

Daide Sarti

L'interferenza fra marchio e nome  
alla luce del «pacchetto marchi»

# Direttiva UE 2015/2436

## Limitazione degli effetti del marchio d'impresa

1. Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del nome o dell'indirizzo del terzo, **qualora si tratti di una persona fisica**;

[...]

2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle **consuetudini di lealtà** in campo industriale e commerciale.

# Art. 14 RMUE 2017/1001

## Limitazione degli effetti del marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una **persona fisica**;

[...]

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle **pratiche di lealtà** in campo industriale o commerciale

# Art. 21 c.p.i.

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;

# Molteplicità di situazioni

1. Persona fisica che usa il suo nome di persona fisica (tipicamente come ditta individuale)

2. Società che usa il nome di persona fisica (tipicamente, di un socio o collaboratore, ad esempio stilista)

## 2.1 Società di persone

2.1.a che deriva da una ditta individuale

2.1.b costituita ab origine

## 2.2 Società di capitali

2.2.a che deriva da una ditta individuale

2.2.b che deriva dalla trasformazione di una società di persone

2.2.c costituita ab origine

# Il problema «politico»

Prima linea politica:

La limitazione dell'uso del nome alle persone fisiche persegue l'interesse a evitare situazioni di confondibilità per il consumatore

Quindi interesse a limitare l'uso di nomi uguali alle persone fisiche

Che il nome non se lo scelgono

# Il problema «politico»

Seconda linea politica:

Esiste una prassi commerciale di uso del proprio nome negli affari

Che si estende all'uso del proprio nome come ragione e denominazione sociale

Che riflette l'interesse a fare sapere «chi si è»

E che è da considerare «leale» proprio in funzione di questo interesse

Con conseguente lettura ampia della norma

Applicabile anche quando la persona giuridica usa il nome di una persona fisica rilevante nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale

# Le ambiguità della prima linea «politica»

Dietro le ragioni apparenti di tutela del consumatore si nascondono motivazioni molto meno «nobili» (ma molto più logiche)

Essenzialmente motivazioni che valorizzano l'investimento capitalistico nella promozione del marchio

E che emergono in tante diverse situazioni



# Primo esempio

Corte di giustizia 30 marzo 2006, C-259/04, Emanuel

Quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio «ELIZABETH EMANUEL», dall'idea che l'appellante nella causa principale abbia partecipato alla creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio.

Pertanto, la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue

Le informazioni che il marchio trasmette al consumatore possono essere diverse, ed è inevitabile un giudizio «politico» sulle informazioni da privilegiare

Che nella specie ha condotto a privilegiare le informazioni utili all'investitore capitalista

Conflitto fra investitore capitalista e chi ha investito in energie creative

# Secondo esempio

Art. 9 RMUE

il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

[...]

l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.

La scriminante dell'uso del marchio in funzione descrittiva è un «orpello» polveroso da cui liberarsi

L'interesse protetto non è quello alla distinzione, ma quello al controllo delle informazioni utili a promuovere il prodotto

Il problema non è il rischio di confusione, ma la ricostruzione di limiti al potere di controllare queste informazioni

# Caso Cipriani

## (la seconda linea politica)

Trib. Venezia, 20 agosto 2015, Cipriani

Deve escludersi che una potenzialità confusoria dell'uso del marchio altrui lo renda a priori contrario ai principi della correttezza professionale

Se si impedisse di firmare lo svolgimento di attività nelle quali si sono acquisite competenze e professionalità, ciò significherebbe confiscarli nella possibilità di comunicare al pubblico tali competenze e professionalità e di informarlo della provenienza dei servizi resi

La coincidenza tra un nome e un marchio non consente al titolare del marchio di impedire al portatore del nome di impiegare tale nome, specie se la spendita del nome è finalizzata a fornire un'informazione in ordine ai soggetti che quell'attività svolgono, in **via diretta o in via indiretta**, ed al **patrimonio di esperienza, personale e familiare**

# Caso Fiorucci

## (le forze oscure della reazione)

Cass. 24 maggio 2017, n.12995, Fiorucci

la giurisprudenza comunitaria ha escluso che l'art. 6.1 della direttiva esiga che il segno non venga utilizzato in funzione di marchio

Va notato, in argomento, che, se è pur vero che l'art. 6 dir. 89/104/CE non richieda, ai fini della liceità dell'uso del segno, che questo sia utilizzato in funzione descrittiva, e quindi non come marchio, uno sfruttamento in funzione distintiva di un nome anagrafico già registrato da altri come marchio ben potrà risultare (e anzi frequentemente risulterà) contrario agli "usi consueti di lealtà"

# Caso Orfei

(poche idee, ma ben confuse)

La sentenza impugnata ha nella sostanza fondato la propria decisione sull'assenza nel termine Orfei di una capacità distintiva valorizzando la circostanza che, sin dalla fine del 1800, la denominazione è stata utilizzata per individuare i circhi gestiti da vari appartenenti alla medesima famiglia

# Lobbisti e fight club

Prima regola del fight club: non parlare mai del fight club

Prima regola del lobbista: non parlare mai dell'interesse della lobby

La modifica del pacchetto marchi riflette non l'interesse del consumatore, ma l'interesse della lobby capitalistica a comprimere la comunicazione di valori (capacità creative personali) estranei all'investimento capitalistico

Conseguenti rischi insiti in un'interpretazione rigorosamente letterale

Es.: Cipriani non potrebbe costituire società che comunichino al pubblico la continuità dell'attività familiare.

Preferibile considerare l'uso del nome della persona fisica da parte della persona giuridica come uso (sia pur indiretto) del nome da parte della persona fisica