

XIV CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

**"IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ:
NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO COMMERCIALE"**

Roma, 26-27 maggio 2023

GIORGIO SPEDICATO

Note sui rapporti tra la disciplina delle pratiche commerciali sleali e la disciplina dei marchi nel contrasto al *greenwashing* d'impresa

1. «Inferno climatico», comunicazione d'impresa e psicologia del consumatore. – 2. Il contrasto al *greenwashing* d'impresa negli Orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE. 3. Sui rapporti tra la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali e la disciplina in materia di marchi d'impresa. – 4. Principi fondamentali in materia di *environmental claims* e divieto di registrazione dei segni privi di carattere distintivo. – 5. Principi fondamentali in materia di *environmental claims* e statuto di non decettività del marchio.

1. «*Inferno climatico*», comunicazione d'impresa e psicologia del consumatore.

Al termine del 2019, nel presentare il pacchetto di iniziative noto come "*Green deal europeo*", la Commissione dell'UE ha definito l'individuazione di adeguate soluzioni ai problemi legati al clima e all'ambiente «il compito che definisce la nostra generazione»¹. Cionondimeno, dinanzi a quella che appare come la sfida più impegnativa (e potenzialmente più esiziale) con cui si sia mai confrontata la nostra specie, la misurata *gravitas* che connota la dichiarazione

¹ Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA, *Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11 dicembre 2019, p. 2, reperibile online all'URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF. Per un primo orientamento sulla visione strategica della Commissione in materia di transizione verde e sulla posizione assunta dagli Stati membri v. M. FALCONE, *Il "Green Deal" europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità*, in *Studi integ. eur.*, 2020, p. 379 ss.

della Commissione europea appare quasi come un esercizio di *understatement*. Ben più enfaticamente, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenuta a Sharm el-Sheikh a novembre 2022, il Segretario Generale dell'ONU António Guterres ha segnalato come l'umanità stia viaggiando «su un'autostrada per l'inferno climatico», peraltro «con il piede ancora sull'acceleratore»².

Soverchiati dalla comprensibile necessità di confrontarsi con problemi di natura economica e sociale che assorbono attenzione e risorse nel breve e nel medio periodo, molti governi hanno fin qui rinviato al lungo (e a volte al lunghissimo) periodo l'adozione delle misure necessarie a contenere gli effetti rovinosi del cambiamento climatico e del degrado ambientale³. In questo modo, tuttavia, rischia di colorarsi di nuovi e inquietanti significati la lapidaria (è il caso di dirlo) affermazione di John Keynes secondo cui sul lungo periodo saremo tutti morti⁴.

L'urgenza delle azioni di contrasto alla crisi climatica spinge allora a domandarsi se non sia preferibile concentrare l'attenzione, più che sulle omesse azioni dei governi, sui comportamenti delle imprese, e delle grandi imprese in particolare, sempre più spesso indicate come le principali responsabili⁵ dell'immissione di gas climalteranti nell'atmosfera e, in termini più ampi, del sovraffruttamento delle risorse naturali⁶, talora anche a causa di un incerto quadro normativo e di meccanismi sanzionatori inadeguati, con ciò giustificando la

² Cfr. F. HARVEY, D. CARRINGTON, *World is on "highway to climate hell", UN chief warns at Cop27 summit*, in *The Guardian*, 7 novembre 2022, reperibile online all'URL: <https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/07/cop27-climate-summit-un-secretary-general-antonio-guterres>.

³ Non a caso molti commentatori hanno considerato la Conferenza di Sharm el-Sheikh un vero e proprio fallimento, quanto meno sotto il decisivo aspetto degli impegni di decarbonizzazione assunti dai governi: v. per es. N. SIVA, *COP27: a "collective failure"*, in *The Lancet*, vol. 400, n. 10366, p. 1835.

⁴ Come in tempi recenti movimenti quali «*Extinction Rebellion*» e «Ultima Generazione» si sono incaricati di ricordare (già nella scelta del nome, verrebbe di osservare), con azioni tanto clamorose quanto – fin qui – poco efficaci. Sui profili più strettamente sociologici dell'emersione di tali movimenti sociali si rinvia a P. GARDNER, T. CARVALHO, M. VALENSTAIN, *Spreading rebellion?: The rise of Extinction Rebellion chapters across the world*, in *Environ. Sociol.*, 2022, p. 424 ss.

⁵ In molti casi tutt'altro che inconsapevoli, come per esempio nel caso messo in evidenza da G. SUPRAN, S. RAHMSTORF, N. ORESKES, *Assessing ExxonMobil's global warming projections*, in *Science*, 13 gennaio 2023, vol. 379, p. 153 ss.

⁶ Uno studio del 2017 evidenzia infatti come all'origine del 70% dei gas climalteranti industriali immessi nell'atmosfera a partire dal 1988 ci siano non più di un centinaio di imprese attive nell'ambito dei combustibili fossili, e all'origine di oltre il 50% delle emissioni totali solo 25 imprese: cfr. CDP, *Carbon Majors Report 2017*, reperibile online all'URL: <https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772>.

percezione di un eminente economista secondo cui il cambiamento climatico costituirebbe «*the greatest and widest-ranging market failure ever seen*»⁷.

Peraltro, in una fase storica caratterizzata da un'accentuata sensibilità dei consumatori rispetto alle caratteristiche di ecosostenibilità dei prodotti immessi in commercio, quella stessa tendenza allo *short-termism* spesso accusata di essere alla radice di molti atteggiamenti irresponsabili sul piano ambientale⁸ sembrerebbe poter paradossalmente costituire uno stimolo per le imprese ad agire tempestivamente al fine di intercettare questo nuovo tipo di domanda, posizionandosi prima della concorrenza in un mercato in rapida espansione.

Pur con tutte le cautele che è necessario adottare nella lettura di dati statistici di questo tipo, numerose indagini demoscopiche condotte negli ultimi anni mostrano infatti come una percentuale tutt'altro che inconsistente di consumatori⁹, europei e non solo, sia in via di principio disponibile a pagare un prezzo più elevato (c.d. *premium price*) rispetto a quello medio di mercato per l'acquisto di prodotti ecosostenibili¹⁰. Si comprende dunque agevolmente per quale ragione molte imprese abbiano ormai da tempo preso a segnalare ai propri *stakeholders* esterni e interni la loro (vera o presunta) sensibilità ambientale con tutti gli strumenti di comunicazione che esse hanno a disposizione, e in primo luogo, ma certamente non solo, mediante il ricorso a marchi cc.dd. verdi.

⁷ In questo senso N.H. STERN, *The economics of climate change: The Stern Review*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 1.

⁸ Sul punto si rinvia a M. LIBERTINI, *La comunicazione ambientale e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 332 s.; nonché a M.V. ZAMMITTI, *Long-termism e short-termism nella ricerca di strategie di sostenibilità*, in *Orizz. dir. comm.*, n. 1/2021, p. 255 ss. Per una proposta che punta a superare il problema dello *short-termism* dando agli *stakeholders* la possibilità di presentare i loro interessi e le loro visioni nei consigli di amministrazione delle società v. F. DENOZZA, *Lo scopo della società tra short-termism e stakeholder empowerment*, in *Orizz. dir. comm.*, n. 1/2021, p. 29 ss.

⁹ Percentuale che risulta peraltro in progressiva crescita, soprattutto tra i giovani appartenenti alla c.d. «Generazione Z»: si veda G. PETRO, *Gen Z Is Emerging As The Sustainability Generation*, in *Forbes*, 30 aprile 2021, reperibile online all'URL: <https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2021/04/30/gen-z-is-emerging-as-the-sustainability-generation/>.

¹⁰ Cfr. B. CHEKIMA ET AL., *Examining green consumerism motivational drivers: does premium price and demographics matter to green purchasing?*, in *J. Clean. Prod.*, 2016, p. 3436 ss. Alcuni studi hanno peraltro registrato uno scollamento tra la disponibilità dichiarata e gli effettivi comportamenti di acquisto dei consumatori: cfr. per es. M.L. JOHNSTONE, L.P. TAN, *Exploring the Gap Between Consumers' Green Rhetoric and Purchasing Behaviour*, in *J. Bus. Ethics*, 2015, p. 311 ss. Ci si è pertanto chiesti, in termini più generali, se accanto al *corporate greenwashing* non esista anche una tendenza di alcuni soggetti al *personal greenwashing*, come evidenziato sul punto da D. COUTU, *Copenhagen: Are You Guilty of Personal Greenwashing?*, nell'edizione online di *Harvard Business Review*, 10 dicembre 2009, reperibile all'URL: <https://hbr.org/2009/12/copenhagen-personal-greenwashi>.

È proprio il marchio, infatti, che – assolvendo, come ricordava Ascarelli, la fondamentale funzione di “nomenclatura della realtà”¹¹ – riesce, all’interno di mercati in cui la risorsa scarsa per eccellenza è rappresentata dall’attenzione del consumatore, ad attirare tale attenzione sintetizzando e sublimando il complesso di qualità che caratterizzano il prodotto contrassegnato; e in tal modo a identificarlo agli occhi del consumatore stesso come idealmente preferibile, proprio per tali qualità, rispetto a quello dei concorrenti.

L’esigenza di veicolare al consumatore le informazioni in modo sintetico e suggestivo soddisfatta dallo strumento marchio – in coerenza con la sua funzione economica essenziale, identificata dagli studi di *Law & Economics* nella riduzione dei costi di ricerca (*search costs*)¹² – si fa avvertire in misura ancora più rilevante quando le informazioni in questione facciano riferimento a concetti particolarmente complessi e ambigui sul piano tecnico-scientifico, ma marcatamente connotati sul piano emotivo¹³, come quello di sostenibilità ambientale. Il rischio, messo chiaramente in evidenza dalla psicologia del consumo, è infatti che informando troppo non si riesca a conquistare (o si finisca col perdere anzitempo) l’attenzione del consumatore¹⁴, sia pur «ragionevolmente attento ed avveduto»¹⁵; consumatore che finirà in tal modo con l’essere

¹¹ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 434.

¹² Cfr. R.A. POSNER, W.M. LANDES, *Trademark Law: An Economic Perspective*, in *J. Law & Econ.*, 1987, p. 270.

¹³ L’impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale degli individui è esaminato da WHO, *Mental health and Climate Change: Policy Brief*, 3 giugno 2022, reperibile online all’URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045125>.

¹⁴ Come efficacemente segnalava H.A SIMON, *Designing Organizations for an Information-Rich World* in M. GREENBERGER (a cura di) *Computers, Communications, and the Public Interest*, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 1971, p. 40 s., «a wealth of information creates a poverty of attention, and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it». Per una breve introduzione alla teoria dell’*information overload* v. D.J. GRIMSHAW, *Information overload*, in W. DONSBACH (a cura di), *The international encyclopaedia of communication*, vol. 5, Oxford, Blackwell Publishing, 2008, p. 2234 ss.

¹⁵ Sul paradigma del consumatore medio nel contesto della disciplina sulle pratiche commerciali sleali si rinvia al rilevante contributo monografico di M. BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 19 ss. Si vedano inoltre A. SACCOMANNI, *Le nozioni di consumatore e consumatore medio nella direttiva 2005/29/CE*, in E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 141 ss.; nonché R. INCARDONA, C. PONCIBÓ, *The average consumer, the unfair commercial practices directive, and the cognitive revolution*, in *J. Consum. Policy*, 2007, p. 21 ss. Senza nessuna pretesa di completezza, sulla nozione di consumatore medio nella disciplina dei marchi v. M. RICOLFI, *Indagini demoscopiche, percezione del pubblico interessato e consumatore medio nel diritto dei marchi*, in AA.VV., *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 655 ss.; nonché J. DAVIS, *Locating the Average Consumer: His judicial Origins Intellectual Influences and Current Role in European Trade*

attirato dai prodotti del concorrente (che sia riuscito a comunicare meno, ma meglio) o con il differire più semplicemente la scelta di acquisto¹⁶. Esiste in altre parole un *trade-off*, direbbero gli economisti, tra completezza e accuratezza dell'informazione ed efficacia della stessa: informazioni estremamente dettagliate e precise sulle qualità di un prodotto, a maggior ragione quando caratterizzate da un elevato tasso di tecnicismo come quelle in materia di sostenibilità ambientale, richiedono uno sforzo cognitivo che il consumatore spesso non è in grado di (o semplicemente disponibile a) sostenere¹⁷. Si tratta di una considerazione sulla quale – prendendo le distanze dall'ormai ingiallito paradigma neoclassico dell'*homo oeconomicus* – varrebbe la pena si soffermasse più approfonditamente anche il legislatore, ancora troppo spesso persuaso che l'imposizione di capillari obblighi di informazione costituisca una panacea atta a correggere asimmetrie informative (come se il vero problema non fosse piuttosto rappresentato dalle asimmetrie valutative)¹⁸ e squilibri di potere contrattuale tra impresa e consumatori¹⁹, a dispetto di ormai quasi quattro decenni di studi sulla *bounded rationality*²⁰.

Mark Law, in *IPQ*, 2005, p.183 ss. Per un confronto tra i due paradigmi soggettivi in questione v. R.D. LAUSTSEN, *The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Cham, Springer, p. 201 ss.

¹⁶ Cfr. L.E. PILLI, J.A. MAZZON, *Information overload, choice deferral, and moderating role of need for cognition: Empirical evidence*, in *R. Adm.*, 2016, p. 36 ss.

¹⁷ Con il rischio, dunque, quando si sposti l'attenzione dal comportamento individuale ai comportamenti collettivi di consumo, che la domanda non riesca ad orientarsi correttamente – quanto meno secondo gli auspici del legislatore europeo – verso prodotti e servizi davvero sostenibili.

¹⁸ Come condivisibilmente sottolineato da M. ADDIS, *Le pratiche commerciali sleali e le risorse di fiducia delle imprese: aspetti positivi e questioni irrisolte*, in E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *op. cit.*, p. 67.

¹⁹ E ciò forse anche per la difficoltà del legislatore di misurarsi con il paradigma soggettivo del consumatore descritto dalla teoria behaviorista. Per una prima introduzione ai rapporti tra regolazione giuridica e *behavioral economics* v. il recentissimo contributo di F. VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, Il Mulino, 2023. Un esempio dell'approccio normativo che individua nella previsione di puntuali obblighi informativi lo strumento per proteggere gli interessi del soggetto debole del rapporto è rappresentato dal grado di dettaglio con cui l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) individua le informazioni da fornire all'interessato al trattamento dei dati personali qualora i dati siano raccolti presso quest'ultimo, e ciò a dispetto della ormai acclarata evidenza che le cc.dd. informative privacy non vengono lette (e il consenso al trattamento viene cionondimeno prestato) dalla stragrande maggioranza dei soggetti, come messo in evidenza da J.A. OBAR, A. OELDRF-HIRSCH, *The biggest lie on the Internet: ignoring the privacy policies and terms of service policies of social networking services*, in *Inf. Commun. Soc.*, 2020, p. 128 ss. Sul medesimo problema in ambito contrattuale v. già I. AYRES, A. SCHWARTZ, *The No-Reading Problem in Consumer Contract Law*, in *Stan. L. Rev.*, 2014, p. 545 ss.

²⁰ Che sia proprio la razionalità limitata dei consumatori a giustificare, nonostante i tratti in qualche modo paternalistici, una legislazione di contrasto degli *environmental claims* ingannevoli è ampiamente

Quanto fin qui osservato, tuttavia, non implica certamente che possa accogliersi la prospettiva secondo cui l'ordinamento dovrebbe riconoscere come preminente il valore dell'efficacia della comunicazione commerciale rispetto a quello della sua correttezza, transigendo sulla seconda per favorire la prima. Tale inammissibile approccio è d'altra parte esattamente ciò che caratterizza il fenomeno del *greenwashing*: degenerazione vieppiù diffusa²¹ del c.d. *green marketing* che appare non solo censurabile sotto il profilo dell'etica d'impresa²², ma anche illecita sotto molteplici aspetti, in quanto in grado di minare al contempo la lealtà della gara concorrenziale, la fiducia dei consumatori e il benessere della collettività nel suo insieme²³. È peraltro verosimile, proprio per i tratti caratterizzanti la psicologia del consumatore medio, che il contrasto al *greenwashing* d'impresa non possa limitarsi alla pur essenziale dimensione repressiva – ossia all'inibizione della diffusione di informazioni false o ingannevoli – ma implichi, più in generale, la costruzione di una cornice normativa in grado di non ostacolare i tentativi di proporre una comunicazione commerciale che sia al tempo stesso efficace e corretta²⁴. In questo contesto, proprio per la sua

argomentato da J.J. MINNETI, *Is It Too Easy Being Green? A Behavioral Economics Approach to Determining Whether to Regulate Environmental Marketing Claims*, in *Loyola L. Rev.*, 2009, p. 653 ss.

²¹ Uno studio condotto nel 2020 dalla Commissione europea su 150 *environmental claims* ha evidenziato che una percentuale considerevole (53,3%) di tali *claims* fornisce ai consumatori informazioni vaghe, fuorvianti o infondate sulle caratteristiche ambientali dei prodotti: cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Environmental claims in the EU: Inventory and reliability assessment, Final report*, 2020, reperibile online all'URL: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020_Greenclaims_inventory.zip. Tali risultati sono stati confermati dall'esito di un'indagine condotta nel mese di novembre 2020 dal *Consumer Protection Cooperation Network*, la quale ha evidenziato che, su 344 *environmental claims*, vi fosse un ragionevole dubbio che tali *claims* potessero essere falsi o ingannevoli in quasi la metà dei casi (42%): a tale riguardo si veda EUROPEAN COMMISSION, *Screening of websites for "greenwashing": half of green claims lack evidence*, Bruxelles, comunicato stampa del 28 gennaio 2021, reperibile online all'URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269.

²² Sul *greenwashing* nell'ambito delle strategie di *Corporate Social Responsibility* delle imprese v. M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 334.

²³ Senza contare, inoltre, che il *greenwashing* costituisce una scorciatoia rispetto all'assunzione di serie iniziative di sostenibilità che, sul lungo periodo, finisce spesso con il ritorcersi contro la stessa impresa che vi fa ricorso: v. in questo senso P. BERRONE, A. FOSFURI, L. GELABERT, *Does Greenwashing Pay Off? Understanding the Relationship Between Environmental Actions and Environmental Legitimacy*, in *J. Bus. Ethics*, 2017, p. 363 ss.

²⁴ Nella consapevolezza che «[a]pplicare regole che per proteggere i consumatori accrescono costi di produzione e transazione richiede la ricerca di un bilanciamento delicato», anche alla luce del verosimile trasferimento sui prezzi – e dunque, ancora una volta, sulle spalle del consumatore – degli aggravii imposti dalla regolazione pubblica: in questo senso M. BERTANI, *op. cit.*, p. 1. Sul bilanciamento ricercato dalla nostra giurisprudenza autodisciplinare pubblicitaria tra un livello elevato di tutela dei «consumatori resi vulnerabili dalla loro sensibilità al tema ambientale e la libertà dell'impresa di comunicare al mercato i propri investimenti a tutela dell'ambiente» vedi C. ALVISI, F. COSTA, M.C. REALE, *La tutela del*

natura sintetica e suggestiva, la disciplina giuridica del marchio appare assumere un ruolo fondamentale, e ciò tanto più in un momento in cui diversi *Intellectual Property Offices* (IPO), e l'EUIPO in particolare, vedono crescere esponenzialmente le domande di registrazione di *green trademarks*²⁵, che ai fini di queste note è possibile definire – in modo significativamente più restrittivo rispetto a quanto proposto dall'EUIPO²⁶ – come quei marchi, tipicamente espressivi²⁷, che facciano riferimento mediante il ricorso a elementi verbali (o anche non verbali)²⁸ alle qualità ambientali del prodotto o del servizio cui sono associati.

2. Il contrasto al greenwashing d'impresa negli Orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE.

Ricostruire nel dettaglio la storia e l'evoluzione di un fenomeno poliedrico come quello del *greenwashing* è esercizio che va ben oltre gli obiettivi di queste pagine²⁹. Né manca, d'altra parte, chi abbia osservato come, proprio a causa della sua natura multiforme, il tentativo di racchiudere all'interno di una

consumatore, in C. ALVISI, V. GUGGINO (a cura di), *Autodisciplina pubblicitaria. La soft law della pubblicità italiana*, Torino, Giappichelli, p. 196 ss.

²⁵ Cfr. EUIPO, *Green EU trade marks*, pubblicato nel mese di settembre 2021, reperibile all'URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Green_EU_trade_marks/2021_Green_EU_trade_marks_FullR_en.pdf, p. 19, ove si evidenzia come il numero di domande di registrazione di *green trademarks* sia decuplicato dal 1996 al 2020.

²⁶ Cfr. ancora EUIPO, *Green EU trade marks*, cit., p. 13, nel cui contesto si qualifica come «green» un marchio UE «if its G&S specification contains at least one green term, regardless of other non-green terms included». Con «G&S specification» si fa riferimento alla specificazione delle classi di prodotto (G) o di servizio (S) richiamate all'interno dell'EUIPO *Harmonised Database*.

²⁷ N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, vol. II, Padova, Cedam, 2001, p. 42, definisce i marchi espressivi come «quei segni che contengono elementi descrittivi evocativi della denominazione del prodotto o delle sue qualità o effetti, che tuttavia vengono accostati in modo sufficientemente originale o affiancati da suffissi [o prefissi] o arricchiti di altri elementi che valgono comunque a distanziare il segno considerato nel suo complesso dai termini impiegati nel linguaggio comune».

²⁸ S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 12, osserva infatti, del tutto condivisibilmente, come «anche i segni grafici e le forme possono [...] comunicare, direttamente o indirettamente, attraverso un codice di riferimento, informazioni», con la conseguenza che «anche per questi segni si può porre, dunque, un problema di decettività».

²⁹ Ci si limita qui a rinviare, per una disamina dell'origine e dell'evoluzione storica del fenomeno, a E.L. LANE, *Greenwashing 2.0*, in *Columb. J. Envtl. L.*, 2013, p. 279 ss., e alla dottrina ivi richiamata. Un'analisi delle cause del *greenwashing* è proposta da M. DELMAS, V. BURBANO, *The drivers of greenwashing*, in *Calif. Manag. Rev.*, 2011, p. 64 ss.

definizione unitaria le diverse modalità in cui tale fenomeno è suscettibile di articolarsi rischi di risultare vano³⁰.

La notevole varietà fenomenica del *greenwashing* restituita dall'analisi della letteratura di riferimento³¹ appare in ogni caso adeguatamente colta dai regolatori che hanno iniziato – a cominciare (oltre tre decenni fa) dalla *Federal Trade Commission* statunitense³² – a confrontarsi con questo tema. Per quanto ci concerne più da vicino, nel ricondurre giuridicamente il *greenwashing* al campo di applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali, la Commissione europea ha evidenziato nella Comunicazione recante gli Orientamenti relativi all'interpretazione e all'applicazione della direttiva 2005/29/CE (in seguito anche solo "Orientamenti")³³, pubblicata nel dicembre del 2021, come quest'ultimo possa riguardare «tutte le forme di pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori concernenti gli attributi ambientali dei prodotti» e possa comprendere «tutti i tipi di affermazioni, informazioni, simboli, loghi, elementi grafici e marchi, nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull'imballaggio, sull'etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti internet)»³⁴. In quel medesimo contesto, la Commissione ha peraltro chiarito come gli artt. 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE (in seguito "direttiva UCP" o "UCPD")³⁵ impongano che le dichiarazioni ambientali relative ai prodotti immessi in commercio siano non soltanto «veritiere», ma anche «presentate in

³⁰ In questo senso T. LYON, A. MONTGOMERY, *The means and end of greenwash*, in *Organ. & Environ.*, 2015, p. 244, concludono che il termine *greenwashing* è sostanzialmente «an umbrella term for a whole family of behaviors that induce people to hold overly positive views of an organization's environmental performance».

³¹ Cfr. S.V. DE FREITAS-NETTO, M.F.F. SOBRAL, A.R.B. RIBEIRO, G.R.D.L. SOARES, *Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*, in *Environ. Sci. Eur.*, 2020, p. 19 ss.; nonché T.P. LYON, A.W. MONTGOMERY, *The means and end of greenwash*, in *O&E*, 2015, p. 21 ss.

³² *Federal Trade Commission* che nel 1992 ha pubblicato la prima edizione delle *Guides for the Use of Environmental Marketing Claims* (cc.dd. *Green Guides*), l'ultimo aggiornamento delle quali risale al 2012 ed è reperibile online all'URL: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/federal_register_notices/guides-use-environmental-marketing-claims-green-guides/greenguidesfrn.pdf.

³³ Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 526 del 29 dicembre 2021, p. 1 ss.

³⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 72.

³⁵ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in *Gazz. uff. U.E.*, n. L 149 dell'11 giugno 2005, p. 22 ss.

modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile»³⁶, nonché, ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva, supportate da evidenze adeguate.

Sebbene gli Orientamenti siano contenuti in un documento di per sé privo di carattere vincolante³⁷, vale nondimeno la pena – anche alla luce della (seppur parziale) positivizzazione delle indicazioni ivi contenute all'interno della recente Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde³⁸ e dell'ancor più recente Proposta di direttiva *Green Claims*³⁹ – esaminare con un certo grado di dettaglio la portata dei principi fondamentali (e dei relativi corollari) enucleati dalla Commissione, e più in generale estrapolabili dagli artt. 6 e 7 UCPD⁴⁰. Essi saranno infatti particolarmente

³⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 75.

³⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 5, ove si chiarisce che tale comunicazione «intende essere un mero documento di orientamento» e non costituisce un'interpretazione autentica della normativa in materia di pratiche commerciali sleali, la quale invece «deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte». La rilevanza degli Orientamenti sul piano delle linee di sviluppo della politica legislativa dell'Unione emerge tuttavia anche dalle recenti proposte di direttiva in materia di asserzioni ambientali succedutesi a partire dal mese di marzo 2022, le quali recepiscono – come si vedrà *infra* nel testo – molte delle indicazioni contenute negli Orientamenti stessi. Gli Orientamenti, inoltre, sono frequentemente richiamati anche dalla nostra giurisprudenza amministrativa ai fini dell'interpretazione della disciplina domestica di recepimento della direttiva 2005/29/CE: v. per es., da ultimo, T.A.R. Lazio, 13 gennaio 2023, n. 603; T.A.R. Lazio, 18 novembre 2022, n. 15326; Cons. St., 10 ottobre 2022, n. 8650; Cons. St., 10 marzo 2021, n. 2033; tutte reperibili nella banca dati *DeJure*.

³⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, doc. COM(2022) 143 final, Bruxelles, 30 marzo 2022, reperibile online all'URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0143>

³⁹ *Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)*, doc. COM(2023) 166 final, Bruxelles, 22 marzo 2023, reperibile online (al momento in cui si scrive solo in lingua inglese) all'URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166&from=EN>.

⁴⁰ Gli Orientamenti concentrano pertanto l'attenzione su azioni e omissioni ingannevoli, sorvolando sul distinto e non trascurabile profilo delle pratiche commerciali aggressive, tra le quali l'art. 9, par. 1, lett. c), UCPD ricomprende «lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto». Non è certamente da escludere che un'operazione di *corporate greenwashing* possa fare leva sulla sollecitazione emotiva dei consumatori mediante l'uso di termini o immagini associati a eventi ambientali drammatici (deforestazione, sofferenza di animali, estinzione di specie, crisi sanitarie o sociali causate da eventi climatici estremi, e così via). Si tratta, tuttavia, di un tipo di pratica commerciale che difficilmente (o comunque solo marginalmente) è basata sull'uso di marchi: per tale ragione, dunque, non sarà oggetto di approfondimento nell'ambito di queste note. Sullo sfruttamento della sensibilità dei consumatori rispetto al dramma ambientale per finalità di *marketing* v. M. TAVELLA, *Principi-etico giuridici alla base di una comunicazione commerciale leale, corretta ed "eco-sostenibile"*, in M. TAVELLA (a cura di), *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 111, in nota n. 5. Più in generale, sul ruolo delle emozioni nella

rilevanti, come si vedrà meglio in seguito, nell'interpretazione delle norme in materia di distintività e decettività dei *green trademarks*.

Ora, come appena evidenziato, il primo e fondamentale principio individuato dalla Commissione europea a partire dal testo dell'art. 6 della direttiva UCP è quello relativo alla veridicità (o verità) dell'asserzione ambientale. Tale criterio può essere fatto coincidere, in negativo, con l'assenza di informazioni false relative a uno degli elementi di cui all'art. 6, par. 1, lettere da a) a g), UCPD, e in particolare con l'assenza di informazioni false relative alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto⁴¹ (tra cui la sua composizione, i risultati sul piano della protezione dell'ambiente naturale che è lecito attendersi in conseguenza della sua fruizione, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli di sostenibilità effettuati sul prodotto stesso)⁴² e alla portata degli impegni assunti dall'impresa in relazione alla tutela dell'ambiente o in relazione al riconoscimento, all'affiliazione o ai collegamenti di quest'ultima rilevanti sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Il richiamo, nel contesto del principio di veridicità, all'art. 6, par. 1, lett. b), parte finale, UCPD, consente di integrare quest'ultimo con il connesso principio di verificabilità dell'asserzione ambientale, fondato sul successivo art. 12, in forza del quale non soltanto l'autorità giurisdizionale o amministrativa competente può esigere che l'impresa fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali che sostanziano un'asserzione ambientale, ma anche che tali allegazioni possano essere considerate inesatte, e dunque non veritiere, laddove le prove richieste non siano fornite o siano giudicate insufficienti a supportare tale asserzione.

Nel contesto della disciplina sulle pratiche commerciali sleali può pertanto ritenersi che un'asserzione ambientale sia veritiera solo se può essere dimostrata tale in modo ragionevolmente affidabile. Gli Orientamenti della

comunicazione ambientale v. J. GALL MYRICK, J. CONLIN, *The Role of Emotions in Environmental Communication*, in B. TAKAHASHI, J. METAG, J. THAKER, S. EVANS COMFORT (a cura di), *The Handbook of International Trends in Environmental Communication*, New York, Routledge, 2021, p. 307 ss.

⁴¹ L'art. 2, par. 1, lett. c), UCPD definisce come «prodotto» qualsiasi «bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni». Nell'ambito di queste note, dunque, salvo diversamente indicato si userà il termine «prodotto» per riferirsi indistintamente sia ai prodotti che ai servizi.

⁴² E non è casuale, in questo senso, che la Proposta di Direttiva che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE preveda di integrare l'art. 6, par. 1, lett. b), UCPD includendo tra le caratteristiche principali del prodotto rilevanti ai fini del giudizio di ingannevolezza della pratica commerciale anche il suo «impatto ambientale o sociale».

Commissione prendono infatti posizione anche sul connesso aspetto della qualità delle evidenze fornite, precisando che le dichiarazioni ambientali dovrebbero fondarsi su prove «attendibili, indipendenti, verificabili e generalmente riconosciute» che tengano conto dei metodi e dei risultati scientifici più recenti e accreditati⁴³; con la conseguenza, verrebbe di concludere, che potrebbe ritenersi illecita per difetto del carattere di indipendenza della prova l'affermazione della sostenibilità ambientale di un prodotto basata esclusivamente su analisi effettuate da parte della medesima impresa che la formula⁴⁴. Sul punto è peraltro opportuno, in questa fase, adottare ancora qualche cautela, sebbene si possa certamente osservare come sia la Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde che la Proposta di direttiva *Green Claims* sembrerebbero muoversi in modo deciso nella prospettiva interpretativa ora indicata⁴⁵.

Il rigore della Commissione nell'approccio alla valutazione della qualità della prova dell'asserzione ambientale sembrerebbe in ogni caso rispondere a un problema concreto, già evidenziato in letteratura e riconosciuto anche dal legislatore sovranazionale, secondo cui uno dei principali ostacoli nella transizione verde dei mercati è rappresentato dalla persistente mancanza di fiducia del consumatore medio nei confronti degli *environmental claims* provenienti dalle imprese⁴⁶; mancanza di fiducia che, come fin troppo ovvio, rappresenta un problema critico non soltanto per il regolatore ma anche per l'operatore

⁴³ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 81.

⁴⁴ Tale conclusione sembrerebbe trovare esplicito avallo negli stessi Orientamenti (p. 82), ove la Commissione chiarisce che «[q]ualora l'asserzione sia contestata, si dovrebbero mettere a disposizione degli organismi competenti prove effettuate da terzi indipendenti».

⁴⁵ Da un lato, infatti, come chiarito al considerando n. 4, la Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde prevede di modificare l'art. 6, par. 2, UCPD includendo l'ulteriore pratica commerciale sleale che consiste nel formulare una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente, e dunque, in quanto tale, condotto da un soggetto terzo. Dall'altro, se pure è vero che la Proposta di direttiva *Green Claims* prevede al suo art. 3 che «traders carry out an assessment to substantiate explicit environmental claims» – con ciò facendo intuire che tale *assessment* possa essere condotto dagli stessi *traders* – il successivo art. 10 prevede che gli Stati membri introducano «procedures for verifying the substantiation and communication of explicit environmental claims against the requirements set out in Articles 3 to 7» e l'art. 11 stabilisce ulteriormente che il soggetto che compie tale verifica (c.d. *verifier*) sia «independent of the product bearing, or the trader associated to, the environmental claim».

⁴⁶ Cfr. J. YOSHI, Z. RAHMAN, *Factors Affecting Green Purchase Behaviour and Future Research Directions*, in *Int. Strateg. Manag. Rev.*, 2015, p. 133, e la letteratura ivi richiamata.

economico che intenda offrire prodotti o servizi sostenibili sotto il profilo ambientale⁴⁷.

Se asserzioni ambientali non vere, o che non possono essere dimostrate tali, costituiscono l'ipotesi prototipica (ma statisticamente meno frequente)⁴⁸ di *greenwashing*, gli Orientamenti qualificano in tal senso, in conformità con gli artt. 6 e 7 UCPD, anche le asserzioni che, pur veicolando informazioni fattualmente corrette, sono però presentate in modo tale da poter ingannare il consumatore medio, o da poterlo comunque indurre ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso⁴⁹. Per escludere tale rischio, la

⁴⁷ Non è casuale, in questo senso, che sebbene gli Orientamenti della Commissione precisino che la direttiva 2005/29/CE non pone in capo al professionista alcun onere di fornire direttamente ai consumatori documenti o altre prove a sostegno delle asserzioni ambientali da questa formulate, non è però raro che le imprese – nella consapevolezza che la fiducia costituisce il presupposto irrinunciabile per indurre il comportamento d'acquisto desiderato nel consumatore, ma che al contempo le risorse in termini di conoscenze e attenzione di quest'ultimo (e spesso anche lo spazio e il tempo a disposizione per comunicare) non consentono dimostrazioni lunghe e articolate – cerchino di costruire tale fiducia ricorrendo a scorciatoie comunicative, come l'adozione di marchi di sostenibilità. Proprio per tale ragione, e per evitare il rischio di una spirale negativa della fiducia a quel punto difficilmente reversibile, la Proposta di modifica delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE inserisce nella *black list* delle pratiche commerciali che sono considerate sleali «in ogni caso» dall'Allegato I della direttiva UCP l'adozione da parte delle imprese di marchi di sostenibilità che, alternativamente, non siano basati su un sistema di certificazione che soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, ovvero non siano stabiliti da autorità pubbliche. Divieto, è appena il caso di ricordare, confermato anche dalla citata Proposta di *direttiva Green Claims*, la quale disciplina con un notevole grado di dettaglio i requisiti per l'adozione di *environmental labels* (cfr. artt. 7 e 8 della Proposta).

⁴⁸ Uno studio frequentemente citato – che individua suggestivamente i sei (successivamente aggiornati a sette) “peccati capitali” del *greenwashing* sulla base di un'analisi condotta su un campione di 1.753 *environmental claims* proposti sul mercato nordamericano – suggerisce infatti che la comunicazione di informazioni ambientali false (c.d. *sin of fibbing*) sia la modalità di gran lunga meno frequente di *greenwashing*, riscontrabile solo nell'1% dei casi: cfr. TERRACHOICE, *The “Six Sins of Greenwashing”*. *A Study of Environmental Claims in the North American Consumer Market*, 2007, p. 5, reperibile online all'URL: https://sustainability.usask.ca/documents/Six_Sins_of_Greenwashing_nov2007.pdf.

⁴⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 76. Nel contesto di un ideale test in tre fasi elaborato per valutare la scorrettezza della pratica commerciale M. BERTANI, *op. cit.*, p. 66, suggerisce che occorra verificare «quale sia l'utilità concretamente ricercata» dal consumatore medio, utilità che può ben essere diversa o ulteriore rispetto a quello del mero rapporto qualità-prezzo. Ed è ragionevole ipotizzare – anche alla luce degli studi che mostrerebbero la disponibilità (quanto meno in astratto) di un numero via via crescente di consumatori europei a pagare un *premium price* per l'acquisto di prodotti ecosostenibili – come le qualità ambientali dei prodotti acquistati costituiscano un aspetto essenziale dell'utilità concretamente ricercata da molti di quei consumatori che, ai fini di questo contributo, è possibile qualificare come *green consumer*. D'altra parte, lo stesso considerando n. 18 della direttiva UCP riconosce che l'idealtipo antropologico del consumatore medio possa richiedere di essere articolato – «[c]onforme al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione» previste dalla direttiva – in sottotipi dalle caratteristiche peculiari, per ricostruire i quali può essere opportuno considerare «fattori sociali, culturali e linguistici». Ovviamente non è questa la sede per illustrare nel dettaglio le caratteristiche costitutive del sottotipo di consumatore medio che si è denominato

Commissione muove dal presupposto che il primo e fondamentale principio da osservare sia quello della chiarezza dell'asserzione ambientale⁵⁰.

L'art. 7, par. 2, UCPD precisa a tale proposito come le informazioni rilevanti ai fini della corretta comprensione dell'asserzione ambientale non debbano essere presentate «in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo». Oscurità, incomprensibilità e ambiguità possono certamente essere conseguenza della cattiva qualità di aspetti verbali – come per esempio il ricorso a un linguaggio involuto, l'abuso di ipotassi, l'uso di parole polisemiche o di termini tecnici particolarmente complessi per il consumatore medio⁵¹ – ma possono essere, e frequentemente sono, il portato anche di aspetti non verbali della comunicazione ambientale – come per esempio il contesto grafico in cui l'informazione è inserita: si tratta del fenomeno indicato in letteratura come *executional greenwashing*⁵².

La necessità di sottoporre ad attento vaglio anche gli aspetti non verbali della comunicazione ambientale trova esplicita conferma nell'art. 6, par. 1, UCPD, ove il legislatore riconosce che l'inganno del consumatore possa derivare dalla «presentazione complessiva» dell'informazione: a questo proposito gli Orientamenti della Commissione menzionano l'uso strumentale di determinate immagini (per es. alberi, foreste pluviali, acqua, animali) e di determinati colori (per es. sfondi blu o verdi) che vengono tipicamente affiancati alla componente verbale della comunicazione commerciale per veicolare un'immagine di sostenibilità dei prodotti e/o dell'impresa⁵³. E in modo non dissimile, il considerando n. 33 della Proposta di direttiva *Green Claims* evidenzia come «[t]he wording, imagery and overall product presentation, including the layout, choice of colours, images, pictures, sounds, symbols or labels, included in the environmental

green consumer. Su tale figura – da taluni definita elusiva: v. in tal senso K. WHITE, D.J. HARDISTY, R. HABIB, *The Elusive Green Consumer*, in *Harv. Bus. Rev.*, luglio-agosto 2019, p. 124 ss. – cfr. la dottrina citata in nt. 110.

⁵⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 76 ss.

⁵¹ Sottolinea la Commissione che «[n]on si dovrebbe ricorrere alla complessità e alla natura tecnica delle informazioni per trarre in inganno i consumatori sulla veridicità delle dichiarazioni ecologiche»: così COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 80. In modo analogo, sul piano autodisciplinare interno, l'art. 3 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale prevede che «[t]erminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato». Sul punto si rinvia a C. ALVISI, F. COSTA, M.C. REALE, *op. cit.*, p. 218 ss.

⁵² Così definite in contrapposizione al c.d. *claim greenwashing*: sull'*executional greenwashing* v. B. PARGUEL, F. BENOIT-MOREAU, C. RUSSELL, *Can evoking nature in advertising mislead consumers? The power of "executional greenwashing"*, in *Int. J. Advert.*, 2015, p. 107 ss.

⁵³ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 76.

claim should provide a truthful and accurate representation of the scale of the environmental benefit achieved, and should not overstate the environmental benefit achieved».

La distinzione tra aspetti verbali e non verbali della comunicazione commerciale è tutt'altro che secondaria, giacché sono proprio questi ultimi a dimostrarsi decisivi nel determinare i comportamenti di acquisto dei consumatori. Le ricerche di psicologia del consumo parrebbero infatti evidenziare: (i) da un lato che la vista assume un ruolo nettamente prevalente rispetto agli altri sensi (c.d. "dominanza visiva") e che non a caso circa l'80% della comunicazione avviene attraverso mezzi non verbali⁵⁴; dall'altro, che frequentemente i comportamenti di acquisto sono innescati e governati da fattori irrazionali più che da fattori razionali, che essi vengono sollecitati prevalentemente da elementi non verbali della comunicazione e, infine, che i consumatori spesso non sono consapevoli dell'influenza di tali elementi, e dunque solo con difficoltà riescono a sottrarsi ai tentativi di manipolazione⁵⁵. La generale prevalenza degli aspetti non verbali della comunicazione sembrerebbe peraltro confermata anche nello specifico contesto della comunicazione commerciale di carattere ambientale: alcuni studi hanno infatti dimostrato il rilevante potenziale di condizionamento dell'*executional greenwashing*, pur a fronte di informazioni specifiche e corrette sotto il profilo ambientale, e ciò tanto rispetto a consumatori qualificabili come non esperti quanto rispetto a consumatori esperti⁵⁶. A dimostrazione, si potrebbe concludere, che l'*executional greenwashing*, per usare la nota dicotomia di Kahneman⁵⁷, riesce ad aggirare il "Sistema 2" del consumatore (che assume le decisioni secondo un approccio logico e razionale, e dunque più lento) rivolgendosi direttamente e ben più incisivamente al "Sistema 1" (che assume

⁵⁴ Cfr. N. OLIVERO, V. RUSSO, *Psicologia dei consumi*, Milano, McGraw-Hill, 2022, p. 44 s. Sul tema cfr. anche A. SYNNOTT, *The Eye and I: A Sociology of Sight*, in *Int'l J. Pol. Culture & Soc'y*, 1992, p. 617 ss.

⁵⁵ Cfr. S. BECHER, Y. FELDMAN, *Manipulating, Fast and Slow: The Law of Non-Verbal Market Manipulations*, in *Cardozo L. Rev.*, 2016, p. 459 ss., il quale sottolinea come «*the law largely ignores numerous non-verbal selling manipulations that attempt to influence decision-making in subtle and unconscious ways*».

⁵⁶ Cfr. F. BONCINELLI, F. GERINI, G. PIRACCI, R. BELLIA, L. CASINI, *Effect of executional greenwashing on market share of food products: An empirical study on green-coloured packaging*, in *J. Clean. Prod.*, 2023, a. 136258; B. PARGUEL, F. BENOIT-MOREAU, C.A. RUSSELL, *op. cit.*, p. 107 ss. G. SEO, G.L. SCAMMON, *Do green packages lead to misperceptions? The influence of package colors on consumers' perceptions of brands with environmental claims*, in *Mark. Lett.*, 2017, p. 357 ss.

⁵⁷ Divulgata anche al pubblico generalista attraverso l'espedito narrativo dei due "personaggi" fittizi idealmente protagonisti di D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Milano, Mondadori, 2017.

le decisioni secondo un approccio istintivo, emotivo e inconscio, e dunque veloce).

Ciò osservato, è opportuno tornare a concentrare l'attenzione sui profili verbali della comunicazione. Sotto tale aspetto, il citato principio di chiarezza esibisce alcuni corollari, che pure trovano posto all'interno degli Orientamenti della Commissione e che conviene considerare partitamente.

In primo luogo, perché l'asserzione ambientale sia chiara essa deve essere completa, ossia deve veicolare tutte le informazioni rilevanti al fine di consentire una sua corretta comprensione da parte del consumatore. La completezza sembra configurarsi, in questo senso, come un attributo della chiarezza che rileva sotto il profilo della quantità di informazioni fornite rispetto a quelle effettivamente necessarie: una quantità insufficiente rispetto a quella necessaria rischia infatti di compromettere la possibilità del consumatore di ottenere una corretta intelligenza del messaggio commerciale. Tuttavia, come evidenziato in sede introduttiva, anche un eccesso di informazioni rischia di compromettere la chiarezza dell'asserzione ambientale a causa dello sforzo cognitivo imposto dal c.d. *information overload*. Si potrebbe in tal senso concludere che il principio di completezza, di natura formale e corollario del principio di chiarezza, ha a sua volta un ulteriore corollario, costituito dal principio di natura sostanziale che si potrebbe definire di rilevanza dell'informazione: l'asserzione ambientale è in tal senso conforme al principio di chiarezza se presenta tutte le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche essenziali del prodotto, ma solo le informazioni rilevanti⁵⁸. E per rilevanti, in questo contesto, sono da intendersi le informazioni che siano non soltanto pertinenti, ossia caratterizzate da un rapporto di attinenza tematica rispetto all'oggetto dell'asserzione ambientale, ma anche significative, ossia non marginali rispetto all'intero ciclo di vita del prodotto⁵⁹.

⁵⁸ Per una riflessione di carattere più generale sul tema del contrasto tra un approccio normativo spesso improntato al *right to know* e la reazione individuale agli eccessi informativi v. C.R. SUNSTEIN, *Too Much Information: Understanding What You Don't Want to Know*, Cambridge, MIT Press, 2020.

⁵⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 78. Cfr. ora anche il considerando n. 16 della Proposta di direttiva *Green Claims*, ove si chiarisce che «[t]he assessment made to substantiate explicit environmental claims needs to consider the life-cycle of the product or of the overall activities of the trader and should not omit any relevant environmental aspects or environmental impacts» e che «[t]he benefits claimed should not result in an unjustified transfer of negative impacts to other stages of the life cycle of a product or trader, or to the creation or increase of other negative environmental impacts».

Un ulteriore corollario del principio di chiarezza è costituito dal principio di specificità dell'asserzione ambientale: aspetto della chiarezza, verrebbe da osservare, che attiene all'oggetto dell'informazione, la quale può considerarsi specifica se e nella misura in cui sia contestualizzata – così da chiarire la portata e i limiti dell'asserzione⁶⁰ – e non sia viceversa caratterizzata da genericità o vaghezza.

Il rispetto del principio di specificità dell'informazione può talora imporre la fornitura di informazioni ulteriori rispetto a quelle veicolate tramite il *claim* ambientale⁶¹. Non è peraltro agevole comprendere se e come il principio di specificità possa essere rispettato quando lo spazio offerto dal contesto comunicativo di riferimento sia limitato e non consenta l'inclusione di informazioni supplementari. Sul punto, la Commissione appare assumere una prospettiva intransigente – improntata a quello che in ambito autodisciplinare domestico viene definito come principio di autosufficienza del messaggio pubblicitario⁶² – precisando che, almeno «[d]i norma, non si dovrebbero introdurre asserzioni ambientali se non è presente lo spazio per specificarle»⁶³, con ciò suggerendo che eventuali specificazioni del *claim* ambientale collocate in un contesto diverso rispetto a quello in cui è formulato quest'ultimo, e in ipotesi richiamate per rinvio (per es. mediante asterischi o simboli analoghi), potrebbero risultare inidonee a soddisfare il principio di specificità dell'informazione, imponendo al consumatore uno sforzo cognitivo ulteriore rispetto a quello di mera decodificazione dell'asserzione ambientale principale, che non sempre quest'ultimo sarebbe in condizione di (o avrebbe normalmente la disponibilità a) compiere.

Tale impostazione, che sembrerebbe trovare *de iure condendo* una sponda normativa nella Proposta di modifica della direttiva UCP⁶⁴, appare peraltro più

⁶⁰ Coerentemente ora Proposta di modifica delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE inserisce nell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE un punto 4-ter che sanziona la formulazione di «una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto».

⁶¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 77, ove si precisa che «[s]e si utilizzano asserzioni vaghe e ambigue, le spiegazioni devono essere sufficientemente dettagliate da impedire che l'asserzione possa essere interpretata in un modo diverso da quello inteso dal professionista».

⁶² Su cui si rinvia nuovamente a C. ALVISI, F. COSTA, M.C. REALE, *op. cit.*, p. 143 ss.

⁶³ Così COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 81.

⁶⁴ Al cui considerando n. 9 viene precisato che dovrebbe essere vietate le dichiarazioni ambientali generiche relative a un prodotto «se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto

stringente rispetto a quella originariamente assunta dal legislatore sovranazionale, che all'art. 7, par. 3, UCPD, stabilisce, in ossequio a quello che in ambito autodisciplinare domestico è noto come principio di variabilità⁶⁵, che laddove «il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi». Con un approccio pragmatico, l'art. 5, par. 6, della Proposta di direttiva *Green Claims* analogamente suggerisce che le informazioni rilevanti ai fini della corretta comprensione di un *environmental claim* possano essere veicolate tramite un rimando «*in the form of a weblink, QR code or equivalent*», con ciò ammettendo che esse possano essere posizionate in un luogo diverso rispetto a quello in cui è presentato il *claim* ambientale. Tale possibilità, come si vedrà meglio in seguito, è di decisiva importanza rispetto alla possibilità stessa di registrare e utilizzare *green trademarks* nella comunicazione commerciale, considerato che quando tali marchi siano apposti sul prodotto o sulla sua confezione è relativamente poco probabile che sia presente uno spazio adeguato per inserire informazioni aggiuntive.

o l'interfaccia di vendita online». Coerentemente, da un lato la Proposta di direttiva definisce all'art. 1 come «dichiarazione ambientale generica» qualunque «dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite *lo stesso mezzo di comunicazione*» (corsivo aggiunto), dall'altro inserisce nell'Allegato I della direttiva UCP relativo alle pratiche considerate in ogni caso sleali la formulazione di una dichiarazione ambientale generica «per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione». Verrebbe dunque di concludere che nella prospettiva della Commissione, l'unico caso in cui l'impresa potrebbe lecitamente formulare dichiarazioni ambientali esplicite (in modo diverso dall'adozione di un marchio di sostenibilità) senza specificarle tramite il medesimo mezzo di comunicazione sia quello in cui il prodotto oggetto della dichiarazioni ambientali sia in grado di esprimere «prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza», ossia, secondo la definizione fornita dal succitato art. 1 della Proposta di direttiva, «prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi di altra normativa dell'Unione applicabile».

⁶⁵ E che esplicitamente chiarisce che «[u]na comunicazione commerciale accettabile per un determinato mezzo [...] non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi»: così l'art. 16 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Sul principio di variabilità v. P. COTTAFIVI, *Commento all'art. 16 CACC*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, Cedam, VII ed., 2019, p. 2747 ss.; nonché F. LEONARDI, *Comportamento omissivo dell'impresa e pratiche commerciali scorrette*, Padova, Cedam, 2019, p. 79 ss.

Ciò osservato, quando lo spazio non manchi e le informazioni supplementari siano presentate nello stesso contesto in cui è contenuta l'asserzione principale assumerà rilevanza, nell'ottica di valutare il rispetto del principio di specificità, anche la posizione in cui tali informazioni sono collocate: gli Orientamenti della Commissione precisano a tale proposito che «la posizione dell'asserzione ambientale principale e quella delle informazioni supplementari su tale asserzione dovrebbero consentire a un consumatore medio di comprendere il collegamento tra le due parti»⁶⁶. Tale prescrizione integra un ulteriore corollario del principio di chiarezza, che potrebbe essere definito come principio di accessibilità dell'informazione: esso andrebbe opportunamente inteso, peraltro, non solo come riferito al posizionamento dell'informazione, ma anche alle dimensioni del carattere, al contrasto cromatico con lo sfondo in cui l'informazione è collocata, ossia, più in generale, a tutti quegli aspetti grafici che possono agevolare o, viceversa, rendere più difficoltosa la lettura delle informazioni.

Gli Orientamenti della Commissione europea, infine, pongono in luce il rilievo dell'accuratezza e della inequivocabilità dell'asserzione ambientale.

Il principio di accuratezza dell'informazione può essere declinato in diversi modi⁶⁷, e tuttavia in una prima e fondamentale accezione esso parrebbe fare riferimento alla precisione del linguaggio utilizzato per veicolare il *claim* ambientale. La precisione del linguaggio, peraltro, quanto meno in alcuni casi, sembrerebbe suscettibile di entrare in conflitto con lo stesso principio di chiarezza, nella misura in cui quest'ultimo suggerisce di evitare il ricorso a termini tecnici oltremodo complessi per il consumatore medio. In una materia caratterizzata da un tasso di tecnicismo ineludibile, tuttavia, l'uso di termini tecnici potrebbe risultare necessario proprio per assicurare l'accuratezza dell'informazione ambientale. In questa prospettiva, la ricerca di un necessario bilanciamento tra accuratezza e chiarezza dell'asserzione ambientale dovrebbe suggerire di ricorrere a termini tecnici (magari corredandoli di definizioni e/o illustrazioni comprensibili da parte del consumatore medio) solo quando questi siano realmente indispensabili per la corretta comprensione dell'informazione

⁶⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 80.

⁶⁷ Ivi incluso quello dell'aggiornamento dell'asserzione ambientale: cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 82, giacché una «dichiarazione può essere corretta e pertinente in relazione al prodotto quando viene usata per la prima volta, ma potrebbe diventare meno significativa con il passare del tempo».

fornita, mettendo viceversa al bando i cc.dd. pseudo-tecnicismi (che possono essere agevolmente sostituiti da vocaboli di uso comune equivalenti).

Un uso accurato del linguaggio appare inoltre difficilmente compatibile con l'adozione di tecniche comunicative che facciano leva in modo manipolatorio – e dunque, si potrebbe dire, in violazione del principio di buona fede che informa la disciplina sulle pratiche commerciali sleali – sul *framing* positivo⁶⁸: non a caso, in via esemplificativa, gli Orientamenti suggeriscono in relazione a prodotti particolarmente inquinanti (come per esempio quelli basati sui combustibili fossili) di evitare affermazioni come “rispettosi dell'ambiente”, più accattivanti ed efficaci sul piano del *marketing*, ma certamente meno accurate rispetto a “meno dannosi per l'ambiente”⁶⁹.

La Commissione indica infine, come ultimo principio per la formulazione di asserzioni ambientali corrette, quello della inequivocabilità dell'informazione. Si potrebbe essere indotti a ritenere che tale principio resti assorbito da quelli, fin qui succintamente illustrati, di chiarezza, completezza, specificità e accuratezza, supponendo che un'informazione chiara, specifica, completa e accurata sia per ciò stesso inequivocabile. A ben vedere, tuttavia, la complessità intrinseca dei processi comunicativi e la notevole quantità di *bias* cognitivi cui è soggetto il consumatore⁷⁰ rendono l'enucleazione di tale principio tutt'altro

⁶⁸ In generale, sugli effetti che il *framing* è suscettibile di produrre sulle scelte individuali (e dunque anche sulle scelte di consumo), v. il fondamentale lavoro di A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *The Framing Decision and the Psychology of Choice*, in *Science*, 1981, p. 453 ss. C.S. SUNSTEIN, *Fifty Shades of Manipulation*, in *J. Marketing Behav.*, 2016, p. 14, precisa che «*framing is not the same as manipulation*», non fosse altro perché un qualche tipo di *framing* di per sé è inevitabile nei processi comunicativi. Resta chiaramente il problema di determinare quando il *framing* trascenda in comportamenti manipolatori. Sul punto lo stesso autore sostiene, condivisibilmente, che «*an effort to influence people's choices counts as manipulative to the extent that it does not sufficiently engage or appeal to their capacity for reflection and deliberation*». M. BERTANI, *op. cit.*, p. 45 osserva che il divieto di pratiche manipolatorie emerga in modo solo puntuale, e non generale, nella disciplina sovranazionale in materia di pratiche commerciali sleali, con la conseguenza che ci si dovrebbe interrogare sulla «inopportunità di vietarle con una previsione di carattere più generale, che a sua volta riflette probabilmente la difficoltà di applicare una regola di questo genere in modo coerente con basilari esigenze di certezza del diritto». Sembrerebbe tuttavia che gli Orientamenti della Commissione sanzionino in modo piuttosto generalizzato le pratiche manipolatorie, e non solo nella prospettiva di repressione del *greenwashing*. Per quanto concerne la repressione delle pratiche commerciali online basate sull'uso di dati personali e *dark patterns* (modelli oscuri), la Commissione distingue le «tecniche di vendita o pubblicità estremamente persuasive» e le «pratiche commerciali che possono essere *manipolatorie e di conseguenza sleali*» (corsivo aggiunto) sulla base (anche) della loro opacità: cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, *cit.*, p. 100.

⁶⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, *cit.*, p. 78. Si tratta di un'indicazione che parrebbe del tutto coerente con il rilievo che il *framing* manipolatorio assume all'interno della direttiva UCP.

⁷⁰ Per una rassegna dei quali v. M. BERTANI, *op. cit.*, p. 20 ss.

che ridondante. È sufficiente qui menzionare l'ipotesi, pure contemplata dalla Commissione – e in prospettiva sanzionata sia dalla Proposta di modifica della direttiva 2005/29/CE⁷¹ che dalla Proposta di direttiva *Green Claims*⁷² – di un'informazione chiara, specifica, completa e accurata relativa all'assenza, all'interno di un determinato prodotto, di una sostanza nociva per l'ambiente il cui impiego sia vietato per legge (paradigmatico è il caso dei CFC, messi al bando in moltissimi paesi già nel 1987 con l'adozione del Protocollo di Montreal)⁷³. Appare evidente, in casi come questo, che l'enfasi posta sull'assenza di tale sostanza potrebbe indurre a ritenerla un pregio del prodotto da parte del consumatore che ignori l'esistenza del succitato divieto normativo. E analogamente fuorviante, per le stesse ragioni, risulterebbe un'informazione pur chiara, completa, specifica e accurata relativa a caratteristiche ambientali positive di un prodotto che siano però del tutto comuni all'interno dello specifico settore merceologico di riferimento⁷⁴.

3. Sui rapporti tra la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali e la disciplina in materia di marchi d'impresa.

Come osservato precedentemente, gli Orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE chiariscono che il *greenwashing* può essere realizzato mediante «tutte le forme di pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori concernenti gli attributi ambientali dei prodotti». Saggiungono inoltre che esso – anche in virtù della rilevante ampiezza della definizione di «pratica commerciale» fornita dall'art. 2 UCPD⁷⁵ – può servirsi di «tutti i tipi di affermazioni, informazioni,

⁷¹ Cfr. il nuovo punto 10-*bis* incluso nell'Allegato I della direttiva UCP dalla Proposta di modifica delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE.

⁷² Cfr. art. 3, par. 1, lett. e) della Proposta di direttiva *Green Claims*.

⁷³ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti, cit.*, p. 83.

⁷⁴ V. ora anche l'art. 3, par. 1, lett. e), della Proposta di direttiva *Green Claims*.

⁷⁵ La quale può essere integrata genericamente da «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». L'ampiezza della definizione di cui all'art. 2, par. 1, lett. d), della direttiva UCP è tale da aver autorizzato la Corte di giustizia a ritenere che vi rientrino anche tutte «le attività del professionista conseguenti a un'operazione commerciale relativa a qualsiasi bene o servizio», ivi inclusi gli atti isolati diretti a un singolo consumatore e, pertanto, anche «la comunicazione di un'informazione effettuata [...] da

simboli, loghi, elementi grafici e marchi». In una prospettiva del tutto coerente, la Proposta di modifica della direttiva 2005/29/CE introduce nel citato art. 2 UCPD la definizione di «dichiarazione ambientale», precisando che quest'ultima, nel contesto di una comunicazione commerciale, può essere integrata da qualsiasi «messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio [...] compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti».

Che un marchio costituisca uno strumento di comunicazione commerciale dell'impresa e che, al ricorrere di determinate condizioni, esso rientri pienamente nel perimetro di applicazione della direttiva 2005/29/CE sembra, pertanto, circostanza della quale non è lecito dubitare, e di cui in generale non dubita la dottrina⁷⁶. Per tale ragione è necessario chiarire quali siano i rapporti tra la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali e quella in materia di marchi d'impresa, costituita nel contesto del diritto dell'Unione – che è quello sul quale più specificamente ci si sofferma in questa sede – dalla direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in seguito “TMD”)⁷⁷ e dal regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea (in seguito “RMUE”)⁷⁸.

Ora, il considerando n. 9 della direttiva UCP chiarisce che quest'ultima «non pregiudica [...] l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative [...] ai diritti di proprietà intellettuale», tra le quali sono da certamente

un'impresa nell'ambito dell'assistenza post-vendita relativa a un abbonamento a un servizio di diffusione televisiva via cavo sottoscritto da un privato»: in questo senso Corte giust. U.E., 16 aprile 2015, causa C-388/13, *UPC Magyarország*, par. 36 s., commentata da M. DUROVIC, *The meaning of the notion “commercial practice” under EU Law: UPC Magyarország*, in *ERCL*, 2016, p. 57 ss.

⁷⁶ P.E. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 42 s., osserva a tale proposito che nella definizione di pratica commerciale ingannevole «sono ricomprese tutte le ipotesi di marchi significativi decettivi *ab origine* o divenuti tali a seguito del modo e del contesto in cui sono stati utilizzati». In senso analogo v. anche J. CIANI SCIOLLA, *Sostenibilità ambientale e strategie di brand messaging: i vincoli imposti dalla normativa sui segni distintivi d'impresa e il ruolo dei marchi di certificazione*, in M. TAVELLA (a cura di), *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 149. Il punto sembrerebbe pacifico anche per la dottrina straniera, che non ha caso ha sottolineato come «*there is a tight connection between commercial practices, in particular advertising and marketing, and trademark*»: così M. DUROVIC, *European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law*, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2016, p. 80.

⁷⁷ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), in *Gazz. uff. U.E.*, n. L 336 del 23 dicembre 2015, p. 1 ss.

⁷⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione), in *Gazz. uff. U.E.*, n. L 154 del 16 giugno 2017, p. 1 ss.

annoverare quelle, appena citate, in materia di marchi d'impresa. Il successivo considerando n. 10 evidenzia ulteriormente la necessità di «garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici». È dunque opportuno chiedersi, in questo contesto: (i) se le norme che costituiscono quello che, con felice (e ormai ampiamente diffusa) espressione, è stato definito lo «statuto di non decettività» del marchio⁷⁹ possano, o addirittura debbano, essere considerate delle «disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali» applicabili allo specifico ambito dei marchi d'impresa e, in tal caso, (ii) quali conseguenze ne discendano sul piano dell'interpretazione e dell'applicazione della disciplina dei marchi.

La risposta alla prima domanda parrebbe poter essere senz'altro affermativa, e ciò non soltanto perché, come già si osservava, non è il caso di dubitare che l'uso di marchi nell'attività commerciale integri una «pratica commerciale» ai sensi dell'art. 2, lett. d), UCPD. Gli artt. 4, par. 1, lett. g), TMD e 7, par. 1, lett. g), RMUE, vietano infatti la registrazione del – e, specularmente, gli artt. 20, par. 1, lett. b), TMD e 58, par. 1, lett. c), RMUE sanzionano con la decadenza il – marchio d'impresa che sia suscettibile di «indurre in errore il pubblico» – «*to deceive the public*», nel testo inglese delle due norme – «per esempio circa la natura [o] la qualità [...] del prodotto o del servizio». Tale previsione è sostanzialmente e (quanto meno in parte anche) formalmente sovrapponibile all'art. 6, par. 1, lett. a) e b), UCPD, che qualifica come sleale la pratica commerciale che «inganni o possa ingannare il consumatore medio»⁸⁰ – «*deceives or is likely to deceive the average consumer*», nel testo inglese della direttiva – in relazione, per esempio, alla «natura del prodotto», ovvero alle sue «caratteristiche principali». Le norme che costituiscono lo statuto di non decettività del marchio

(⁷⁹) Cfr. P.E. FRASSI, *op. cit.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 29 ss.; e già il precedente EAD., *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, p. 169.

(⁸⁰) Sebbene l'art. 6, par. 1, lett. a) e b), UCPD richiami la nozione di «consumatore medio» e le norme in materia di marchio d'impresa facciano più genericamente riferimento al «pubblico», è del tutto pacifico che, anche nel caso del marchio d'impresa, il riferimento soggettivo delle norme sia costituito dal consumatore medio: cfr. in questo senso EUIPO, *Directive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio*, ed. 2023, reperibile all'URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058849/2000000000>, p. 590, ove si osserva con riferimento al carattere decettivo del marchio che il «pubblico di riferimento è composto da persone normalmente informate, attente e avvedute, il che significa che il consumatore medio è ragionevolmente attento e non particolarmente vulnerabile all'inganno».

sembrano pertanto sanzionare nello specifico contesto dei segni distintivi quel medesimo disvalore che, in termini più generali, la direttiva 2005/29/CE ravvisa in tutti i comportamenti dell'impresa contrari alla diligenza professionale e in grado di falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore stesso.

Se le norme in materia di non decettività del marchio costituiscono delle «disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali» applicabili nello specifico contesto dei marchi d'impresa⁸¹ occorre comprendere meglio in che modo possa essere garantito quel «rapporto coerente» tra le due discipline richiamato dal considerando n. 10 della direttiva 2005/29/CE.

Il medesimo considerando parrebbe invero escludere *tout court* l'applicazione di tale direttiva laddove esista una *lex specialis* che disciplini, nell'ambito di uno specifico settore, condotte commerciali che possono essere qualificate come scorrette già ai sensi di tale *lex specialis*; precisa infatti il considerando n. 10 che la direttiva 2005/29/CE «si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali», e che la direttiva UCP offre tutela ai consumatori solo quando «a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore». Tale conclusione parrebbe trovare un avallo anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia⁸².

Il considerando n. 10 della direttiva 2005/29/CE sembrerebbe dunque, almeno apparentemente, escludere la possibilità che le norme ivi contenute trovino applicazione rispetto a una pratica commerciale che si avvalga dell'uso di un marchio d'impresa, dal momento che la disciplina sovranazionale in materia di marchi già contiene regole specifiche – per quanto forse meno (e non più) dettagliate rispetto a quelle della direttiva UCP – relative alla registrabilità e all'uso di segni distintivi idonei a trarre in inganno il pubblico dei consumatori. Se tale conclusione fosse corretta, tuttavia, ci si potrebbe legittimamente chiedere che senso abbia l'inclusione negli Orientamenti della Commissione dei

⁸¹ Non sembrerebbe peraltro determinante, al fine di sostenere la tesi opposta, la circostanza che, rispetto alla disciplina delle pratiche commerciali sleali, i marchi costituiscano uno «specifico settore» in senso strumentale (costituiscano, in altri termini, uno strumento specifico attraverso il quale è possibile realizzare una pratica commerciale sleale) e non in senso oggettivo (ossia non in relazione a uno specifico segmento merceologico). Quello della specificità strumentale è, infatti, pur sempre un aspetto che consente di enucleare un rapporto di specialità tra norme.

⁸² Cfr. Corte giust. U.E., 10 settembre 2020, causa C-363/19, *Konsumentombudsmannen*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 246 del 22 luglio 2019, par. 59.

marchi come possibile strumento di *greenwashing* – e dei marchi come possibile veicolo di una «dichiarazione ambientale» suscettibili di integrare una pratica commerciale sleale all'interno della Proposta di modifica della direttiva 2005/29/CE – dal momento che marchi ingannevoli sotto il profilo ambientale sarebbero (e potrebbero essere solo) sanzionati dalle norme in materia di non decettività del segno, senza che possa mai intervenire la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali.

Ora, rispetto alle indicazioni contenute nel considerando n. 10, la lettura dell'art. 3, par. 4, UCPD sembrerebbe suggerire un rapporto meno radicalmente alternativo tra la *lex generalis* costituita dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali e le diverse discipline di settore. Nel determinare l'ambito di applicazione della prima, infatti, la disposizione ora citata precisa che le norme di diritto dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali prevalgono sulle norme della direttiva 2005/29/CE – e si applicano dunque a tali aspetti specifici – solo «in caso di contrasto»⁸³; contrasto che, è appena il caso di sottolinearlo, postula bensì un'interferenza tra norme ma non coincide (né può ragionevolmente coincidere) con qualunque interferenza tra norme. Quando un «contrasto» in senso stretto non sia riscontrabile, dunque, sembrerebbe possibile ipotizzare che le norme della direttiva 2005/29/CE possano integrare la suddetta disciplina di settore.

Nella prospettiva interpretativa ora indicata parrebbero muoversi, d'altra parte, anche gli Orientamenti della Commissione, nel cui contesto si osserva che «in generale, l'applicazione della direttiva non è di per sé esclusa solo perché esistono altre normative dell'UE che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali»⁸⁴. Ove tali normative vi siano, proseguono gli Orientamenti, le relative norme prevarranno sulle norme della direttiva 2005/29/CE

⁸³ La medesima dizione caratterizza la norma interna di recepimento, costituita dall'art. 19, co. 3, Cod. cons. La nostra giurisprudenza amministrativa, nel ricondurre tale ipotesi al principio di specialità, ha osservato che l'ipotesi del contrasto tra norme «consist[e] in una difformità di disciplina tale da rendere illogica la sovrapposizione delle due regole», così che occorrerebbe leggere il termine contrasto «come diversità di disciplina, poiché la *voluntas legis* appare essere quella di evitare una sovrapposizione di discipline di diversa fonte e portata, a favore della disciplina che più presenti elementi di specificità rispetto alla fattispecie concreta. In altre parole, la disciplina generale va considerata quale livello minimo essenziale di tutela, cui la disciplina speciale offre elementi aggiuntivi e di specificazione»: così Cons. St., 11 maggio 2012, n. 13, reperibile nella banca dati *DeJure*. Per una più ampia rassegna sul tema v. P. COTTAFAVI, *Commento all'art. 19 Cod. cons.*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *op. cit.*, p. 2895 ss.

⁸⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti, cit.*, p. 9.

solo se (i) le prime «disciplina[no] un aspetto specifico delle pratiche commerciali» e se (ii) «è presente un conflitto tra le due disposizioni oppure il contenuto dell'altra disposizione del diritto dell'Unione si sovrappone al contenuto della disposizione pertinente della direttiva» – e ciò, per esempio, perché le prime regolano il comportamento in questione in modo più dettagliato e/o con riferimento a un settore specifico⁸⁵. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, gli Orientamenti chiariscono che se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali non si applica «all'aspetto specifico della pratica commerciale disciplinata, ad esempio, da una norma settoriale», essa resta tuttavia applicabile «per valutare altri possibili aspetti della pratica commerciale non contemplati dalle disposizioni settoriali»⁸⁶.

La giurisprudenza della Corte di giustizia fornisce utili riferimenti per l'interpretazione della nozione di «contrasto tra le disposizioni» di cui all'art. 3, par. 4, UCPD. Nella sentenza *Wind Tre*, la Corte ha infatti chiarito che la nozione di contrasto «denota un rapporto tra le disposizioni cui si riferisce che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle»⁸⁷. Un contrasto, in altri termini, sussisterebbe solo quando disposizioni estranee alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplinanti aspetti specifici di queste ultime «impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29»⁸⁸.

Ora, già da quanto osservato in precedenza con riferimento alle norme che costituiscono lo statuto di non decettività del marchio è possibile ipotizzare che non vi sia alcun contrasto di principio tra queste ultime e le previsioni della

⁸⁵ COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 8.

⁸⁶ Corte giust. U.E., 16 luglio 2015, cause riunite C-544/13 e C-545/13, *Abcur*, par. 79, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 302 del 14 settembre 2015, p. 3, annotata da C. POUPEZ, P. SIEGERS, *Arrêt "Abcur AB": clarification des exceptions magistrales et officinales dans le secteur pharmaceutique*, in *JDE*, 2015, p. 361 s., ha precisato che, se per un verso, «in caso di conflitto» tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e quelle contenute in una *lex specialis* queste ultime «prevalgono e si applicano a tali aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali», per altro verso le pratiche commerciali sleali disciplinate dalla *lex specialis* sono «parimenti suscettibili di ricadere nella sfera della direttiva 2005/29, sempreché ricorrano le condizioni ai fini dell'applicazione della direttiva medesima» (par. 81).

⁸⁷ Così Corte giust. U.E., 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17, *Wind Tre*, par. 60, in *Gazz. Uff. U.E.*, n. C 408 del 12 novembre 2018, p. 12, annotata da J.-D. PELLIER, *Retour sur la notion de fourniture non demandée*, in *RDC*, 2019, p.118 ss.

⁸⁸ Corte giust. U.E., 13 settembre 2018, cit., par. 61.

direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Il *wording* impiegato dal legislatore sovranazionale suggerisce, al contrario, che si tratti di norme caratterizzate dalla medesima finalità di carattere generale. Ciò consente verosimilmente di concludere che, non essendovi contrasto tra le due discipline, nell'interpretazione delle norme relative allo statuto di non decettività del marchio le disposizioni della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali – più dettagliate (quanto meno se interpretate alla luce degli Orientamenti) nel disciplinare le asserzioni ambientali rispetto a quanto non siano le norme in materia di non decettività dei marchi *green* – possano essere utilmente impiegate per integrare le prime⁸⁹, e ciò almeno nei casi in cui non sia dato ravvisare evidenti ragioni che suggeriscano la disapplicazione *tout court* della norma generale.

D'altra parte, la stessa disciplina UE in materia di marchi d'impresa esibisce, sia pure in termini diversi, una certa permeabilità rispetto alle normative ad essa esterne, ma non estranee. Significativo, in questo senso, appare il considerando n. 40 della direttiva (UE) 2015/2436, il quale precisa che quest'ultima «non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori» – norme sulla tutela dei consumatori, si osserva *en passant*, tra le quali rientrano senza dubbio quelle di cui alla direttiva 2005/29/CE. Coerentemente, l'art. 4, par. 3, lett. a), TMD concede agli Stati membri la facoltà di «prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui [...] l'uso di tale

⁸⁹ Nello stesso senso G. DE CRISTOFARO, voce “*Pratiche commerciali scorrette*”, in *Enc. dir.*, Annali V, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1105 s., il quale – nel riconoscere che l'applicazione delle norme interne di recepimento della direttiva 2005/29/CE (art. 18 ss. Cod. cons.) ha carattere sussidiario rispetto all'applicazione delle norme “speciali” di derivazione comunitaria eventualmente esistenti nel nostro ordinamento e relative a specifiche tipologie di pratiche commerciali o a specifici aspetti di categorie più o meno ampie di pratiche commerciali – evidenzia che la «sussidiarietà di cui al comma 3 dell'art. 19 c. cons. implica, per un verso, che le tipologie di condotte espressamente vietate (per la loro attitudine a pregiudicare interessi economici dei consumatori) da “norme speciali” debbono considerarsi illecite anche se non si prestano ad essere considerate “scorrette” nel senso di cui agli art. 20 ss.; per altro verso, che le condotte tenute da un professionista nel pieno rispetto delle regole “speciali” eventualmente dettate per disciplinare peculiari aspetti o profili di una determinata categoria di pratiche commerciali non possono per ciò solo considerarsi sempre e necessariamente lecite, ben potendo e dovendo tali condotte essere qualificate come pratiche commerciali scorrette (e come tali sanzionate a norma dell'art. 27) laddove risulti possibile ravvisare in esse gli estremi di una delle pratiche elencate nelle “liste nere” (art. 23 e 26) ovvero di una pratica ingannevole o aggressiva ex art. 21-22 e 24-25, o infine di una pratica contraria alla diligenza professionale e suscettibile di falsare il comportamento economico del consumatore (art. 20 comma 2)».

marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione».

Tale previsione sembrerebbe rispondere all'esigenza di garantire la necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico: risulterebbe infatti quanto meno contraddittorio prevedere che un segno possa essere registrato come marchio, in quanto non ingannevole ai sensi della relativa disciplina, ma che esso non possa essere poi utilizzato nella promozione e vendita dei prodotti cui è associato, in quanto ingannevole ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali sleali.

Occorre tuttavia riconoscere che tale contraddizione potrebbe essere superata anche senza affermare la necessità di respingere la domanda di registrazione per contrasto del segno con gli artt. 6 e 7 UCPD. Potrebbe infatti ritenersi che se e nella misura in cui un marchio non sia da considerare decettivo *ex artt. 4, par. 1, lett. g)*, TMD (*recte*, della corrispondente norma nazionale di recepimento) esso possa essere quanto meno registrato, e che non rappresentino un impedimento, in tal senso, le disposizioni della direttiva 2005/29/CE richiamate attraverso la clausola generale di cui all'art. 4, par. 3, lett. a), TMD. L'argomento implicito a supporto di questa tesi – quello per cui, pur non essendovi contrasto in senso stretto tra le norme che costituiscono lo statuto di non decettività del marchio e quelle relative alle pratiche commerciali sleali, esiste tuttavia una certa sovrapposizione tra le stesse, e le prime dovrebbero dunque prevalere sulle (ed escludere l'applicazione delle) seconde in forza del principio di specialità – è tutt'altro che privo di pregio, per quanto probabilmente eccessivamente formalistico⁹⁰.

Si potrebbe tuttavia assumere, riprendendo le osservazioni della Corte di giustizia nel caso *Wind Tre*, che proprio perché non soltanto la sostanza, ma in misura considerevole anche la forma (ossia il *wording*), delle due discipline è simile, non esistano verosimilmente obblighi posti in capo all'impresa dalle norme sulla non decettività del marchio radicalmente incompatibili con quelli imposti dalla disciplina sulle pratiche commerciali sleali, e che dunque sia di volta in volta possibile individuare sul piano interpretativo quella «formula

⁹⁰ Non fosse altro perché si concentra sul profilo – formale, appunto – della registrazione del marchio, tralasciando di considerare il successivo impedimento all'uso rappresentato dalla disciplina sulle pratiche commerciali sleali.

inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle», invocata dalla CGUE.

Alla verifica di tale ipotesi è dedicato l'ultimo paragrafo di queste note. Il giudizio sulla non decettività del marchio segue infatti logicamente quello relativo al suo carattere distintivo, ed a questo specifico profilo, certo non privo di risvolti problematici, che occorre in prima battuta rivolgere l'attenzione.

4. Principi fondamentali in materia di environmental claims e divieto di registrazione dei segni privi di carattere distintivo.

Non può sfuggire all'interprete come, già *prima facie*, il rispetto delle indicazioni fornite dagli Orientamenti della Commissione in relazione all'interpretazione degli artt. 6 e 7 UCPD presenti rilevanti criticità nella sua applicazione ai marchi d'impresa, e ciò fin dal momento di valutarne il carattere distintivo. È infatti appena il caso di evidenziare come gli Orientamenti prevedano che le asserzioni ambientali siano caratterizzate da qualità tali (veridicità, chiarezza, completezza, rilevanza, specificità, accuratezza, inequivocabilità) da apparire difficilmente compatibili con il divieto di registrare segni privi di carattere distintivo, categoria generale al cui interno – al di là della sistematica adottata dal legislatore sovranazionale – ricadono anche i segni e le indicazioni descrittivi o di uso comune⁹¹ e che, per quanto più strettamente rileva in questa sede, comprende i segni e le indicazioni che descrivono o sono comunemente utilizzati nel commercio per riferirsi a qualità ambientali dei prodotti contrassegnati. In questo senso si potrebbe osservare che quanto più un marchio comunichi al consumatore in modo corretto, chiaro, completo, specifico, accurato e inequivocabile informazioni relative alle qualità ambientali di un prodotto,

⁹¹ La disciplina sovranazionale in materia di marchi mantiene distinti gli impedimenti assoluti alla registrazione rappresentati dai marchi privi di carattere distintivo, dai marchi (esclusivamente) descrittivi e dai marchi (esclusivamente) composti da indicazioni di uso comune: cfr. art. 7, par. 1, lett. b), c) e d), RMUE, e analogamente l'art. 4, par. 1, lett. b), c) e), TMD. Al contrario, l'art. 13 del nostro Codice della proprietà industriale individua la seconda e la terza categoria come ipotesi particolari della prima (che avrebbe peraltro, sostanzialmente, carattere residuale). G. SIRONI, *Commento all'art. 13 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 211, osserva che «la sistematica del c.p.i. è senz'altro più corretta, dato che ciò che fa difetto alle denominazioni generiche, alle indicazioni descrittive e ai segni di uso comune è appunto il carattere distintivo», conclusione alla quale è peraltro giunta in via interpretativa anche la Corte di giustizia dell'UE.

tanto più esso tenderà a soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 UCPD, ma tanto meno riuscirà a superare gli ostacoli alla registrazione posti dagli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE. Viceversa, quanto più un marchio c.d. verde risulti sintetico, suggestivo, fantasioso, originale, tanto più esso sarà provvisto di carattere distintivo, e sarà allora validamente registrabile, ma tanto meno agevolmente sarà in grado di sottrarsi ai rilievi che potrebbero essere mossi in base alla disciplina sulle pratiche commerciali sleali. Ve n'è abbastanza, sembrerebbe, per dubitare che sia possibile giungere a individuare quella «formula inclusiva» cui la Corte di giustizia dell'UE subordina l'applicazione congiunta della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali e della normativa speciale in materia di marchi.

Che la positiva verifica del carattere distintivo del marchio sia un problema concreto rispetto ai *green trademarks* è circostanza che parrebbe trovare conferma anche nella prassi dell'EUIPO e nella giurisprudenza sovranazionale da essa derivata. Dalla loro analisi sembrerebbe infatti emergere una tendenza a respingere, se del caso, le domande di registrazione di marchi cc.dd verdi proprio in conseguenza di un difetto di distintività, prima e molto più che a causa del loro (eventuale) carattere decettivo: è in base al primo aspetto, per limitarsi ad alcuni esempi, che sono state infatti rigettate le domande di registrazione di marchi come *ECODOWN*⁹², *ecoDoor*⁹³, *Greenworld*⁹⁴, *Carbon Green*⁹⁵, *EcoPerfect*⁹⁶, *Biomild*⁹⁷, *Greenline*⁹⁸, *Ottagono verde*⁹⁹, *Eco Rope*¹⁰⁰ ed *Envirowall*¹⁰¹.

⁹² Cfr. Trib. U.E., 15 giugno 2022, causa T-338/21, *FISI / EUIPO*, ECLI:EU:T:2022:360.

⁹³ Cfr. Corte giust. U.E., 10 luglio 2014, causa C-126/13 P, *BSH / UAMI*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 315 del 15 settembre 2014, p. 10.

⁹⁴ Cfr. Trib. U.E., 27 febbraio 2015, causa T-106/14, *Universal Utility International / UAMI*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 127 del 20 aprile 2015, p. 26.

⁹⁵ Cfr. Trib. U.E., 11 aprile 2013, causa T-294/10, *CBp Carbon Industries / UAMI*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 147 del 25 maggio 2013, p. 16.

⁹⁶ Cfr. Trib. U.E., 24 aprile 2012, causa T-328/11, *Leifheit / UAMI*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 165 del 9 giugno 2012, p. 19.

⁹⁷ Cfr. Corte giust. C.E., 12 febbraio 2004, causa C-265/00, *Campina Melkunie*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 85 del 3 aprile 2004, p. 3, commentata da M. BENASSI, *L'evoluzione del marchio composto nei casi Postkantoor e Biomild*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 138 ss.

⁹⁸ Cfr. Seconda Commissione di ricorso EUIPO, 30 marzo 2007, n. R 125/2007-2, *Greenline*.

⁹⁹ Trib. U.E., 25 settembre 2015, causa T-209/14 - *Bopp / UAMI*, in *Gazz. uff. U.E.*, n. C 389 del 23 novembre 2015, p. 147.

¹⁰⁰ Cfr. EUIPO, 21 dicembre 2022, decisione relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 018728006.

¹⁰¹ Cfr. EUIPO, 13 settembre 2021, decisione relativa alla domanda di registrazione del marchio n. 018428043.

Si tratta di valutazioni che, in concreto, possono ritenersi in molti casi condivisibili. In termini generali e astratti, tuttavia, non può tacersi come una valutazione particolarmente rigorosa degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui agli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE si ponga in contraddizione con la posizione piuttosto tollerante assunta dal legislatore europeo nei confronti dei marchi espressivi, categoria alla quale appartengono, seppure in misura variabile, la maggioranza dei *green trademarks*. Le norme da ultimo citate, infatti, escludono come noto la registrabilità solo dei marchi descrittivi in senso stretto, ossia dei marchi costituiti «esclusivamente» da segni o indicazioni: (i) che in commercio possono servire per designare, tra le altre cose, qualità o caratteristiche del prodotto (e, per quanto qui rileva, anche qualità o caratteristiche rilevanti sotto il profilo ambientale); ovvero (ii) che sono di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini commerciali per riferirsi a qualità o caratteristiche del prodotto stesso (si pensi, per esempio, a termini come “eco” o “green”, o al colore verde, utilizzati per evocare la particolare sostenibilità ambientale di un prodotto)¹⁰². L’uso dell’avverbio «esclusivamente» all’interno delle norme appena citate dovrebbe suggerire all’interprete l’opportunità di relativizzare, quanto meno in una certa misura, la valenza del requisito di distintività del marchio. Lette *a contrario*, infatti, tali norme sembrerebbero esprimere un principio di generale registrabilità dei *green trademarks* seppur notevolmente o prevalentemente descrittivi, a condizione però che essi non siano esclusivamente descrittivi¹⁰³: ossia a condizione che sia possibile quanto meno individuare un *quid pluris* rispetto al mero ricorso a segni o indicazioni descrittivi o di uso comune riferiti alle qualità ambientali del prodotto o del servizio¹⁰⁴.

¹⁰² EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 399, afferma che i termini «eco» e «green» sono specificamente privi di carattere distintivo, non di uso comune. Si tratta tuttavia di termini, come riconosce lo stesso Ufficio, «usat[i] così frequentemente da aver perso qualsiasi capacità di distinguere prodotti e servizi», e dunque, appunto, di uso comune. In taluni casi (e in relazione a taluni contesti) il legislatore sovranazionale ha disciplinato in modo specifico l’uso di termini e abbreviazioni che richiamano qualità ambientali di determinati prodotti, come appunto il prefisso «eco»: v. per es. il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in *Gazz. Uff. U.E.*, n. L 150 del 14 giugno 2018, p. 1 ss.

¹⁰³ Cfr. EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 398, ove si chiarisce che «[u]n grado minimo di carattere distintivo è sufficiente per evitare l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE».

¹⁰⁴ In questo senso, almeno apparentemente, anche EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 496, ove si osserva che se un marchio costituito da una combinazione di parole, ciascuna delle quali sia per sé descrittiva, crei

L'opportunità di relativizzare la portata del requisito di distintività del marchio emerge peraltro anche dalla lettura degli artt. 4, par. 3, TMD e 7, par. 3, RMUE, i quali riconoscono la validità della registrazione finanche di segni in origine esclusivamente descrittivi, purché, prima della domanda di registrazione o prima della domanda di dichiarazione di nullità, essi abbiano acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto. E ancora più significativa, in questo senso, appare l'indicazione ricavabile dagli artt. 20, par. 1, lett. a), TMD e 58, par. 1, lett. b), RMUE, che - sanzionando con la decadenza il marchio che sia divenuto, «per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare», generica denominazione commerciale del prodotto o servizio per il quale è registrato - indirettamente stabiliscono la perdurante validità del marchio sia pure divenuto esclusivamente descrittivo per cause che sfuggono al controllo del titolare.

La possibilità di registrare o di conservare la registrazione di marchi in origine esclusivamente descrittivi e la mancata decadenza di marchi divenuti esclusivamente descrittivi (sempre che la volgarizzazione non sia imputabile al titolare) inducono peraltro, coerentemente, a relativizzare anche la portata dell'imperativo di disponibilità (*Freihaltebedürfnis*) dei segni descrittivi o di uso comune, che la nostra dottrina ha non a caso sottolineato essere oggetto di forte affievolimento¹⁰⁵, ma che pure potrebbe essere posto a fondamento del rifiuto di registrare *green trademarks* dal carattere marcatamente descrittivo.

Beninteso, il riconoscimento normativo della libertà di tutti gli operatori economici di impiegare nell'ambito della comunicazione commerciale parole, immagini o altri elementi in grado di evocare le qualità ambientali dei prodotti venduti è certamente essenziale. Tale riconoscimento contribuisce non soltanto

«un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, tale combinazione sarà considerata più che la somma delle sue parti». Evidenzia tuttavia M. RICOLFI, *Trattato dei marchi, cit.*, p. 238, come la posizione flessibile adottata dalla Corte di giustizia dell'UE in relazione alla registrabilità di marchi composti da parole che presentano una giustapposizione inusuale, originariamente accolta dalla sentenza *Baby Dry* (Corte giust. U.E., 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, *Baby Dry*, commentata da F. LUCIANI, *Il caso Baby-dry: una nuova interpretazione del marchio comunitario*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2001 p. 1976 ss.; e più estensivamente da A. GRIFFITHS, *Modernising Trade Mark Law and Promoting Economic Efficiency: An Evaluation of the Baby-Dry Judgment and its Aftermath*, in *IPQ*, 2003, p. 1 ss.), è stata successivamente sostituita da un approccio più rigoroso alla verifica dell'impedimento.

¹⁰⁵ In questo senso A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in DE NOVA, *Commentario del Codice civile e dei codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 2012, p. 214 s.

a preservare condizioni minime di parità all'interno della gara concorrenziale, ma anche a informare in modo efficace i consumatori e, auspicabilmente, a promuovere l'adozione di comportamenti economici collettivi virtuosi sotto il profilo della sostenibilità ambientale. È tuttavia lecito domandarsi se tali obiettivi possano essere efficacemente perseguiti mediante un'interpretazione vieppiù restrittiva delle norme di cui agli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE e, dunque, mediante una valorizzazione dell'imperativo di disponibilità dei segni descrittivi o di uso comune in grado di comunicare al consumatore qualità ambientali rilevanti del prodotto.

Per formulare una risposta a tale domanda non è inutile chiedersi quali effetti produca sui diversi attori del mercato – ossia: (i) sul soggetto che voglia valutare l'opportunità di depositare una domanda di registrazione per un *green trademark*, (ii) sui consumatori interessati al prodotto cui sia associato il *green trademark* e (iii) sui concorrenti del primo soggetto – un maggiore o minore rigore nell'interpretazione delle norme appena richiamate.

Ora, il soggetto che voglia valutare l'opportunità di depositare una domanda di registrazione per un *green trademark* sembrerebbe avere interesse a che gli IPO adottino un'interpretazione restrittiva del divieto di registrare segni descrittivi o di uso comune. In tal caso, infatti, egli potrebbe scegliere, nel pieno esercizio della propria libertà di espressione commerciale¹⁰⁶, se registrare per i propri prodotti un marchio notevolmente o prevalentemente (ma non esclusivamente) descrittivo, in grado di comunicare in modo diretto e immediato ai consumatori le qualità ambientali possedute da tali prodotti, ovvero un marchio solo suggestivo, arbitrario o di fantasia¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Per un'interessante prospettiva sui rapporti tra *greenwashing* e libertà di espressione nel contesto del sistema giuridico statunitense v. A. SHANOR, S.E. LIGHT, *Greenwashing and the First Amendment*, in *Colum. L. Rev.*, 2022, p. 2033 ss.

¹⁰⁷ Si noti che la scelta tra queste due alternative è tutt'altro che scontata. Se infatti è vero, per un verso, che un marchio espressivo consente al suo titolare di comunicare in modo immediato ai consumatori qualità o caratteristiche ambientali del prodotto o del servizio che possono orientare a proprio vantaggio le loro scelte – in questo senso v. per es. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2015, p. 282; e A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 180 –, e dunque favorirlo rispetto ai concorrenti, è anche vero, per altro verso, che un marchio di fantasia: (i) riduce il rischio di incorrere in uno degli impedimenti alla registrazione previsti dagli artt. 4, par. 3, della direttiva (UE) 2015/2436 e 7, par. 3, RMUE; (ii) consente una più marcata differenziazione sul mercato rispetto ai prodotti o servizi dei concorrenti; e (iii) in quanto marchio forte, è più agevole da difendere in giudizio rispetto a un marchio espressivo, in quanto tale intrinsecamente (più) debole.

D'altra parte, quand'anche gli IPO adottino un'interpretazione ampia del divieto di registrare segni descrittivi e di uso comune, ciò avrebbe l'effetto di limitare la libertà di scelta del soggetto interessato (e di renderne forse più oneroso l'esercizio), ma non di eliminarla del tutto. Tale soggetto, infatti, nella consapevolezza di un siffatto approccio interpretativo da parte degli IPO, potrebbe iniziare a utilizzare il marchio c.d. verde nel commercio (per esempio nel contesto di massicce campagne pubblicitarie), cercando in tal modo di far acquisire al marchio quel minimo carattere distintivo che ne consentirebbe la valida registrazione *ex artt. 4, par. 3, TMD e 7, par. 3, RMUE* – e ciò, vale la pena di sottolineare, anche quando il marchio fosse in origine esclusivamente descrittivo. In alternativa, il soggetto interessato a utilizzare un *green trademark* notevolmente o prevalentemente descrittivo, a fronte di un approccio restrittivo da parte degli IPO, potrebbe valutare l'opportunità di caratterizzare maggiormente il segno sul piano grafico¹⁰⁸ o linguistico¹⁰⁹, così da renderlo meno suscettibile di contestazioni sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione costituiti dagli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE.

Si potrebbe dunque concludere – con qualche inevitabile approssimazione – che se un'interpretazione meno rigorosa delle norme che impongono il divieto di registrare segni e indicazioni descrittivi o di uso comune è senz'altro più vantaggiosa per il soggetto interessato a depositare una domanda di registrazione per un *green trademark*, un approccio interpretativo di segno opposto non rappresenterebbe comunque un ostacolo insuperabile per quest'ultimo.

È opportuno ora assumere la prospettiva del consumatore, e in particolare del *green consumer*¹¹⁰. L'uso di marchi cc.dd. verdi produce un chiaro

¹⁰⁸ In questo senso v. anche I. KIRCHNER-FREIS, A. KIRCHNER, *Legal Aspects of Green Trademarks*, in A. KIRCHNER, I. KIRCHNER-FREIS (a cura di), *Green Innovations and IPR Management*, Alphen aan den Rijn, Walters Kluwer, 2013, p. 71.

¹⁰⁹ Come nel caso, richiamato da J. CIANI SCIOLLA, *op. cit.*, p. 159, del marchio «Econyl», effettivamente registrato dal nostro UIBM per tessuti in nylon riciclato sulla scorta del ragionamento per cui «l'elemento verbale [...] non ha un significato preciso in relazione ai prodotti in questione».

¹¹⁰ Che ai fini di questo scritto possiamo definire, in modo del tutto approssimativo, come «*a customer who wants to buy things that have been produced in a way that protects the natural environment*»: così Cambridge Dictionary, voce “*Green Consumer*”, reperibile online all'URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/green-consumer>. Per una profilazione più accurata del *green consumer* v. C. AFONSO, D. GAVILAN, J. GARCÍA-MADARIAGA, H. MARTINS GONÇALVES, *Green Consumer Segmentation: Managerial and Environmental Implications from the Perspective of Business Strategies and Practices*, in A. LEAL-MILLAN, M. PERIS-ORTIZ, A. LEAL-RODRÍGUEZ (a cura di), *Sustainability in*

vantaggio per tale soggetto, consentendogli di acquisire in modo diretto e immediato informazioni sulle qualità ambientali dei prodotti che possono orientarne più agevolmente il comportamento di acquisto nella direzione desiderata: in quanto marchio espressivo, un *green trademark* riduce infatti ulteriormente i costi di ricerca rispetto a quanto farebbe un marchio non espressivo¹¹¹. Il consumatore, dunque, fintanto che un *green trademark* non comprometta irrimediabilmente la sua possibilità di individuare il prodotto della specie desiderata all'interno del genere merceologico di riferimento – e dunque fintanto che esso non sia esclusivamente descrittivo –, parrebbe avere interesse a che gli operatori economici utilizzino marchi cc.dd verdi anche notevolmente o prevalentemente espressivi, più che marchi suggestivi, arbitrari o di fantasia.

Sembrerebbe pertanto plausibile sostenere – anche qui con qualche approssimazione – che un minor rigore da parte degli IPO nell'interpretazione e nell'applicazione ai *green trademarks* degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui agli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE, possa risultare più vantaggiosa per i consumatori rispetto a un'interpretazione maggiormente restrittiva di tali norme¹¹².

Certamente più delicata rispetto a quella degli aspiranti titolari di un *green trademark* e dei consumatori è la posizione dei concorrenti dei primi, dal

Innovation and Entrepreneurship. Innovation, Technology, and Knowledge Management, Cham, Springer, 2017, p. 131 ss.

¹¹¹ Cfr. R.A. POSNER, W.M. LANDES, *op. cit.*, p. 276.

¹¹² Non appare peraltro convincente, in questo contesto, l'obiezione secondo la quale la proliferazione di *green trademarks* cui potrebbe condurre una maggiore tolleranza nell'interpretazione delle norme appena richiamate rischierebbe di produrre effetti negativi nei confronti dei consumatori nei termini di quella che è stata definita *green fatigue* (o *green noise*), espressione con la quale si fa riferimento al sovraccarico cognitivo e alla conseguente dispersione dell'attenzione del consumatore che discenderebbe dalla sovrabbondanza di informazioni di carattere ambientale (e, in quanto specificamente veicolanti tali informazioni, di *green trademarks*). Tale fenomeno sembrerebbe infatti per un verso poter essere aggravato, piuttosto che ridotto, da una interpretazione rigorosa del divieto di registrazione di marchi cc.dd. verdi costituiti da segni descrittivi o di uso comune – dal momento che l'eventuale rifiuto di registrare il marchio implicherebbe, in assenza di un diritto esclusivo, che i relativi segni potrebbero essere utilizzati da un numero maggiore, e non minore, di soggetti, e ciò a differenza del rifiuto di registrare il marchio a causa del suo carattere decettivo, che invece comporterebbe un divieto generalizzato di utilizzare il segno – e, per altro verso, sembrerebbe una conseguenza della mancata accuratezza delle informazioni di carattere ambientale, più che della loro sovrabbondanza. La valutazione dell'accuratezza delle informazioni ambientali veicolate attraverso un *green trademark*, tuttavia, è di pertinenza delle norme che costituiscono lo statuto di non decettività del marchio, ed è pertanto in quella sede che occorrerà, se del caso, affrontare il problema della *green fatigue*. Su tale fenomeno v. in ogni caso C.H. FARLEY, *Green Marks*, in J. SARNOFF (a cura di) *Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar 2016, p. 406

momento che l'imperativo di disponibilità di segni o indicazioni descrittivi o di uso comune è posto essenzialmente a protezione degli interessi di questi ultimi. Ora, per le ragioni già illustrate in precedenza, un approccio rigoroso nell'interpretazione delle norme di cui agli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE avrebbe l'effetto di ridurre, ma non di escludere, la registrazione di *green trademarks* che facciano uso in misura rilevante o prevalente di tali segni e indicazioni. È peraltro pacifico che la valida registrazione di un *green trademark* non potrebbe comunque precludere ai concorrenti la possibilità di utilizzare nella propria comunicazione commerciale le parole o gli altri segni descrittivi o di uso comune impiegati all'interno dello stesso¹¹³. Gli artt. 14, par. 1, lett. b), TMD e 14, par. 1, lett. b), RMUE, stabiliscono infatti che il diritto esclusivo sul marchio non consente in ogni caso al titolare di impedire ai terzi l'uso nel commercio di segni o indicazioni non distintivi o relativi, tra le altre, alla qualità, al valore, alla provenienza geografica o ad altre caratteristiche – in ipotesi rilevanti sotto il profilo ambientale – del prodotto o del servizio. La dottrina della *Freihaltebedürfnis*, pertanto, sembrerebbe trovare adeguato puntello in un'applicazione, questa sì necessariamente rigorosa, delle norme da ultimo citate, più che in un'interpretazione restrittiva delle norme in materia di impedimenti assoluti alla registrazione; la quale ultima, è quasi banale osservarlo, spiegherebbe i propri effetti anche in capo ai concorrenti, che sarebbero parimenti limitati nella libertà di scegliere se registrare per i propri prodotti un marchio notevolmente o prevalentemente espressivo ovvero un marchio suggestivo, arbitrario o di fantasia.

In definitiva, alla luce dei diversi interessi coinvolti, un approccio interpretativo non eccessivamente rigoroso nell'applicazione delle norme di cui agli artt. 4, par. 1, lett. c) e d), TMD e 7, par. 1, lett. c) e d), RMUE rispetto alle domande di registrazione di *green trademarks* notevolmente o prevalentemente espressivi sembrerebbe presentare più vantaggi che svantaggi, incluso uno, che non è stato fin qui compiutamente esplicitato ma che costituisce il presupposto del ragionamento complessivo articolato in questo paragrafo: ossia che maggiore sarà il grado di tolleranza assicurato nei confronti dei marchi *green* che facciano uso di segni o indicazioni descrittivi delle qualità ambientali di un prodotto, maggiore sarà la probabilità che tali marchi riescano a soddisfare non solo il requisito di distintività previsto dalla normativa speciale, ma anche i

¹¹³ In questo senso v. per tutti A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, 179 s.

requisiti posti in termini generali per le asserzioni ambientali dagli Orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE. In questo senso, è dunque proprio su un'adeguata valorizzazione dell'avverbio «esclusivamente» contenuto nelle norme sul divieto di registrazione di segni e indicazioni descrittivi o di uso comune che sembra potersi costruire quella «formula inclusiva», invocata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Wind Tre*, che consente alla disciplina in materia di marchi e a quella in materia di pratiche commerciali sleali di coesistere senza snaturarsi.

5. Principi fondamentali in materia di environmental claims e statuto di non decettività del marchio.

Mentre l'ordinamento può tollerare, ed effettivamente tollera, una limitata distintività del marchio, è del tutto opportuno che esso adotti invece maggiore rigore rispetto ai marchi che comportino un rischio sufficientemente serio¹¹⁴ di inganno per il consumatore in relazione alla natura o alle qualità commercialmente rilevanti del prodotto cui il marchio è associato – e, per quanto più strettamente qui interessa, circa le qualità ambientali di quest'ultimo¹¹⁵. L'applicazione ai segni *green* delle norme che informano lo statuto di non decettività del marchio appare cionondimeno del tutto infrequente, sia in sede di registrazione che in sede di giudizio di nullità o decadenza.

Per quanto specificamente concerne la fase di registrazione, è certo che l'impedimento assoluto rappresentato dalla decettività del marchio sia ben più problematico da valutare rispetto al difetto di carattere distintivo, il giudizio sul quale si riduce in ultima analisi a un esercizio linguistico. Non sempre, infatti, la natura ingannevole del marchio è riscontrabile in astratto sulla base di un mero raffronto tra quest'ultimo e i prodotti cui esso si riferisce, per come indicati nella domanda di registrazione. Le Direttive dell'EUIPO suggeriscono inoltre che un'obiezione relativa al carattere decettivo del marchio possa essere sollevata solo quando il marchio veicoli di per sé «un messaggio specifico,

¹¹⁴ Sui criteri adottati dall'EUIPO nell'accertamento della sussistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno v. EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 597 ss.

¹¹⁵ Maggior rigore che si evidenzia nell'impossibilità, sancita *a contrario* dall'art. 59, par. 2, RMUE e dall'art. 4, par. 4, TMD, di sanare il vizio di decettività del segno, a differenza di quanto avviene con riferimento al marchio privo di carattere distintivo.

chiaro e inequivocabile» che non trova corrispondenza nella (ed è dunque contraddittorio rispetto alla) natura o qualità dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda¹¹⁶. Così, per esempio, appare contraddittoria rispetto alla natura o alle qualità di un biocida l'aspettativa creata dalla presenza all'interno del marchio «BIO-INSECT Shocker» dell'elemento denominativo «bio», il quale «ha acquisito oggi giorno una portata altamente evocativa [...] che, in linea generale, rinvia all'idea di rispetto dell'ambiente, di impiego di materie naturali o anche di applicazione di procedimenti di fabbricazione ecologici»¹¹⁷. Analogamente chiara, d'altra parte, parrebbe la contraddizione rispetto alla natura o alle qualità di un carburante per motori diesel, prodotto di per sé altamente inquinante, di un marchio (figurativo) contenente gli elementi denominativi «Eco Clean», i quali richiamano ingannevolmente l'idea di un prodotto che «*does not create many harmful or polluting substances*»¹¹⁸.

Fuori da ipotesi come queste, in cui la contraddizione tra le informazioni veicolate dal marchio e la natura o la qualità dei prodotti cui esso è associato appare rilevabile già *per tabulas*, il carattere potenzialmente decettivo del segno

¹¹⁶ EUIPO, *Direttive*, cit., p. 591 ss. Le *Direttive* precisano peraltro che occorre distinguere «fra i casi in cui i consumatori sono semplicemente influenzati da un marchio in modo ingannevole e quelli in cui il consumatore è effettivamente (o potrebbe ragionevolmente essere) ingannato dal segno» e concludono che «[è] possibile sollevare un'obiezione solo quando si verifica quest'ultimo caso». Al di là del caso specifico e del tutto particolare (relativo a un marchio patronimico) cui fa riferimento l'EUIPO per affermare tale principio – ossia: Corte giust. U.E., 30 marzo 2006, causa C-259/04, *Elizabeth Emanuel*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 1167 ss. – non è peraltro agevole intuire cosa consenta di distinguere, in termini generali, l'ipotesi in cui un consumatore sia influenzato in modo ingannevole dal marchio rispetto all'ipotesi in cui egli sia *stricto sensu* ingannato dallo stesso.

¹¹⁷ Trib. U.E., 13 maggio 2020, causa T-86/19, *SolNova/ EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)*, ECLI:EU:T:2020:199.

¹¹⁸ Cfr. la decisione EUIPO, 6 febbraio 2023, con cui è stato parzialmente respinta la domanda di registrazione per il marchio figurativo contenente gli elementi verbali «ECO Clean Diesel Regenerativ». È il caso di notare, tuttavia, che la domanda di registrazione è stata respinta per la riscontrata sussistenza dell'impedimento di cui all'art. 7, par. 1, lett. b), RMUE, mentre non si fa menzione alcuna del carattere decettivo del marchio. Né è da ritenere che il secondo impedimento possa restare assorbito dal primo, dal momento che le *Direttive* dell'EUIPO (p. 363) prevedono espressamente che «[c]iascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è indipendente e richiede un esame separato», con la conseguenza che «quando sono invocati diversi impedimenti assoluti alla registrazione, occorre sollevare un'obiezione motivata specificando i singoli impedimenti alla registrazione e fornendo una motivazione chiara e distinta per ciascun impedimento». Nel nostro ordinamento, sull'ingannevolezza di indicazioni *green* associate ai marchi relativi a carburanti diesel v. il provvedimento AGCM n. 28060 del 20 dicembre 2019, caso *ENI Diesel+*, in cui l'Autorità osserva che i *green claims* «riguardano un gasolio per autotrazione, ovvero un carburante che per sua natura è un prodotto altamente inquinante e che, evidentemente, non può essere considerato “green” né tantomeno attraverso il suo utilizzo è possibile prendersi cura dell'ambiente». La decisione è stata successivamente confermata anche da T.A.R. Lazio, 8 novembre 2021, n. 11419, reperibile nella banca dati *DeJure*.

rimane normalmente insondabile da parte degli IPO, e ciò in quanto: (i) questi ultimi non sono giuridicamente nelle condizioni di (e materialmente attrezzati per) svolgere indagini in relazione alle qualità dei prodotti cui il marchio che le esprime è destinato a essere associato e perché, ancora più spesso, (ii) l'eventuale carattere decettivo del marchio potrà emergere solo a seguito dell'uso fattone, circostanza che sarà al più rilevante in sede di giudizio di nullità o decadenza¹¹⁹.

Va tuttavia osservato come le norme che regolano la fase di esame della domanda di registrazione favoriscano normalmente la possibilità di un dialogo tra l'IPO e il soggetto che ha effettuato il deposito¹²⁰. In tale contesto, sarà allora verosimilmente facoltà dell'IPO quanto meno richiedere a quest'ultimo informazioni più specifiche circa le qualità ambientali del prodotto comunicate attraverso il *green trademark*; informazioni che potranno essere rilevanti al fine di far emergere la presenza dell'impedimento assoluto alla registrazione costituito dalla decettività del segno. Sul punto si tornerà ulteriormente a breve.

Occorre subito osservare che, per quanto concerne i *green trademarks*, il perimetro di applicabilità e le ipotesi di rilevanza delle norme che costituiscono lo statuto di non decettività del marchio sembrerebbero poter essere significativamente ampliati da un'interpretazione di tali norme condotta (anche) nel prisma degli Orientamenti della Commissione relativi all'interpretazione e all'applicazione della direttiva 2005/29/CE con riferimento agli *environmental claims*. Come argomentato in precedenza, infatti, le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali possono verosimilmente trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui un'asserzione ambientale sia formulata dall'impresa attraverso un marchio, dovendo le suddette disposizioni essere disapplicate solo quando sia ravvisabile una divergenza rispetto alle norme della *lex specialis* «che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle».

Nessuna divergenza parrebbe ravvisabile con riferimento al principio di veridicità delle asserzioni ambientali. Non è dubbio, infatti, che un marchio che veicoli un'informazione ambientale falsa abbia carattere decettivo ai sensi degli artt. 4, par. 1, lett. g), TMD e 7, par. 1, lett. g), RMUE – nonché 20, par. 1, lett.

¹¹⁹ Sul punto v. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 375; nonché J. CIANI SCIOLLA, *op.cit.*, p. 165.

¹²⁰ V. in questo senso l'art. 42, par. 2, RMUE – in relazione al quale EUIPO, *Direttive*, cit., p. 363, precisa che «[n]el corso del procedimento di esame, l'Ufficio promuoverà il dialogo con il richiedente» – e, per quanto riguarda la nostra legislazione interna, l'art. 173 c.p.i.

b), TMD e 58, par. 1, lett. c), RMUE –, con le conseguenze che ne discendono in termini di non registrabilità, nullità o decadenza del marchio, e integri allo stesso tempo una pratica commerciale scorretta¹²¹. In questo senso, dunque, il principio di veridicità non sembrerebbe espandere in modo percettibile l'ambito di applicazione delle norme che informano lo statuto di non decettività del marchio.

Più complessa appare invece l'applicazione del principio di verificabilità dell'asserzione ambientale nel contesto dei marchi d'impresa. Come ricordato in precedenza, infatti, l'art. 12 della direttiva UCP consente per un verso agli organi giurisdizionali e amministrativi competenti di esigere che l'operatore economico fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale e, per altro verso, di considerare inesatte tali allegazioni quando le prove richieste non vengano fornite o siano ritenute insufficienti. L'obbligo per l'operatore economico di sostanziare le dichiarazioni commerciali formulate in relazione ai propri prodotti risulta peraltro ulteriormente e significativamente rafforzato nel quadro normativo disegnato, in chiave prospettica, dalla nuova Proposta di direttiva *Green Claims*¹²².

¹²¹ Rimane dubbio se possano ritenersi validamente registrabili marchi che veicolano informazioni ambientali in modo iperbolico o palesemente esagerato. L'impostazione tradizionale consolidata non riconosce infatti nell'iperbole un'espressione in grado di ingannare il consumatore medio. Tuttavia, espressioni iperboliche o palesemente esagerate sulle qualità ambientali di un prodotto contrastano verosimilmente sia con il principio di veridicità che con quello di chiarezza. Né varrebbe sotto tale aspetto osservare che la natura iperbolica dell'asserzione ambientale, se davvero di iperbole si tratta, è perfettamente chiara per il consumatore medio, dal momento che il principio di chiarezza ha ad oggetto il contenuto dell'asserzione ambientale, e non la sua natura iperbolica: tutto ciò che il consumatore ha chiaro, di fronte a un'asserzione ambientale iperbolica, è dunque che essa non (è vera e non) è chiara. L'art. 5, par. 3, UCPD sembrerebbe a tale riguardo fare espressamente salva «la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera». Pur riconoscendo tale circostanza, tuttavia, gli Orientamenti sembrerebbero affermare che rientra nelle pratiche di *greenwashing* anche la comunicazione di informazioni ambientali «esagerate» (cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti*, cit., p. 72), e la Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde inserisce nell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE un punto 4-bis che sanziona la formulazione di una dichiarazione ambientale generica – ove si voglia considerare come una *species* di tale *genus* una dichiarazione ambientale iperbolica – «per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione». Nel contesto del regime di autodisciplina pubblicitaria, sulla impossibilità di considerare come palesemente iperboliche, e pertanto lecite in quanto innocue, rivendicazioni esagerate di pregi ambientali riferiti al prodotto pubblicizzato o all'impresa v. C. ALVISI, F. COSTA, M.C. REALE, *op. cit.*, p. 195. Sul tema v. anche M. TAVELLA, *op. cit.*, p. 127. Esclude la liceità di messaggi iperboliche anche M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 337.

¹²² Cfr. in particolare gli artt. 3 e 4 della Proposta di direttiva *Green Claims*.

Ora, si può forse ammettere che l'art. 42 RMUE consenta all'EUIPO, nel contesto del dialogo instaurato con l'*applicant*, di richiedere che il soggetto che deposita una domanda di registrazione per un *green trademark* fornisca evidenze atte a sostenere l'asserzione ambientale formulata attraverso lo stesso e a dimostrarne in tal modo la non decettività. D'altra parte, la presentazione di prove da parte del richiedente è ipotesi già contemplata con riferimento ad altri aspetti della procedura di registrazione¹²³ e non sembrerebbero esserci controindicazioni ad ammetterla anche in questo caso.

Più complessa è la valutazione delle conseguenze che possano derivare dalla mancata risposta dell'*applicant* alle sollecitazioni provenienti dall'Ufficio. In generale le Direttive dell'EUIPO sembrerebbero affermare il principio che, in caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del richiedente, la domanda di registrazione possa essere respinta solo quando la sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione (nel caso di specie costituito dal carattere decettivo del marchio) possa essere ritenuta di per sé sufficientemente fondata¹²⁴. Il carattere decettivo non sembrerebbe al contrario potersi dedurre sulla base della sola mancata presentazione di prove in senso opposto da parte del richiedente. In altre parole, il principio sancito dall'art. 12 UCPD – che pone in capo all'impresa l'onere di provare la non ingannevolezza della pratica commerciale adottata (con conseguente presunzione *iuris et de iure* di ingannevolezza laddove le prove non vengano fornite) – non sembra agevolmente compatibile con il principio generale per cui l'EUIPO può respingere una domanda di registrazione per decettività del marchio solo ove consideri la propria obiezione intrinsecamente fondata¹²⁵. Questa appare dunque una di quelle ipotesi

¹²³ E segnatamente quando il richiedente abbia necessità di dimostrare che il marchio ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso ex art. 7, par. 3, RMUE. Cfr. in tal senso EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 364.

¹²⁴ Cfr. EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 363.

¹²⁵ Con approccio più pragmatico, il nostro Codice della proprietà industriale prevede all'art. 173, co. 4, che quando il registrante non risponda ai rilievi formulati dall'UIBM entro il termine concessogli, la domanda di registrazione è automaticamente respinta. Analogo principio – secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, come ricordato da C. ALVISI, V. GUGGINO (a cura di), *op. cit.*, p. 158 – deriverebbe dall'art. 6 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Si tratta tuttavia di un principio che, come appena osservato, non sembrerebbe poter essere applicato anche nelle procedure di registrazione davanti all'EUIPO. Non può non osservarsi, peraltro, come tale interpretazione possa indurre il richiedente ad adottare un approccio poco collaborativo nei confronti dell'Ufficio. Fornendo prove, infatti, il richiedente si espone al rischio che queste ultime vengano considerate insufficienti, con la conseguenza che l'EUIPO potrebbe essere indotto a respingere la domanda. Non fornendo prove, invece, l'Ufficio – laddove non sia già in possesso di evidenze sufficientemente solide relative al carattere decettivo del marchio, che in tal caso avrebbe però dovuto comunicare al richiedente in conformità

in cui le norme in materia di marchi esibiscono un contrasto insanabile rispetto alle norme in materia di pratiche commerciali scorrette, e appare dunque opportuno, in applicazione del principio di specialità, disapplicare queste ultime a vantaggio delle prime.

Problemi interpretativi di non agevole soluzione sono poi connessi con l'applicazione, nello specifico contesto della disciplina dei marchi, del principio di chiarezza dell'asserzione ambientale. Se si muove dal necessario assunto per cui un pur minimo carattere distintivo è imprescindibile per la valida registrazione del marchio, e tale carattere distintivo, nei marchi espressivi o suggestivi, è rappresentato dalla circostanza che gli elementi descrittivi ivi presenti siano quanto meno elaborati o combinati in modo insolito o fantasioso¹²⁶, si comprende agevolmente come proprio tale carattere insolito o fantasioso rischi di porsi in contrasto con il principio di chiarezza dell'asserzione ambientale formulata attraverso il marchio. Analogo ragionamento potrebbe peraltro svolgersi in relazione al rispetto del principio di accuratezza linguistica dell'asserzione ambientale. Sembrerebbe possibile individuare, in altre parole, una relazione di proporzionalità inversa tra la distintività del marchio *green* e la chiarezza e accuratezza testuale delle informazioni ambientali veicolate tramite lo stesso. In questo senso, per esempio, se non è dubbio che un ipotetico marchio «Recycled Wool» sarebbe privo di carattere distintivo, ma non di meno ragionevolmente chiaro e accurato nel trasmettere il messaggio per cui i prodotti da esso contrassegnati sono fabbricati con lana riciclata, per altro verso sarebbe sicuramente distintivo, e pertanto registrabile (ed effettivamente registrato) il marchio «ReWool», che tuttavia appare decisamente meno chiaro e accurato rispetto dal primo.

Ora, per quanto indulgenti si possa essere in sede di registrazione nei confronti di un marchio notevolmente o anche prevalentemente descrittivo, non è evidentemente negoziabile, pena l'annichilimento della funzione tuttora

con quanto previsto dalle *Direttive* dell'Ufficio – sarebbe posto nelle condizioni di dover accogliere la domanda di registrazione. Ci si chiede peraltro, in questa prospettiva, se un contributo rilevante sul piano del rispetto del principio della verificabilità delle asserzioni ambientali formulate attraverso un marchio non possa venire da un intervento di terzi che vogliano presentare osservazioni a norma dell'art. 45 RMUE; terzi nel cui ambito rientrano anche le associazioni dei consumatori e, per quanto rileva in questa sede, anche le associazioni ambientaliste – quanto meno nella misura in cui tra i loro scopi rientri quello di tutelare i consumatori. In quest'ultima prospettiva v. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 375; nonché S. GIUDICI, *op. cit.*, p. 81 ss.

¹²⁶ Cfr. EUIPO, *Direttive, cit.*, p. 495 s.

egemonica del marchio¹²⁷, la pretesa che quest'ultimo esibisca un seppur minimo carattere distintivo. In questo senso è dunque verosimilmente individuabile, se non un contrasto in senso stretto, quanto meno un antagonismo tra le norme della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e quelle in materia di distintività e non decettività dei marchi d'impresa. Un'interpretazione di tali ultime norme condotta (anche) alla luce degli Orientamenti della Commissione dovrebbe allora condurre ad affermare che le asserzioni ambientali formulate attraverso un *green trademark* dovranno essere tanto chiare e accurate quanto ciò sia compatibile con il carattere (comunque) necessariamente distintivo del marchio stesso, ma non talmente chiare e accurate da imporre il sacrificio di quest'ultimo. Qualunque ipotesi alternativa, evidentemente, finirebbe con il posizionare i *green trademarks* tra l'incudine della pura descrittività e il martello della decettività per insufficiente chiarezza e accuratezza testuale, condannandoli in entrambi i casi alla non registrabilità.

Che sia consigliabile una certa tolleranza da parte dell'EUIPO rispetto a qualche inevitabile limite di chiarezza e accuratezza testuale del marchio è considerazione alla quale induce, peraltro, anche la possibilità di porvi rimedio, se così si può dire, al momento dell'uso del marchio stesso. In tale contesto, infatti, il principio di chiarezza dell'asserzione ambientale, unitamente ai corollari rappresentati dai principi di completezza e specificità, sembrerebbe suggerire (e forse imporre) la necessità di effettuare idonei rimandi tramite i quali fornire informazioni supplementari a corredo di quelle veicolate in modo più sintetico, e dunque meno chiaro e accurato, attraverso il marchio *green*¹²⁸. In assenza di tali rimandi, peraltro, non appare irragionevole assumere che ci si trovi di fronte, se del caso, a un uso decettivo del marchio sanzionabile *ex artt.* 20, par. 1, lett. b), TMD e 58, par. 1, lett. c), RMUE. Occorre peraltro chiedersi quale approccio occorra adottare quando nel contesto in cui venga utilizzato il marchio non sia presente lo spazio per fornire informazioni supplementari, ovvero quando lo spazio sia pure presente, ma in una quantità del tutto limitata e/o in una posizione distante dal luogo in cui è posizionato il marchio – con il

¹²⁷ In questo senso G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 322.

¹²⁸ In questo senso v. K. PARK, *Green trademarks and the risk of greenwashing*, in *WIPO Magazine*, 12/2022, reperibile all'URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/04/article_0006.html, la quale sottolinea che l'uso di «*unqualified green trademarks is likely to give rise to a claim of greenwashing, because of the inherent impossibility of adequately qualifying the claim in the few words that typically constitute a trademark*» e conclude osservando che «*[b]ecause greenwashing occurs where the claim is not specific or qualified, by default, most trademarks will fail that test*».

rischio, vale la pena di osservare, di porsi in contraddizione con l'ulteriore principio di accessibilità dell'informazione ambientale.

Sul punto, come già ricordato, la Commissione assume negli Orientamenti una posizione intransigente che appare però non conforme a quanto previsto dall'art. 7, par. 3, UCPD, a norma del quale, se il mezzo di comunicazione impiegato impone inevitabili restrizioni in termini di spazio o di tempo, «nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi». In una prospettiva analoga sembra peraltro muoversi il legislatore sovranazionale nella Proposta di direttiva *Green Claims*, il cui art. 5, par. 6, stabilisce che le informazioni rilevanti ai fini della corretta comprensione di un *environmental claim* possano essere fornite anche «*in the form of a weblink, QR code or equivalent*», con ciò riconoscendo l'idoneità di tali strumenti a soddisfare gli obblighi di informazione posti in capo all'impresa.

Ci si potrebbe chiedere, allora, come valutare i casi in cui, in condizioni di spazio limitato o non adeguato sul prodotto o sulla sua confezione, l'impresa utilizzi un *green trademark* corredandolo di un elemento grafico che suggerisca al consumatore dove reperire le informazioni supplementari che consentono una corretta comprensione delle informazioni veicolate attraverso il marchio stesso. La questione, al di là della norma di cui all'art. 7, par. 3, UCPD, appare estremamente delicata. Gli studi di psicologia dei consumi e di economia dell'informazione dimostrano infatti che (soprattutto in relazione a prodotti comuni e/o di uso quotidiano)¹²⁹ anche il consumatore attento e avveduto ricerca informazioni solo fino al momento in cui il costo marginale di tale ricerca non eccede il beneficio marginale che ne deriva¹³⁰. Pertanto, un consumatore ragionevolmente soddisfatto delle informazioni ambientali sul prodotto passivamente acquisite tramite un *green trademark* potrebbe essere indotto a non approfondire ulteriormente la propria analisi andando a ricercare attivamente (e dunque con un maggiore sforzo) le informazioni supplementari fornite in altra

¹²⁹ Rispetto ai quali anche l'EUIPO riconosce che è minore il livello di attenzione – e correlativamente maggiore il rischio di inganno – del consumatore: cfr. EUIPO, *Direttive*, cit., p. 599.

¹³⁰ Cfr. G.E. SMITH, M.P. VENKATRAMAN, R.R. DHOLAKIA, *Diagnosing the Search Cost Effect: Waiting Time and the Moderating Impact of Prior Category Knowledge*, in *J. Econ. Psychol.*, 1999, p. 285 ss.

sede dall'impresa¹³¹. Anche in considerazione di tali circostanze, se può apparire equilibrato adottare un approccio tollerante nei confronti dei marchi cc.dd. verdi in relazione ai quali le informazioni supplementari fornite abbiano funzione meramente "integrativa" – ossia abbiano la funzione di informare in modo più dettagliato (nel rispetto dei principi di chiarezza, completezza, rilevanza, specificità, accuratezza e inequivocabilità) il consumatore circa le qualità ambientali effettivamente possedute dal prodotto contrassegnato e comunicate sinteticamente attraverso il marchio – sarà viceversa da ritenere decettivo l'uso del marchio in relazione al quale le informazioni supplementari, alternativamente: (i) non siano fornite ovvero (ii) siano fornite ma assolvano una funzione "correttiva" – siano cioè funzionali a modificare la portata semantica di un marchio che, in assenza di tali informazioni supplementari, rischierebbe di essere intrinsecamente ingannevole nella percezione del consumatore medio¹³². In questo senso, per tornare all'esempio proposto in precedenza, l'informazione supplementare «composto almeno al 20% da filati provenienti da capi riciclati» non parrebbe idonea¹³³ a rendere non decettivo il marchio «ReWool», dal momento che tale marchio ingenererebbe verosimilmente nel consumatore medio l'aspettativa che il prodotto sia realizzato interamente, o quanto meno in misura prevalente, a partire da capi riciclati¹³⁴.

La chiarezza delle asserzioni ambientali effettuate tramite un marchio non è in ogni caso funzione solo delle informazioni ambientali eventualmente fornite dal suo titolare, ma è anche influenzata – in termini ben più ampi e generali – dal contesto in cui (e dalle modalità con cui) tale marchio viene concretamente utilizzato: riemerge così nuovamente il tema del contrasto all'*executio-
nal greenwashing*, di cui pure si è dato conto in precedenza. A ben vedere, peraltro, contesto e modalità d'uso possono essere tali da rendere decettivo non soltanto un marchio *green*, ma anche un marchio che di per sé non contenga elementi verbali o figurativi in grado di veicolare informazioni circa le qualità

¹³¹ Sulla differenza tra raccolta attiva (deliberata) e raccolta passiva di informazioni da parte del consumatore v. N. OLIVERO, V. RUSSO, *op. cit.*, p. 12.

¹³² In questo senso v. anche F. LEONARDI, *op. cit.*, p. 81. Ma v. *contra* G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 104, nonché S. GIUDICI, *op. cit.*, p. 152, a giudizio dei quali attraverso il modo e il contesto d'uso del marchio il titolare potrebbe validamente correggere il significato decettivo del segno.

¹³³ Quanto meno se non apposta nelle immediate vicinanze del segno e con evidenze grafiche adeguate.

¹³⁴ A diversa conclusione si giungerebbe laddove, in ipotesi, laddove l'informazione supplementare fornita sia, per esempio, «composto almeno all'80% da filati provenienti da capi riciclati».

ambientali di un prodotto o servizio¹³⁵. Si pensi per esempio all'uso di un qualunque marchio denominativo, in quanto tale registrato senza particolari caratterizzazioni grafiche, che venga però concretamente utilizzato in modo visivamente retorico¹³⁶ facendo ricorso a un *font* di colore verde e a un *lettering* ispirato a forme naturali (foglie, fili d'erba, ecc.)¹³⁷. Non sembrerebbe abnorme, a condizione che tale caratterizzazione grafica sia adottata in modo stabile e non occasionale dal titolare¹³⁸ e sia idonea ad attrarre l'attenzione del consumatore e a influenzarne il comportamento d'acquisto¹³⁹, ritenere che si possa configurare in casi come questo un uso del marchio tale da poter indurre in errore il pubblico circa imprecisate qualità ambientali dei prodotti cui il marchio è associato, con conseguente decadenza del marchio stesso ai sensi degli artt. 20, par. 1, lett. b), TMD e 58, par. 1, lett. c), RMUE¹⁴⁰.

¹³⁵ Come ricorda C. PAPPALARDO, "Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell'attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote la generalità dei consensi" – Trent'anni di Green Claim nella giurisprudenza del Giurì e dell'AGCM, in *Riv. dir. ind.*, 2021, II, p. 246, in ambito autodisciplinare domestico è stato al contrario ritenuto che il «solo utilizzo del colore verde e di simboli che richiamino la natura non è [...] sufficiente per attribuire vanti ecologici al prodotto, in mancanza di altri richiami di natura verbale».

¹³⁶ Sul ricorso alla retorica visiva finanche nell'ambito del *financial reporting*, v. J.K. COURTIS, *Colour as visual rhetoric in financial reporting*, in *Account. Forum*, 2004, p. 265 ss.

¹³⁷ È vero che EUIPO, *Direttive*, cit., p. 596, prevede che «[s]e l'uso non ingannevole del marchio è possibile per i prodotti e i servizi specificati, il marchio non è ingannevole», e che è certamente possibile che il titolare interrompa l'uso ingannevole di un marchio di per sé (ossia intrinsecamente) non ingannevole. D'altra parte, occorre riconoscere che il consumatore non conosce necessariamente – e, anzi, non conosce normalmente – il marchio per come esso è stato registrato, mentre conosce il marchio per come esso viene concretamente utilizzato dal suo titolare nel commercio. E non sembrerebbe ragionevole dubitare che una caratterizzazione grafica del marchio adottata in modo stabile dal titolare possa indurre il consumatore a ritenere che il marchio è tale in quella particolare caratterizzazione grafica. Con la conseguenza, se tale caratterizzazione grafica è idonea a veicolare informazioni circa le qualità dei prodotti cui il marchio è associato, che non è peregrino immaginare che il giudizio di decettività sopravvenuta possa avere ad oggetto non il marchio come originariamente registrato, ma come concretamente (e stabilmente) utilizzato.

¹³⁸ Come avviene invece, per esempio, per le oltre 5.000 varianti grafiche (cc.dd. *doodle*) che frequentemente contraddistinguono il logo di Google sulla *home page* dell'omonimo motore di ricerca, le quali vengono utilizzate – normalmente per un solo giorno – al fine di celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi.

¹³⁹ *Rectius*, quando la caratterizzazione grafica sia idonea ad attrarre l'attenzione del consumatore e a determinare un rischio sufficientemente grave di inganno per quest'ultimo, dal momento che le *Direttive* dell'EUIPO suggeriscono che la circostanza che i consumatori siano semplicemente «influenzati da un marchio in modo ingannevole» non è di per sé sufficiente per consentire all'Ufficio di sollevare un'obiezione per decettività del segno: così EUIPO, *Direttive*, cit., p. 598.

¹⁴⁰ Stante il tenore letterale delle norme sovranazionali citate, non sembrano sussistere dubbi sulle conseguenze (in termini, appunto, di decadenza del marchio) associate alla loro violazione. In sede di diritto interno, al contrario, si è sviluppato un ampio dibattito sulla sanzione connessa all'uso decettivo del marchio vietato ex art. 21, co. 2, c.p.i. In particolare, la dottrina si è chiesta se, come ritenuto in

Minori difficoltà sembrerebbe infine presentare un'interpretazione delle norme relative allo statuto di non decettività condotta alla luce dei principi di rilevanza e accuratezza¹⁴¹ delle informazioni ambientali veicolate attraverso il marchio. Non parrebbe infatti difficile ammettere che possa essere considerato decettivo il *green trademark* che fornisca informazioni scarsamente rilevanti, seppur veritiere, relative a qualità ambientali di un prodotto, quanto meno nella misura in cui tali informazioni siano idonee a indurre il consumatore a trascurare aspetti più rilevanti del prodotto stesso (per esempio l'impatto ambientale calcolato sull'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio). Analogamente, non sembra problematico riconoscere la decettività del marchio che fornisca informazioni ambientali poco accurate, come per esempio quelle relative all'assenza nel prodotto di componenti vietate o alla presenza/assenza di componenti normalmente presenti/assenti all'interno di prodotti analoghi. Conclusione, quest'ultima, che parrebbe ora ricevere ulteriore avallo dall'art. 3, par. 1, lett. e), della Proposta di direttiva *Green Claims*¹⁴².

maggioranza, l'uso decettivo del marchio ne comporti la decadenza (in questo senso v. per es. G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 211 ss.), o se invece (come per es., sostenuto da G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 331 ss.) tale conseguenza sia da associare solo all'ipotesi in cui a divenire decettivo in conseguenza dell'uso sia il marchio in sé considerato – mentre nell'ipotesi in cui ad essere decettivo sia solo l'uso del marchio (e non anche il marchio in sé) sia ravvisabile solo un atto di concorrenza sleale. Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sul tema si rinvia a S. GIUDICI, *op. cit.*, p. 104 ss.

¹⁴¹ Accuratezza da intendersi qui in senso diverso e ulteriore rispetto a quella meramente terminologica di cui si è dato conto in precedenza.

¹⁴² Il quale impone all'operatore economico di dimostrare che un *claim* ambientale esplicito «*is not equivalent to requirements imposed by law on products within the product group, or traders within the sector*».