del segno asseritamente violato⁴⁶): per cui effettivamente potrebbe *prima facie* comprendere anche il caso della comparazione e delle c.d. tabelle di concordanza, in cui confusione non c'è (o non dovrebbe esserci nella realtà dei traffici). La giurisprudenza ha talora affermato che i tre tipi di conflitto (art. 5 n. 1-2 dir. 1989/104) riguardano un uso posteriore del terzo di tipo distintivo e che solo la disposizione facilitativa dell'art. 5 § 5 (quella che fa salve disposizioni nazionali in tal senso) riguarda l'uso non distintivo⁴⁷.

⁴⁶ L'interpretazione è alquanto scontata: v. ad es. CG 11.04.2019, C-690/17, *OKO-Test Verlag c. Dr. Rudolf Liebe*, §§ 29-30, secondo cui l'espressione <per prodotti o servizi> è riferita ai prodotti/servizi propri del terzo allegato contraffattore, non di altri soggetti. Questo però, di per sé, non impedirebbe di includervi gli usi comparativi/descrittivi/referenziali da parte del terzo, almeno stando alla lettera, visto che la legge (dir. 2015/2436, art. 10.2; art. 20.1 cod. propr. ind.) chiede che si tratti di uso <in relazione a prodotti o servizi> oppure <per prodotti o servizi>: requisito concettuale certo rispettato, visto che il terzo intende così precisare la (o informare sulla) propria offerta commerciale (la predetta CG usa l'avverbio <eccezionalmente> per tali casi, al § 31: ma l'esattezza dell'avverbio è tutt'altro che certa, essendo opinabile che ricorra un rapporto di regola/eccezione tra il diritto di marchio e le esigenze descrittive dei terzi, concorrenti o non concorrenti). Una tale ampia interpretazione della cit. espressione, di cui all'art. 5.1.a della dir. 89/104, è ricordata ad es. da: - CG 25.01.2007, C-48/05, *Adam Opel AG*, §§ 27-28 (la quale però lascia perplessi ove applica la norma al caso de quo in cui il terzo produceva automobili giocattolo: per cui ravvisare l'identità merceologica rispetto alla Opel -v. § 20- è errato; subito dopo però la C.G. -al § 24- per così dire passa ad una seconda fase del giudizio, insegnando che si deve tener conto delle caratteristiche fattuali del mercato di riferimento e cioè della percezione dei consumatori: aspetto decisivo per Porangaba L.H., *A contextual account of the trade mark functions theory*, *Intell. Property Quarterly*, 2018, letto nella [draft version in ssrn.com](#), passim ad es. pp. 3-5 e 21: l'a. tiene nel saggio a distinguere il concetto di uso da quello di funzioni protette, aspetto logicamente successivo, passim, ad es. 13, 15 etc.); - CG 03.03.2016, C-179/15, *Daimler AG*, §§ 28 e 30 (circa l'art. 5.1.a della dir. 2008/95 e richiamando la sentenza *BMW* del 1999).- Bundesgerichtshof tedesco 15.10.2020, I ZR 210/18, per cui costituisce <uso> l'inserimento del marchio altrui nel keyword advertising (§ 43, nella traduzione inglese in [GRUR International, 2021, caso Vorwerk](#)). Regna una certa approssimazione concettuale: l'uso <per prodotti o servizi> secondo certe sentenze va inteso come uso a fini distintivi in senso stretto e cioè solo se lo appone sui prodotti propri o almeno <<quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo>> (C.G. 11.09.2007, C-17/06, *Celine SARL c. Celine SA*, § 20-23 e § 27).

⁴⁷ C.G. 16.11.2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, § 67, per cui in caso di assenza di uso distintivo può operare eventualmente solo il diritto nazionale; CG 11.09.2007, C-17/06, *Celine SARL c. Celine SA* : <<Dalla struttura dell'art. 5 della direttiva emerge che l'uso di un segno per prodotti o servizi ai sensi dei nn. 1 e 2 di tale articolo è un uso diretto a distinguere i detti prodotti o servizi, mentre il n. 5 dello stesso articolo riguarda, dal canto suo, «l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi» (sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, *BMW*, Racc. pag. I-905, punto 38).>>, § 20. Non va invece condiviso il passaggio seguente: <<Ora, una denominazione sociale, un nome commerciale o un'insegna non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi (v., in tal senso, sentenze 21 novembre 2002, causa C-23/01, *Robelco*, Racc. pag. I-10913, punto 34, e *Anheuser-Busch*, cit., punto 64). Infatti, una denominazione sociale è diretta a identificare una società, mentre un nome commerciale o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare

Proprio il fatto che la facoltatività dell'estensione agli usi non distintivi sia rimasta netta nel passaggio dalla dir. 1989/104 alla dir. 2008/95 e, poi, alla dir. 2015/2436, conferma a sufficienza che per l'eurolegislatore tali usi stanno fuori dall'area di armonizzazione. In altre parole l'area di armonizzazione, desumibile solo dalle disposizioni ad attuazione obbligatoria, riguarda i tre noti tipi di conflitto, nei quali (in tutti i quali)

*una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto «per prodotti o servizi», ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Vi è invece uso «per prodotti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio (v., in tal senso, citate sentenze Arsenal Football Club, punto 41, e Adam Opel, punto 20)>> (§§ 21-22). E' forse esatto che la denominazione sociale non costituisca uso <<per prodotti o servizi>>, valendo come *principium individuationis* (ma è dubbio: anche tale uso nel traffico giuridico è sempre strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale, che consiste nel far profitti offrendo sul mercato prodotti o servizi; a conforto potrebbe portarsi l'esclusione dall'ambito dell'eccezione del nome di quello dei soggetti diversi da persone fisiche, ex art. 14.1.a) dir. 2015/2436, da un lato, e l'inclusione nella privativa dell'uso <<come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi>>, ex art. 10.3.d, dall'altro): in tale senso lo [Study on the overall functioning of the European Trade Mark System preparato dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law per la Commissione UE, 3.4.2013](#), p. 110, § 2.211, ricordato da Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 550, nota 5 (però l'accomunare il *merely identify a company* con il *designate a business* è di scarsa precisione). E' invece errato negarlo per la segnalazione di un negozio (o per l'uso come ditta, che però potrebbe essere difficilmente distinguibile dal marchio generale): l'utilizzo di un segno per segnalare un negozio (fisico o online) è direttamente strumentale ad una quanto più proficua offerta dei propri prodotti o servizi e pertanto costituisce un uso <per i prodotti o servizi> dell'impresa (la strumentalità è ben più diretta dell'uso come denominazione sociale). Contrario Zelechowski L., *Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance*, cit., 124: pare condividere la ratio dell'art. 10.3.d) dir. 2015/2436, consistente nel fatto che l'uso del trade name "only for distinguishing a business" non ricade nel diritto dei marchi europeo, pur riconoscendo che la distinzione dall'uso come marchio è labile. La CG in *Celine* precisa poi che c'è uso <per prodotti o servizi> anche <<quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo>>, § 23: accezione ampia (<creazione di un nesso>), che astrattamente e in prima battuta potrebbe anche condividersi, ma che, a ben vedere, è così generica che in realtà nulla dice (pensano invece che tale passaggio di *Celine* precluda al titolare di inibire l'uso di una ditta (trade name) confondibile proprio per il requisito legale dell'uso <in relazione a prodotti e servizi>, Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, cit., p. 411, § 6.13) . Nega che l'uso come denominazione sociale/nome commerciale (non è chiaramente distinto) miri a distinguere prodotti o servizi (almeno nel caso sub iudice) la sentenza C.G. 21.11.2002, C-23/01, caso Robelco, § 34. Per Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021 , orig. 2017, p. 377, § 5.300, l'uso come nome sociale/denominazione o ragione sociale rientra nella privativa se finalizzato a distinguere beni o servizi, come si ricaverebbe dal cons. 13 dir. 2015/2436: tuttavia l'affermazione è dubbia, poichè nell'articolato questa limitazione manca (l'art. 10.3.d, dir. 2015/2436, rinvia semplicemente al § 2, che contempla tutti e tre i tipi di conflitto) ed esso prevale sui considerando.*

l'uso del terzo deve avvenire in funzione distintiva⁴⁸. Ciò sia che si tratti di uso come marchio in senso stretto (o tradizionale) sia che si tratti di uso distintivo ma in modalità diversa (denominazione/ragione sociale, ditta, insegna, domain name..). A tanto inducono i) l'inserimento esplicito nell'esclusiva dell'uso <come nome commerciale o denominazione sociale> (art. 10.2.d, dir. 2015/2436); e ii) la modifica portata all'incipit della disciplina dei tre conflitti (oggi art. 10.2, dir. 2015/2436, prima parte) secondo cui il titolare ha diritto di vietare non più solo <di usare nel commercio: a) l'uso del segno ...> ma <di usare nel commercio ... qualsiasi segno che ..>.

Usi in funzione diversa da quella distintiva ricadranno per lo più nell'art. 21 cod. propr. ind. (art. 14 dir. 2015/2436) oppure, quando al di fuori di un contesto imprenditoriale, in disposizioni costituzionali (nazionali o europee) relative a determinate modalità dell'*agere licere*, come ad es. per il fondamentale diritto di parola e/o critica⁴⁹ (e/o di parodia, se distinto da esso)⁵⁰.

Ne segue, riprendendo quanto accennato sopra, che la comparazione tramite riproduzione di marchi altrui, anche se difforme dalla disciplina *ad hoc*, costituisce violazione di marchio non automaticamente ma solo se: i) integra le fattispecie astratte poste dalla disciplina dei tre tipi di conflitto; ii) e non integra quelle poste dagli usi leciti di cui all'art. 14.1 dir. 2015/2436 (soprattutto dagli usi referenziali di cui alla lettera c). Quest'ultima fattispecie non prevede più una generalizzata <necessità> dell'uso del marchio altrui, che invece è riservata solo alla <destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio>⁵¹; deve però sempre essere conforme alle <consuetudini di lealtà> imprenditoriali (art. 10.2 dir. 2015/2436). La dottrina ha giustamente valorizzato questa disposizione soprattutto per limitare

⁴⁸ Conf. Zelechowski L., *Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance*, cit., p. 119 e 124.

⁴⁹ Da vedere se l'uso a fini di critica (per la parodia è leggermente diverso) da parte di un imprenditore (a sua volta da distinguersi tra concorrente e non concorrente) sia regolato solo dagli istituti relativi all'agire di impresa (ad es. cod. propr. ind.) o invece (o anche) da quelle generali regolanti l'attività privata anziché di impresa. In altre parole l'imprenditore (dovendosi magari distinguere tra individuale e collettivo) ha un suo diritto di critica, parificabile a quello dei privati, oppure tutto è ricondotto alla disciplina di impresa e al conflitto tra imprenditori (con la conseguenza che i diritti di critica e gli altri fondamentali sarebbe azionabili solo dai soci persone fisiche e solo come persone fisiche)? Si pensi alla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale in capo agli enti commerciali.

⁵⁰ Ma in tali casi la condotta del terzo è per definizione eccedente la privata, che si estende solo agli usi dei terzi <nell'attività economica> o <nel commercio>.

⁵¹ Conf. Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021, orig. 2017, p. 420, § 6.39; il dato testuale è del resto più che chiaro.

l'altrimenti troppo vasta estensione della privativa in caso doppia identità (primo tipo di conflitto)⁵².

Resta allora il dubbio sull'esistenza o meno del requisito dell'uso distintivo da parte del terzo nel primo tipo di conflitto: dubbio difficile da sciogliere. Come anticipato, la giurisprudenza ondeggia: alcuna è per la positiva, per cui l'uso comparativo o referenziale non vi rientrerebbe; altra è per la negativa, non pretendendolo e dunque facendo rientrare nel primo tipo di conflitto anche l'uso comparativo e/o referenziale .

Per ridurre il tasso di equivocità del discorso, bisogna prima concordare sul concetto di <uso distintivo>. Valorizzando l'originaria funzione del marchio come indicatore di provenienza aziendale (o meglio imprenditoriale) e in mancanza di confliggenti dati normativi, è corretto intendere l'<uso distintivo> come uso finalizzato a distinguere sé dai concorrenti e quindi ad indicare al mercato che il prodotto o servizio marcato proviene da sé e non da altri. Uso che può consistere sia nella marcatura tradizionale sul prodotto, sia nella comunicazione lato sensu pubblicitaria diversa da tale marcatura ma sempre rivolta ai consumatori (quindi anche come ditta, insegna, domain name, segno distintivo sui social network...)⁵³. E' corretto dunque intendere l'<uso distintivo> in tale significato ristretto, in quanto la distinzione dai concorrenti riguarda solo la provenienza aziendale/imprenditoriale (e non altre delle molte caratteristiche possibili della complessiva offerta commerciale). Accezione rispondente, del resto, alla disposizione relativa ai segni registrabili, art. 3.a, dir. 2015/2436: <<Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni ..., a condizione che tali segni siano adatti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;>>⁵⁴.

Alla luce di questa premessa e del fatto che gli usi non distintivi sono menzionati solo nel terzo tipo di conflitto (art. 20.1.c cod. propr. ind.), come permesso dalla dir. 2015/2436 (art. 10.6), se ne dovrebbe dedurre che la disciplina dei primi due tipi di conflitto comprende solamente usi altrui

⁵² Kur A.-Senftleben M., *European Trade Mark Law*, Oxford Scholarship Online: March 2021 , orig. 2017, p. 376, § 6.40. Si è però visto nel testo che includere la comparazione nel primo tipo di conflitto (identici-identici) non parrebbe esatto.

⁵³ Come sopra accennato, si potrebbe discutere se fosse ammissibile un uso dei segni distintivi d'impresa a fini diversi dal distinguersi nel mercato e cioè come mero *principium individuationis* (ad es. nei rapporti B2B, nei rapporti con le PA, nei rapporti giuridici processuali e cioè in caso di lite, etc.). Usi che potrebbero dirsi non rientrare nella privativa confliggente (ed anteriore) altrui.

⁵⁴ Notazione però di dubbia stabilità negli anni a venire. E' stato infatti osservato che l'incremento di uso dell'intelligenza artificiale nel microtargeting e nei successivi acquisti (automatizzati, ad es. con Alexa o simili), potrebbero rendere meno importante la funzione di indicazione d'origine e di qualità (Randakevičiūtė-Alpman J., *The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: An EU Trademark Law Perspective*, GRUR International, Volume 70, Issue 7, July 2021, p. 640); esiti incerti invece sulle altre funzioni del marchio -*ancillary functions* e cioè *advertising, investment, communication* - che potrebbero accrescere l'importanza nella misura in cui gli algoritmi sottostanti l'A.I. sono disegnati soprattutto per andare incontro alle preferenze dell'utente, invece che della piattaforma e/o dei venditori sul suo marketplace (ivi, p. 642/3).

di tipo distintivo, nel senso appena indicato⁵⁵. Ne seguirebbe ulteriormente che gli usi genuinamente referenziali o comparativi, laddove mancasse confondibilità, non rientrerebbero in alcuno dei primi due tipi di conflitto, ma eventualmente nel terzo (qualora non giustificabili ex art. 21 cod. propr. ind.). A ciò non osterebbe la vista regola, per cui la privativa comprende gli usi comparativi illeciti e cioè difformi dalla disciplina *ad hoc* per la comparazione: come ricordato, infatti, ciò è vero, ma solo <in conformità> alla disciplina positiva dei tre tipi di conflitto. Su quest'ultimo punto, allora, l'aspetto, che resterebbe oscuro, sarebbe quello della retta interpretazione del lemma <imitazione>, presente nella disciplina della comparazione, come sopra ricordato in nota⁵⁶.

In sintesi, pare di poter affermare che: i) i primi due tipi di conflitto presuppongono un uso a fini distintivi da parte del terzo; ii) il primo tipo di conflitto non richiede il rischio di confusione; iii) il terzo tipo di conflitto, laddove si applica anche ad usi non distintivi da parte del terzo per esplicita previsione, ha correttamente attuato l'art. 10.6 dir. 2015/2436; iv) la generalizzazione a tutti i marchi (rinomati o meno) del criterio di liceità degli usi non distintivi, costituito dalla ricorrenza/assenza dell'indebito vantaggio o dell'ingiustificato pregiudizio (art. 10.6 dir. 2015/2436)⁵⁷, seppur astrattamente sensato, non pare ammesso dalle disposizioni attuative nazionali.

⁵⁵ Per il terzo tipo si è visto che la novella attuativa della dir. 2015/2436 vi ha fatto rientrare anche l'uso non distintivo.

⁵⁶ Si potrebbe aggiungere l'ostacolo dato dalle necessità di confrontare obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti etc. (art. 4.c dir. 2006/114): ciò che le tabelle di comparazione non fanno. Queste ultime, però, non vogliono fare comparazione: vogliono solo dare rapide informazioni sulla propria fragranza, senza che l'utente debba provarla sulla propria pelle: e ciò fanno per le vie brevi richiamando quella di un incumbent. Va capito se questa modalità informativa sia sleale/contraffattoria oppure no: l'impressione è che la prima alternativa, sebbene più probabile in una sede giudiziale, non sia però scontata a livello teorico.

⁵⁷ Sarti D., *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 574.