

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di laurea

**MARCHI COLLETTIVI,
MARCHI DI CERTIFICAZIONE E
INDICAZIONI GEOGRAFICHE ALLA
LUCE DEL NUOVO “PACCHETTO
MARCHI” DELL’UE**

Relatore: Chia.mo Prof. Marco Saverio Spolidoro

Candidato: Rachele Macor

Matricola: 4101999

Ringraziamenti

Al termine di questo lungo e travagliato percorso, è doveroso rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti alle persone che mi sono state accanto e che hanno contribuito alla riuscita di questo lavoro.

Ringrazio il Prof. Spolidoro per le brillanti lezioni che mi hanno fatto avvicinare a questa materia, nonché l'Avv. Sironi e l'Avv. Ghiretti per la disponibilità e gli spunti interessanti suggeriti durante la stesura della tesi.

Ringrazio i miei genitori per tutti i sacrifici che hanno fatto, per la pazienza e per l'instancabile supporto.

Grazie per aver creduto in me e per aver reso possibile questa bellissima esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia a livello personale, sia professionale.

Ringrazio mio fratello Matteo, Anna e la mia nipotina Bianca Maria, alla quale auguro una carriera scolastica piena di soddisfazioni.

Grazie anche alla zia Francesca e alle nonne, per essermi state vicine con il pensiero e la preghiera.

Ringrazio le amiche di una vita, per i numerosi sorrisi che mi hanno regalato.

Infine, un ringraziamento speciale va a Giovanni: grazie per essere sempre al mio fianco. Sei la mia forza.

Spero che la vita ci riservi tante altre soddisfazioni da condividere insieme.

Grazie a tutti, perché tutti mi avete accompagnato verso il traguardo, illuminando il tragitto e alleggerendo il peso degli ostacoli.

Questa vittoria la dedico a voi.

INDICE

INTRODUZIONE	3
---------------------------	----------

CAPITOLO 1

IL C.D. “PACCHETTO MARCHI” DELL’UE	6
---	----------

1.1	Gli obiettivi della riforma.....	6
1.2	Novità della riforma	10

CAPITOLO 2

IL MARCHIO COLLETTIVO NELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED EUROPEA	31
--	-----------

2.1	Il marchio collettivo nel diritto italiano	31
a)	Il marchio collettivo prima della riforma del ‘92.....	31
b)	Il marchio collettivo dopo la riforma del ‘92.....	36
2.1.1	Natura del marchio collettivo e differenze rispetto al marchio individuale	39
2.1.2	Disciplina attuale dei marchi collettivi nel C.P.I.	50
2.1.2.1	Il marchio collettivo geografico	52
2.1.2.2	Accesso al marchio collettivo	58
2.1.2.3	Applicabilità ai marchi collettivi delle norme dettate per i marchi individuali..	60
2.2	Il marchio comunitario collettivo nel Reg. (CE) n. 40/1994 e nel Reg. (CE) n. 207/2009.....	63
2.3	Il marchio collettivo UE.....	85
2.3.1	Le modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2017/1001	85
a)	Segni registrabili e soggetti legittimati	85
b)	Regolamento d’uso	89
c)	Esame ed eventuale rigetto della domanda	91
d)	Motivi di decadenza e di nullità.....	94

CAPITOLO 3

IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	102
---	------------

3.1	Il marchio di certificazione nel diritto italiano.....	102
3.2	Il marchio di certificazione nel diritto europeo prima del Reg. (UE) 2017/1001	106
3.3	Il nuovo marchio di certificazione UE introdotto dal Reg. (UE) 2017/1001	122

a) Segni registrabili e soggetti legittimati	122
b) Regolamento d'uso	124
c) Esame ed eventuale rigetto della domanda	128
d) Motivi di decadenza e di nullità.....	129
3.3.1 Differenze rispetto alla disciplina dei marchi collettivi nazionali.....	133
3.3.2 Differenze rispetto ad altri ordinamenti	137

CAPITOLO 4

RAPPORTI TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE 150

4.1 Le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le loro fonti di tutela	150
a) Convenzioni internazionali	150
b) Regolamenti comunitari.....	163
c) Accordi bilaterali: cenni.....	169
d) Diritto italiano.....	170
4.2 Il conflitto tra DOP, IGP e marchi nella disciplina delle DOP e IGP	187
4.2.1 Le ragioni dei conflitti.....	187
4.2.2 I casi di conflitto disciplinati dal Reg. (UE) n. 1151/2012.....	188
4.2.3 La preferenza del diritto dell'UE per le Indicazioni Geografiche.....	209
4.3 Il conflitto tra DOP, IGP e marchi nella nuova disciplina dei marchi di cui al Reg. 2017/1001.....	214
4.3.1 Il rapporto con i marchi collettivi UE	238
4.3.2 Il rapporto con i marchi di certificazione	246

CONCLUSIONI..... 251

Bibliografia 259

INTRODUZIONE

Il c.d. *pacchetto marchi*, costituito dal Regolamento (UE) 2015/2424 e dalla Direttiva (UE) 2015/2436, rappresenta il risultato di lunghi negoziati intrapresi dalle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo di modernizzare il sistema europeo di tutela dei marchi – introdotto dalla Direttiva 89/104/CEE e dal Regolamento (CE) n. 40/94, poi codificato nel Regolamento (CE) n. 207/2009 – rendendolo più accessibile ed efficiente per le imprese, anche alla luce delle esigenze di semplificazione derivanti dall'avvento delle nuove tecnologie.

Il Regolamento (UE) 2015/2424 è entrato in vigore il 23 marzo 2016, ad eccezione di alcune modifiche la cui efficacia è stata postergata al 1° ottobre 2017 e che sono confluite nel Regolamento (UE) 2017/1001.

Invece, la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa è entrata in vigore il 12 gennaio 2016 e dovrà essere recepita nella legislazione di ciascuno Stato membro entro il 14 gennaio 2019.

Tra le novità introdotte dalla riforma – che verranno sinteticamente illustrate nel capitolo I – il presente lavoro si vuole soffermare sulle modifiche che sono state apportate alla disciplina dei marchi collettivi comunitari (ora «marchi collettivi UE»), sulle specifiche disposizioni che regolano l'istituto dei «marchi di certificazione UE» e sul rapporto tra questi segni e le indicazioni geografiche.

Lo scopo di questa tesi è quello di offrire una panoramica il più possibile completa e aggiornata degli strumenti normativi che l'ordinamento europeo offre ai fini della tutela e della promozione della qualità dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, nonché delle problematiche legate a questo settore, uno dei principali motori trainanti dell'economia del nostro Paese.

In particolare, il capitolo II è dedicato ai marchi collettivi: si tratta di una tipologia di segni distintivi avente la funzione di garantire al pubblico l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e/o servizi per i quali viene chiesta la registrazione, a differenza dei marchi individuali che si limitano a contraddistinguere i beni dell'imprenditore che ne è titolare, da quelli delle altre imprese.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione legislativa dell'istituto, sia a livello nazionale che a livello europeo, il presente lavoro focalizza la sua attenzione sulle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1001 (artt. 74-82) e sui punti di divergenza rispetto all'attuale disciplina dei marchi collettivi italiani, contenuta nell'art. 11 del Codice della proprietà industriale, emanato con D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Infine, ci si è interrogati sulle ragioni per cui il numero delle richieste di registrazione dei marchi collettivi UE sia notevolmente inferiore, rispetto alle domande di marchio individuale, e sui motivi per cui, tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, l'Italia detenga il primato di marchi collettivi UE registrati, negli ultimi dieci anni.

Il capitolo III è dedicato ai marchi di certificazione: una nuova tipologia di marchio dell'Unione Europea che è stata codificata nel Regolamento (UE) 2017/1001 e che svolge la funzione di distinguere i prodotti e/o servizi certificati dal titolare in relazione al possesso di determinate caratteristiche qualitative, rispetto a quelli privi dei requisiti dei quali il segno vuole essere garante.

Inizialmente, ci si è interrogati sulle ragioni per cui il legislatore italiano abbia deliberatamente scelto di non introdurre questo istituto nel nostro ordinamento.

Successivamente, dopo aver delineato i passaggi cruciali che hanno fatto sorgere l'esigenza di regolare i marchi di certificazione nella legislazione dell'Unione europea, il presente elaborato analizza le specifiche disposizioni che sono entrate in vigore il 1° ottobre 2017 (artt. 83-93) e le mette a confronto con la disciplina dei marchi collettivi nazionali, al fine di metterne in luce analogie e differenze.

Infine, per arricchire la trattazione, si è svolta un'analisi comparata delle normative attualmente vigenti in materia, con particolare riguardo alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, e si è tentato di prospettare alcune soluzioni che potrebbero contribuire a porre rimedio alla mancanza di una definizione e di una disciplina uniforme dell'istituto a livello globale.

Nel capitolo IV viene trattato il tema dei conflitti tra marchi e indicazioni geografiche.

Dapprima, si è tracciata una panoramica generale delle fonti di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, evidenziando le ragioni e

i possibili rimedi all'inconciliabilità tra il sistema di protezione *sui generis* adottato dall'Unione europea, rispetto a quello adottato dai Paesi di Common Law.

Successivamente, il focus dell'analisi si è spostato verso il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sulla tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agro-alimentari: in particolare, nel capitolo 4.2 si sono indagati i motivi della natura conflittuale del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche e si sono esaminati i casi in cui è ammissibile la coesistenza tra questi segni.

Infine, il tema dei conflitti è stato affrontato alla luce delle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1001 in materia di impedimenti assoluti e relativi alla registrazione di un marchio UE (art. 7.1 lett. j), k), l), m) e art. 8.6) e ci si è interrogati se, anche sulla base della nuova disciplina in tema di marchi collettivi UE e marchi di certificazione UE, sia possibile estendere le ipotesi di conflitto contemplate dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 anche a questi segni.

Queste tematiche sono state discusse anche ipotizzando i cambiamenti che potrebbero derivare dal futuro recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento.

Capitolo 1

IL C.D. “PACCHETTO MARCHI” DELL’UE

1.1 Gli obiettivi della riforma

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, la Commissione ha affidato al «Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law» di Monaco uno studio con l’obiettivo di “*analyse current performances and to identify potential areas for improvement, streamlining and future development of the trade mark system in Europe*”¹ che si è svolto tra novembre 2009 e febbraio 2011.

La relazione finale ha precisato che il sistema europeo dei marchi è solido ma, allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità di modernizzarlo e di renderlo più coerente con i sistemi nazionali, al fine di creare un mercato interno funzionante che soddisfi le esigenze delle imprese, anche se questo processo potrebbe richiedere molto tempo.

In risposta ai primi risultati dello studio, nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea, il Consiglio, dopo aver riconosciuto la necessità di una revisione futura al fine di riequilibrare il rapporto tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi a livello nazionale, ha invitato la Commissione a presentare proposte per la revisione del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario e della Direttiva 2008/95/CE, al fine di rendere quest’ultima più coerente con il Regolamento e contribuire, così, a ridurre gli elementi di divergenza nell’ambito del sistema del marchio in Europa.

Nella Comunicazione del 24 maggio 2011, la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle numerose domande di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali, coerenti, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema del marchio in Europa e adattarlo all’era di Internet.

¹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 15 febbraio 2011, pag. 1.

In particolare, nonostante l'intervento della Direttiva 2008/95/CE avesse attuato un parziale ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario, ci si era resi conto che, in alcuni settori, era opportuno armonizzare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali, al fine di *“allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione Europea”*².

Dopo un lungo lavoro preparatorio, il 27 marzo 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto contenente tre iniziative:

- la revisione della Direttiva (CE) 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- la revisione del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario; e
- la revisione del Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'UAMI³.

In particolare, la proposta di regolamento mirava a raggiungere i seguenti obiettivi⁴:

- aggiornare la terminologia del Regolamento (CE) n. 207/2009, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio comunitario⁵;
- aumentare la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità⁶;

² Regolamento (UE) 2015/2424, Considerando n. 8.

³ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario – COM (2013) 161 final - 2013/0088 (COD), 27 marzo 2013.

⁵ Come vedremo nel Capitolo 1.2, quando verrà analizzato il nuovo art. 25 Regolamento (UE) 2015/2424, è stata abolita la facoltà, per il richiedente, di optare per il deposito della domanda di marchio comunitario presso gli uffici del proprio Stato membro (come prevedeva il vecchio art. 25 Regolamento n. 207/2009/CE). A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, la domanda di marchio UE può essere presentata, anche in via telematica, presso l'EUIPO.

⁶ Come vedremo nel Capitolo 1.2, coerentemente con questo obiettivo, è stato abolito il requisito della rappresentazione grafica all'art. 4 e sono stati modificati gli artt. 7, 9, 9 bis, 12 e 28.

- istituire un quadro adeguato per la cooperazione tra UAMI e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni⁷;
- allineare il quadro normativo all'art. 290 TFUE⁸.

Invece, la proposta di direttiva mirava a raggiungere i seguenti obiettivi⁹:

- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della Direttiva (CE) 2008/95/CE, modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;
- conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario, aggiungendo altre norme sostanziali e introducendo le norme procedurali principali nella direttiva, in conformità con le disposizioni contenute nel nuovo regolamento;
- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

Non si trattava di una revisione radicale, perché non era necessaria.

Come aveva dichiarato Michel Barnier, Commissario per il mercato interno e i servizi, le basi del sistema dei marchi erano ancora perfettamente valide, perciò l'obiettivo della riforma era *“un aggiornamento mirato, per rendere più facile, più economica e più efficace la protezione dei marchi”*¹⁰.

⁷ A tal fine, nel Titolo XII è stata aggiunta la Sezione I-bis «Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza» (artt. 123ter e 123quater) nella quale sono stati indicati i compiti dell'EUIPO e i settori di attività nei quali l'EUIPO, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale devono cooperare tra di loro *“per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli”*.

⁸ Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare le competenze conferite alla Commissione dal Regolamento (CE) n. 207/2009 agli artt. 290 e 291 TFUE affinché adottasse alcune norme attualmente contenute nei Regolamenti (CE) n. 2868/95 (8), (CE) n. 2869/95 (9) e (CE) n. 216/96 (10) della Commissione.

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario – COM (2013) 161 final - 2013/0088 (COD), 27 marzo 2013.

¹⁰ Commissione europea, comunicato stampa del 27 marzo 2013.

Infine, la proposta di revisione del regolamento relativo alle tasse dovrà essere adottata dalla Commissione, previa approvazione del competente comitato per le questioni relative alle tasse dell'UAMI.

Dopo due anni di discussioni, il 21 aprile 2015 la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul c.d. pacchetto marchi. Le nuove misure rispondevano all'esigenza di promuovere l'innovazione e la crescita economica, mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'Unione Europea più accessibili ed efficienti per le imprese, che garantissero minore complessità, crescente speditezza, maggiore prevedibilità e certezza del diritto¹¹.

Il 23 e 24 dicembre 2015 sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2015/2424 e la Direttiva (UE) 2015/2436.

Il Regolamento (UE) 2015/2424, con il quale il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno apportato modifiche al Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, è entrato in vigore il 23 marzo 2016, ad eccezione di alcune modifiche la cui applicazione è stata posticipata al 1° ottobre 2017 e che sono confluite nel Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea, pubblicato il 16 giugno 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, che abroga la Direttiva (CE) 2008/1995, è entrata in vigore il 12 gennaio 2016, ma dovrà essere recepita nella legislazione di ciascuno Stato Membro entro il 14 gennaio 2019 (salvo che per la nuova procedura di decadenza e nullità a cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 14 gennaio 2023).

¹¹ A conferma di ciò, Elzbieta Bieńkowska, Commissario europeo per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le piccole e medie imprese nella commissione Juncker dal 1° novembre 2014, aveva detto a proposito della nuova riforma *"Trade mark intensive industries contribute enormously to economic performance and employment in the European Union. The agreement on the EU trade mark reform package will lead to a modernised and more efficient legal framework. This will promote entrepreneurship and competitiveness, which is good news for Europe. And we will be better equipped to stop the flow of counterfeit products effectively"* (European Commission - Press release, European Parliament and EU Council back European Commission trade mark reform package, Brussels, 21 aprile 2015).

1.2 Novità della riforma

Dal punto di vista formale, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato necessario aggiornare la terminologia del Regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò ha comportato la sostituzione delle espressioni “marchio comunitario” e “Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno” (UAMI): a partire dal 23 marzo 2016 si è iniziato a parlare di “marchio dell'Unione Europea” (o “marchio UE”) e di “Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale” (EUIPO). Dal punto di vista sostanziale, gli interventi della riforma sono stati numerosi. Di seguito, verranno analizzate le modifiche più rilevanti.

In primo luogo, coerentemente con l'obiettivo – sancito nel Considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2015/2424 – di adeguare il sistema dei marchi all'era di Internet, è stato abolito il requisito della rappresentazione grafica.

Anche il Considerando n. 9 ribadisce la necessità di sopprimere tale criterio dalla definizione di “marchio UE” e aggiunge che *“Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva”*.

A differenza del precedente art. 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009, in cui si parlava di *“segni che possono essere riprodotti graficamente”*, alla luce del nuovo art. 4 (a cui corrisponde l'art. 3 Direttiva 2015/2436/UE) possono costituire marchi UE tutti i segni, anche i colori e i suoni, *“a condizione che siano adatti a:*

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e*
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare»*.

Si può cogliere la portata del nuovo art. 4 Regolamento (UE) 2015/2424 se si considera che la giurisprudenza comunitaria si è sempre mostrata molto scettica rispetto ad una simile apertura¹².

¹² S. ALVANINI, *I marchi non convenzionali*, in *Il corriere giuridico*, 2016, vol. VII, pag. 998.

Nella sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al caso «*Sieckmann*», di fronte al quesito se l'art. 2 Direttiva 89/104/CEE, quando parla di “*segni che possono essere riprodotti graficamente*”, comprende solo i segni che possono essere rappresentati direttamente nella loro forma visibile o anche i segni che, pur non essendo visivamente percepibili in quanto tali - ad esempio, profumi o suoni – possono, però, essere rappresentati indirettamente attraverso strumenti ausiliari, per esempio attraverso una formula chimica, la Corte di Giustizia UE ha risposto che “*può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva*”¹³.

Poiché – come giustamente osservato dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione – la sola indicazione di una formula chimica quale rappresentazione grafica di un odore non consente di comprendere quale sia l'odore di una sostanza (a causa di diversi fattori che incidono sulla maniera in cui esso può essere effettivamente percepito, quali la concentrazione, la quantità, la temperatura o il supporto dell'odore), si deve concludere che “*essa non costituisce una rappresentazione ai sensi dell'art. 2 della direttiva*”¹⁴.

Il nuovo art. 4 è applicabile a partire dal 1° ottobre 2017, data di entrata in vigore anche del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, il quale chiarisce che l'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio deriva dalla “*necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearli agli sviluppi tecnici*”¹⁵ e persegue due obiettivi:

1. Maggiore flessibilità: diverse tipologie di marchi possono essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, mediante l'uso di tecnologie generalmente disponibili.

¹³ Corte di Giustizia CE, C-273/2000, caso «*Sieckmann*», 12 dicembre 2002, punto 55.

In senso contrario si era espressa la Commissione di ricorso dell'UAMI l'11 febbraio 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999.

¹⁴ Corte di Giustizia CE, C-273/2000, caso «*Sieckmann*», 12 dicembre 2002, punti 63 e 69.

¹⁵ Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1431, Considerando n. 6.

2. Maggiore certezza del diritto: consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare, mediante accesso alla rappresentazione del marchio con un link al registro elettronico dell'Ufficio¹⁶.

Ne consegue che il segno deve essere sempre rappresentato, a pena di nullità della registrazione, ma non vi è più l'obbligo della forma grafica, potendo il marchio essere *“rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”* (art. 3 Regolamento di Esecuzione 2017/1431).

L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica ha aperto la strada alla registrazione dei c.d. *marchi non convenzionali*, purché rispettino le condizioni previste dall'art. 4 Regolamento (UE) 2015/2424.

Di seguito, vengono elencate le nuove tipologie di marchi registrabili introdotte dall'art. 3 Regolamento di Esecuzione 2017/1431:

- **Marchio denominativo:** *“è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione”*.
- **Marchio figurativo:** *è “costituito esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi”*.
- **Marchio di forma:** *è “costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto”*.
- **Marchio di posizione:** *è “costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto”*¹⁷.

¹⁶ LES ITALIA, Atti del Convegno *“Il nuovo marchio EU. Le principali novità e alcune valutazioni prima della piena applicazione della riforma del 2015”*, Torino, 12 giugno 2017.

¹⁷ Trib. UE, T-433/12, *Steiff c. UAMI*, 16 gennaio 2014: l'UAMI ha respinto la domanda di tutela, avanzata dalla sig. Steiff, per l'applicazione di un bottone fissato al centro dell'orecchio di un animale di peluche dotato di orecchie, ritenendo che il “marchio di posizione” richiesto fosse privo di carattere

- **Marchio a motivi ripetuti:** è “*costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente*”.
- **Marchio di colore:** se è costituito da un colore, senza contorni, “è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto” (es. Pantone)¹⁸.
Se è costituito da una combinazione di colori, senza contorni “è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto”¹⁹.
- **Marchio sonoro:** è “*costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni*”.
- **Marchio di movimento:** è “*costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento*”.

distintivo (non consente ai consumatori di riconoscere l'origine commerciale del prodotto, né di distinguerlo dai prodotti degli altri produttori).

¹⁸ Corte di Giustizia CE, C-104/01, caso «*Libertel*», 6 maggio 2003, punto 68 “Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo [...] sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto”; Commissione Ricorsi UAMI, 16 giugno 2011, proc. R-2272/2010-2 relativamente alla suola rossa delle calzature *Louboutin*: la domanda di registrazione del rosso, come marchio, è stata ritenuta valida in quanto tale colore è suscettibile di essere percepito dai consumatori come “sorprendente e inaspettato”.

¹⁹ Corte di Giustizia CE, C-49/02, caso «*Heidelberg Bauchemie*», 24 giugno 2004, punto 42 “colori o combinazioni cromatiche, designati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della direttiva se e in quanto:

- nel contesto nel quale essi sono impiegati, i colori o le combinazioni cromatiche la cui registrazione è richiesta si presentino effettivamente come un segno.
Tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica precisa e durevole, che consenta al segno di essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio, e deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.
- la domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante.

- **Marchio multimediale:** è “costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione”.
- **Marchio olografico:** è “costituito da elementi con caratteristiche olografiche”.

Invece, non sono stati espressamente previsti dal Regolamento di Esecuzione né il marchio olfattivo (per la mancanza di una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta l’identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all’attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore²⁰), né il marchio gustativo²¹ (ad esempio, il termine “arancia” non può essere rappresentato con chiarezza e precisione utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, perché non consente di percepire il sapore a cui si fa riferimento e non permette di identificare i prodotti o servizi di una impresa, rispetto alle altre), né il marchio tattile²².

Tuttavia, nonostante questa apertura, non sarà semplice ottenere la registrazione di un marchio non convenzionale. I principali ostacoli da superare sono due:

1. Occorre trovare una forma chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva di rappresentazione del marchio.
2. È necessario che il marchio abbia capacità distintiva²³.

Se la rappresentazione del segno non soddisfa i requisiti richiesti dal Considerando n. 9 (chiarezza, precisione, autonomia, facile accessibilità, intellegibilità, durevolezza e obiettività) ciò costituisce, per l’art. 7 comma 1 lett. a) Regolamento (UE) 2017/1001 (e per l’art. 4 comma 1 lett. a) Direttiva (UE) 2015/2436), un

²⁰ Trib. CE, T-305/04, *Eden SARL c. UAMI*, 27 ottobre 2005, punto 34.

²¹ UAMI, R-003132404, 31 agosto 2004; Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 2, 1° ottobre 2017, pag. 15 “*It is currently not possible to represent a taste in compliance with Article 4 EUTMR as Article 3(9) EUTMIR specifically excludes the filing of samples and the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available technology*”.

²² Commissione di ricorso, R-2588/2014-2, 27 maggio 2015, punto 3 “*it consists in the tactile feeling constituted by the imprinted embossed pattern on the smooth bottle surface*”; Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 2, 1° ottobre 2017, pag. 15 “*It is currently not possible to represent the tactile effect of a certain material or texture in compliance with Article 4 EUTMR as Article 3(9) EUTMIR specifically excludes the filing of samples and the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available technology*”.

²³ C. MUYL, J.S. JARVIS, A. BERENDES, Webinar “*Impact of the EU Trademark Reform*”, 14 aprile 2006.

impedimento assoluto alla registrazione o, se registrato, un motivo di nullità assoluto.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2015/2424 ha ravvisato l'esigenza di uniformare la disciplina degli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, con la legislazione dell'UE e il diritto nazionale in materia di protezione di tali segni²⁴.

In particolare, l'art. 7 comma 1 lett. j), k), l), m) esclude dalla registrazione “*i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte*”.

Anche il Considerando n. 15 della Direttiva (UE) 2015/2436 ha sottolineato tale esigenza e ha ribadito la necessità di “*estendere la disciplina degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite*” al fine di impedire la registrazione, come marchi, di segni che non solo costituiscono usurpazione ed evocazione di una denominazione di origine o indicazione geografica per prodotti dello stesso tipo, ma anche nei casi di sfruttamento della reputazione per prodotti differenti²⁵.

Inoltre, l'art. 7 comma 1 lett. e) considera non registrabili i segni costituiti esclusivamente dalla forma o da “*altra caratteristica*”:

- i) imposta dalla natura stessa del prodotto (ossia la forma essenziale, senza le quali non si avrebbe quel determinato prodotto);
- ii) del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico (ossia la forma funzionale)²⁶;

²⁴ Regolamento (UE) 2015/2424, Considerando n. 10.

²⁵ V. DI PERNA, M. VENTURELLO, *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, Padova, 2016, I, pag. 349.

²⁶ Trib. CE, T-270/06, caso «*Lego*», 12 novembre 2008, punto 39 “*ai fini dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione in oggetto (ossia, affinché una forma sia qualificabile come necessaria per ottenere un risultato tecnico) è sufficiente che i suoi elementi essenziali presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico*”.

Posizione confermata dalla Corte di Giustizia CE, C-48/09, caso «*Lego*», 14 settembre 2010, punto 52.

- iii) che dà un valore sostanziale al prodotto (ossia la forma che è dotata di valore estetico ed è in grado di influire nelle scelte del consumatore)²⁷.

Come sottolineato dalla giurisprudenza europea, *“la ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell’impedire che la tutela del diritto di marchio conduca a conferire al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti, dovendosi precisare che la registrazione delle forme in questione permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili”*²⁸.

Infine, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 37 Regolamento (CE) n.207/2009 che consentiva all’Ufficio di richiedere, come condizione per la registrazione del Marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi sull’elemento che è privo di carattere distintivo contenuto in un marchio (cd. *disclaimer*).

Con riguardo agli impedimenti relativi, all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 207/2009 è stato aggiunto il comma 4-bis che esclude dalla registrazione un marchio UE, in seguito all’opposizione da parte delle persone autorizzate dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, *“se e in quanto:*

- i) *era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;*

²⁷ A tal proposito, Corte di Giustizia UE, C-205/13, caso «Stokke», 18 settembre 2014, punto 35 *“al fine di valutare la sussistenza in concreto dell’impedimento in parola, la percezione della forma del prodotto da parte del consumatore medio costituisce solo uno degli elementi di valutazione a disposizione dell’interprete, oltre ad altri, quali la natura dei prodotti in questione, il valore artistico della forma, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato, la rilevante differenza di prezzo, l’elaborazione di una strategia promozionale che esalti le principali caratteristiche estetiche del prodotto”*.

²⁸ Trib. CE, T-508/08, *Bang & Olufsen A/S c. UAMI*, 6 ottobre 2011, punto 63.

ii) *la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo*".

Tale disposizione va letta alla luce del Considerando n. 11 del Regolamento (UE) 2015/2424 che riconosce a tali soggetti il diritto di *"opporci ad una domanda posteriore di registrazione di un marchio UE"*, indipendentemente dal fatto che i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.

Il Considerando n. 25²⁹ e l'art. 28 del Regolamento (UE) 2015/2424 (nonché il Considerando n. 37 e l'art. 39 della Direttiva 2015/2436/UE) hanno recepito i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 giugno 2012 (caso *IP Translator*)³⁰. In particolare, la Corte ha precisato che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione garantita dal marchio devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione (cioè, egli deve precisare se la sua domanda di registrazione si riferisce all'integralità dei prodotti o servizi di tale classe o solo ad una parte di essi) sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio³¹.

Ne consegue il rigetto della domanda di registrazione, in presenza di *"indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine"* (art.28 comma 4).

Prima della pronuncia della sentenza *«IP Translator»*, l'UAMI non si opponeva all'utilizzo, nelle domande di marchio comunitario, di indicazioni generali e di uno o più titoli di classi, senza richiedere ulteriori indicazioni su quali prodotti o servizi sarebbero stati contraddistinti dal marchio depositato³².

²⁹ sottolinea la necessità di inserire nel regolamento norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa, al fine di assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione e al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione richiesta sulla base della sola domanda.

³⁰ S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, *Riv. dir. ind.*, III, 2016, pag. 160.

³¹ Corte di Giustizia CE, C-307/2010, *Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks*, 19 giugno 2012, punto 64.

³² Comunicazione n. 4/03 del presidente dell'UAMI, 16 giugno 2003.

Dopo la pronuncia della sentenza, la comunicazione n. 4/03 è stata sostituita dalla comunicazione n. 2/12 del 20 giugno 2012³³, nella quale il Presidente dell'UAMI ha affermato che bisogna distinguere a seconda della data della domanda di registrazione: il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE si deve ritenere applicabile solo ai marchi comunitari richiesti successivamente al 21 giugno 2012³⁴.

Il Regolamento (UE) 2015/2424, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 giugno 2012, ha modificato l'art. 28 comma 8 e ha fissato un termine (24 settembre 2016) entro il quale i titolari di un marchio comunitario, registrato prima del 22 giugno 2012, devono presentare all'EUIPO una dichiarazione nella quale – se intendono conservare la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi indicati nella classe di riferimento – devono indicare “*in modo chiaro, preciso e specifico*” i prodotti e i servizi, diversi da quelli coperti dal tenore letterale del titolo della classe rivendicata nella domanda, di cui vogliono ottenere tutela, purché i prodotti e servizi designati figurino nella classificazione di Nizza del 15 giugno 1957.

In assenza di tale specificazione, la protezione del marchio comunitario registrato si estenderà alle sole voci contenute nel titolo della classe, secondo il significato letterale³⁵.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il 24 settembre 2016 si considerano, a partire dalla scadenza di tale termine, “*comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe*”³⁶.

Questa disposizione è entrata in vigore il 23 marzo 2016.

Quindi, è necessario che i titolari di marchi europei specifichino i prodotti e i servizi di cui richiedono la protezione per tempo, tenendo conto dell'uso che hanno fatto

³³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1763.

³⁴ Corte di Giustizia UE, C-501/15, *EUIPO c. Cactus SA*, conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, 17 maggio 2017, punti 40, 41 e 42.

³⁵ V. DI PERNA, M. VENTURELLO, *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, Padova, 2016, I, pag. 350.

³⁶ Art. 28 comma 8 Regolamento (UE) 2015/2424.

o intendono fare in futuro del loro marchio, dal momento che l'interpretazione letterale del titolo della classe non sempre assicura di per sé la tutela auspicata³⁷.

Le Direttive adottate dall'EUIPO il 22 settembre 2017 (Parte B, Sezione 3), entrate in vigore il 1° ottobre 2017, contengono un elenco delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza che non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione (es. Classe 16, carta e cartone).

Tuttavia, la dichiarazione non consente di vietare ai terzi di continuare ad usare un marchio per prodotti o servizi, se tale uso è iniziato prima che il registro fosse modificato e se non ha violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento (art. 28 comma 9 Regolamento 2015/2424/UE).

Sempre al fine di soddisfare le esigenze di certezza giuridica, il nuovo Regolamento e la nuova Direttiva hanno esteso il contenuto del diritto di esclusiva, sia perché è stato ampliato il novero dei comportamenti vietati al terzo, sia perché sono stati ridotti i limiti al diritto conferito dal marchio UE.

La norma di riferimento è l'art. 9 Regolamento (UE) 2015/2424.

Il comma 2 è il frutto della codificazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze relative ai casi Davidoff (C-292/00, 9 gennaio 2003) e Adidas II (C-408/01, 23 ottobre 2003)³⁸: *“Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:*

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

³⁷ S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, Riv. dir. ind., III, 2016, pag. 161.

³⁸ S. GIUDICI, *op. ult. cit.*, pag. 161.

c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi”.

Quindi, la tutela offerta ai titolari di un marchio UE che gode di rinomanza è una tutela anti-parassitaria, volta a proteggere contro lo sfruttamento, da parte di un terzo, della reputazione e del prestigio del marchio UE³⁹.

A tal proposito⁴⁰, nella sentenza «*L'Oréal e altri*» la Corte di Giustizia UE ha precisato che sussiste indebito vantaggio “*quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio*”⁴¹.

L'art. 9 comma 2 Regolamento (UE) 2015/2424 corrisponde all'art. 10 comma 2 Direttiva (UE) 2015/2436.

Con riguardo ai comportamenti che il titolare di un marchio UE può vietare ai terzi, elencati nell'art. 9 comma 3 Regolamento (UE) n. 207/2009, il Regolamento (UE) 2015/2424 ha aggiunto una nuova lett. d) che proibisce “*l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi*” – questa ipotesi viene definita, dal Considerando n. 13, “*contraffazione del marchio UE*” perché può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi dell'impresa il cui nome viene usato come segno – e alla lett. f) “*l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*” – a cui si riferisce il Considerando n. 14.

In realtà, il nuovo Regolamento si è limitato a codificare principi già da tempo consolidati, come il principio di unitarietà dei segni distintivi sancito dall'art. 22

³⁹ S. GIUDICI, *op. ult. cit.*, pag. 161.

⁴⁰ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 5, 1° ottobre 2017, pag. 48.

⁴¹ Corte di Giustizia CE, C-487/07, *L'Oréal e altri*, 18 giugno 2009, punto 49.

comma 1 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (“È vietato adottare come [...] denominazione o ragione sociale [...] un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”)⁴² e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa⁴³.

Sul punto, è importante richiamare la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione: in particolare, il *caso Alessi*⁴⁴ e il *caso Fiorucci*⁴⁵ dai quali emerge che un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale.

Dal confronto tra la nuova lett. e) (corrispondente all'art. 9 comma 2 lett. d) Regolamento UE n. 207/2009) e la lett. f) emerge che l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa è lecito solo se e nella misura in cui la pubblicità comparativa soddisfi le condizioni previste dall'art. 4 Direttiva 2006/114/CE⁴⁶.

Già la Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 20 dicembre 1993 aveva precisato che “il riferimento alla pubblicità (oggi contenuto nella lett. e) non riguarda l'uso del marchio nella pubblicità comparativa”.

Un'altra importante modifica, che riflette l'esigenza di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, riguarda l'introduzione di misure più efficaci per impedire l'ingresso e il transito di merci,

⁴² Come giustamente sostenuto da alcuni autori (vedi S. GIUDICI), nel nuovo Regolamento, tale principio è stato ricostruito in modo più ampio di quanto era stato sostenuto nella sentenza relativa al caso Celine (C-17/06, 11 settembre 2007), nella quale la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che si è in presenza di una ipotesi di “contraffazione” solo quando l'utilizzo di un segno identico ad un marchio di impresa ha la finalità di distinguere prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato. Poiché una denominazione sociale ha il solo scopo di identificare una società, l'uso di una denominazione sociale non costituisce una ipotesi di contraffazione.

⁴³ In particolare, Corte di Giustizia CE, C-533/06, *O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited*, 12 giugno 2008, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2008, 5324.

⁴⁴ Cass. 25 febbraio 2015 n. 3806.

⁴⁵ Cass. 25 maggio 2016 n. 10826.

⁴⁶ G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, pag. 163.

riportanti marchi contraffatti, anche quando non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione Europea⁴⁷.

Questa modifica rappresenta un passo avanti rispetto alla giurisprudenza precedente della Corte di Giustizia UE⁴⁸ secondo la quale le merci provenienti da uno Stato terzo che violano i diritti di proprietà intellettuale (es. perché costituiscono imitazione di un prodotto tutelato, nell'UE, da un diritto di marchio) *“possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» solo se viene dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione Europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione”*⁴⁹.

In sostanza, il sequestro doganale delle merci in transito nel territorio europeo poteva essere disposto solo in presenza di elementi indiziari del fatto che i prodotti sospetti di contraffazione, se non fossero stati sequestrati, sarebbero stati venduti in Europa⁵⁰.

Invece, il mero transito nel territorio doganale dell'Unione Europea non era considerato condizione sufficiente ai fini del blocco delle merci in dogana, a meno che non sussistano seri indizi che consentano di sospettare di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato⁵¹ (es. la mancata indicazione della destinazione delle merci; la scoperta di documenti che fanno supporre un dirottamento delle merci verso i consumatori dell'Unione ecc.).

Anche la giurisprudenza nazionale⁵² ha affrontato la questione della liceità del mero transito, con risultati sostanzialmente analoghi alla giurisprudenza europea.

⁴⁷ C. A. GIUSTI, *Marchio dell'Unione Europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento (UE) 2015/2424*, in <http://www.comparazionedirittocivile.it>, agosto 2016, pag. 6.

⁴⁸ Il riferimento è alle cause riunite C-446/09 e C-495/09, *Philips e Nokia*, sentenza del 1° settembre 2011.

⁴⁹ *Ibidem*, punto 79.

⁵⁰ C. GALLI, *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *Il Quotidiano giuridico*, 28 aprile 2016.

⁵¹ S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, III, 2016, pag. 161.

⁵² Ad esempio, Trib. Bari, 18 gennaio 2007, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2007, pag. 625.

Dopo questa decisione, la possibilità di sequestrare le merci sospette di contraffazione si è ridotta sensibilmente, salvo provare la loro destinazione alla vendita nel mercato dell'Unione Europea – difficile da compiere, se si considerano i tempi celeri entro i quali devono essere compiute le operazioni doganali⁵³.

Il quadro muta quasi radicalmente nel Regolamento (UE) 2015/2424 (e nella Direttiva 2015/2436/UE).

I Considerando nn. 15-16 prevedono che deve essere riconosciuto ai titolari di marchi di impresa UE il diritto di vietare a terzi l'ingresso, in ambito commerciale, di prodotti contraffatti (perché *“recano, senza autorizzazione, un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio europeo anteriormente registrato in relazione a quei prodotti”*) provenienti da Paesi terzi e la loro immissione in tutte le situazioni doganali⁵⁴.

Questa regola è stata codificata nel nuovo art. 9 comma 4 e si applica anche nel caso in cui il marchio identico o sostanzialmente identico sia apposto sull'imballaggio.

L'intervento del legislatore, anche se ha colmato una lacuna del sistema, è criticabile sia perché esclude la possibilità di sequestrare i prodotti recanti un marchio simile (non identico), sia perché il diritto di vietare a terzi di vendere prodotti contraffatti, provenienti da Paesi terzi, è limitato alle sole ipotesi in cui la merce sia destinata ad un paese nel quale il marchio può essere registrato⁵⁵.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 comma 4, il diritto del titolare del marchio UE cessa se, in pendenza del procedimento avviato – conformemente al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio – per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare la vendita dei prodotti nel paese di destinazione finale (extra UE).

⁵³ M. GAMBARDELLA, D. ROVETTA, *I limiti alla tutela della proprietà intellettuale nel diritto doganale*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, 2012, IV, pag. 35.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2015/2424, Considerando n. 16 *“compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione”*.

⁵⁵ F. TOGO, *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione Europea: breve commento al Regolamento (UE) 2015/2424*, *European Papers*, vol. I, 2016, pag. 363.

In conclusione, da un lato la riforma alleggerisce la posizione del titolare del marchio UE, trasferendo l'onere della prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale in capo al dichiarante o detentore dei prodotti ritenuti contraffatti; dall'altro lato, il titolare del marchio UE deve tener conto del fatto che potrebbe non poter procedere al sequestro della merce in transito se tale diritto di esclusiva non è riconosciuto nel paese extra UE cui la merce è destinata.

Quindi, in base alla nuova norma, è necessario che il titolare di un marchio UE disponga di un'esclusiva sia nel Paese extra Ue di destinazione finale, sia nel Paese europeo alla cui dogana sono state presentate le merci⁵⁶.

Queste disposizioni si applicano solo al marchio dell'Unione Europea.

Con riguardo ai marchi nazionali, gli Stati membri avranno tempo fino al 14 gennaio 2019 per dare attuazione alle disposizioni analoghe contenute nella Direttiva (UE) 2015/2436 (art. 10 comma 4)⁵⁷.

Fino a tale momento, vi sarà grande incertezza sulle modalità operative delle autorità doganali nel caso di violazione dei marchi nazionali.

È probabile che le autorità doganali chiedano al titolare del marchio nazionale di dimostrare che le merci sequestrate sono destinate alla vendita nel mercato europeo (in ossequio ai principi stabiliti nelle sentenze *Philips* e *Nokia*), oppure che chiedano al dichiarante o al detentore delle merci di dimostrare che il titolare del marchio non ha diritto di vietarne la vendita nel paese di destinazione (in ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 comma 4 della Direttiva)⁵⁸.

Sempre al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione, il Regolamento (UE) 2015/2424 ha introdotto l'art. 9 bis (a cui corrisponde l'art. 11 Direttiva (UE) 2015/2436) che riconosce, al titolare del marchio UE, il diritto di vietare atti preparatori all'apposizione di un marchio contraffatto sull'imballaggio o su altri mezzi.

⁵⁶ *Merci in transito e contraffazione: il marchio UE si rafforza grazie al Regolamento 2015/2424*, in www.interpatent.it.

⁵⁷ C. GALLI, *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *il Quotidiano Giuridico*, 28 aprile 2016.

⁵⁸ Vedi nota n. 32.

In particolare, “*Se esiste il rischio che l’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio UE [...] il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:*

- a) *l’apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;*
- b) *l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o l’esportazione dell’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto”.*

In questo modo, il nuovo art. 9 bis ha consentito di anticipare la tutela dei titolari dei marchi UE alla fase dell’attività preparatoria, nell’ottica di prevenire la contraffazione alla radice.

Queste previsioni si discostano dall’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo la quale il titolare del marchio aveva il diritto di vietare l’uso di un segno identico o simile ad un marchio di impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, solo quando l’uso era “*tale da rendere credibile l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio*”⁵⁹.

Perciò, se il segno identico o simile ad un marchio di impresa era apposto sull’imballaggio o su altro mezzo di identificazione (es. etichetta) che può essere usato per i prodotti contraffatti, questa attività preparatoria poteva essere vietata solo se era verosimile la sussistenza di un collegamento materiale con questi prodotti⁶⁰.

⁵⁹ Corte di Giustizia CE, C-206/01, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*, 12 novembre 2012, punto 56.

⁶⁰ F. TOGO, *Dal marchio comunitario al marchio dell’Unione Europea: breve commento al Regolamento (UE) 2015/2424*, European Papers, vol. I, 2016, pag. 364.

Con riguardo ai limiti al diritto esclusivo conferito dal marchio UE, il Considerando n. 21 sottolinea l'opportunità che non permettano al titolare del marchio UE di vietare l'uso, da parte di terzi, di segni o indicazioni impiegati *“conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale”*.

Mentre il previgente art. 12 comma 1 lett. a) non consentiva al titolare del marchio UE di vietare a terzi l'uso, nel commercio, del loro nome o indirizzo, nel nuovo Regolamento questa limitazione è stata ristretta ai soli casi in cui il nome o indirizzo vengano usati da un terzo persona fisica⁶¹.

Questa modifica – coerente con il nuovo art. 9 comma 3 che ha incluso, tra le condotte che possono essere vietate a terzi, l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi – sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale la norma sull'uso lecito del nome si applica anche alle persone giuridiche o agli enti che intendano usare il proprio “nome” (*rectius* denominazione sociale), identico o simile ad un marchio anteriore altrui, nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici⁶².

Inoltre, la limitazione di cui all'art. 12 lett. b) è stata estesa all'uso di segni o indicazioni descrittivi o “non distintivi” (Considerando n. 21; Considerando n. 27 e art. 14 comma 1 Direttiva (UE) 2015/2436) e sembrerebbe corrispondere all'ormai abrogato art. 37 comma 2 Regolamento (CE) n. 207/2009 secondo il quale *“Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio*

⁶¹ S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, III, 2016, pag. 163.

⁶² Corte di Giustizia CE, C-245/02, caso «Anheuser Busch», 16 novembre 2014, in *Foro it.*, IV, pag. 310, nota di CASABURI; in *Il Diritto industriale*, 2005, pag. 355, nota di G. LANDI con riguardo all'uso, in campo commerciale, di una ditta simile o identica ad un marchio anteriore; Corte di Giustizia CE, C-17/2006, caso «Celine», in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2007, 5195, pag. 1325 e in *Foro it.*, 2007, IV, pag. 602, nota di CASABURI, punto 30 ss. in relazione all'uso di una denominazione sociale o di un nome commerciale simile o identico ad un marchio anteriore.

comunitario”⁶³.

Infine, è stata riformulata anche la lett. c) dell’art. 12: l’uso del marchio UE da parte di terzi non può essere vietato se è finalizzato a identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio.

Quindi, ai fini della liceità dell’uso altrui del marchio UE, non è più condizione necessaria e sufficiente che l’uso sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio (come prevedeva il previgente art. 12 Regolamento (UE) n. 207/2009).

È curioso che il Considerando n. 21 (a cui corrisponde il Considerando n. 27 Direttiva (UE) 2015/2436) si concluda esortando una applicazione del presente regolamento rispettosa dei “*diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione*” ma, allo stesso tempo, condizioni l’uso di un marchio UE per fini di espressione artistica al rispetto delle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale: pretendere che un artista le conosca e si attenga ad esse è parso, ad alcuni autori⁶⁴, una irragionevole compressione della libertà di espressione.

Anche la *ratio* del nuovo art. 13 bis va ricercata nel Considerando n. 21, in particolare nell’opportunità di non vietare l’uso, da parte di terzi, di segni o indicazioni, quando è conforme alle pratiche di lealtà commerciale o industriale, quando afferma che il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l’uso di un marchio UE registrato posteriormente, quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell’art. 53, paragrafi 1, 3 o 4, dell’art. 54, paragrafi 1 o 2, o dell’art. 57, paragrafo 2 oppure ai sensi dell’art. 8, dell’art. 9, paragrafi 1 o 2, o dell’art. 46 paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2015/2436⁶⁵.

Interessanti sono anche le modifiche in tema di deposito della domanda di registrazione (Titolo III, Sezione I).

⁶³ Vedi nota 37.

⁶⁴ V. DI PERNA, M. VENTURELLO, *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, I, pag. 353.

⁶⁵ C. A. GIUSTI, *Marchio dell’Unione Europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento (UE) 2015/2424*, in <http://www.comparazionedirittocivile.it>, agosto 2016, pag. 8.

In particolare, il nuovo art. 25 elimina la possibilità, per il richiedente, di scegliere il luogo di deposito della domanda⁶⁶, stabilendo, in modo irremovibile, che tutte le domande di marchio UE debbano essere depositate presso l'EUIPO⁶⁷.

Già il Regolamento (CE) n. 207/2009 aveva previsto all'art. 40 la facoltà di presentare istanza di opposizione alla registrazione del marchio UE, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione.

Invece, l'art. 42 comma 2 prevedeva che, se l'opposizione era proposta dal titolare di un marchio comunitario anteriore, il suo accoglimento era subordinato alla prova che, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore fosse stato “*seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione*” o che vi fossero “*legittime ragioni per la mancata utilizzazione*”, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Quindi, il Regolamento (CE) n. 207/2009 poneva a carico del titolare di un marchio comunitario un obbligo di utilizzare seriamente il suo marchio e il termine di cinque anni era calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda impugnata.

Le Commissioni di ricorso avevano sottolineato che la *ratio* della disposizione era limitare il numero delle controversie ed evitare che nel registro dei marchi figurassero marchi di fatto non utilizzati⁶⁸.

A tal proposito, il Regolamento (UE) 2015/2424 ha sostituito il comma 2 dell'art. 42 prevedendo che, se l'opposizione è proposta dal titolare di un marchio UE anteriore, il suo accoglimento è subordinato alla prova che nei cinque anni precedenti alla data di deposito (o alla data di priorità) della domanda di marchio UE, il suo marchio “*è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione*” o che

⁶⁶ Il vecchio art. 25 Regolamento (CE) n. 207/2009, ora abrogato, prevedeva alternativamente il deposito presso l'UAMI o presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.

⁶⁷ La domanda può essere depositata in via telematica mediante il portale ufficiale dell'EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services>.

⁶⁸ Direttive EUIPO, Parte 6, maggio 2004, pag. 4.

“sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni”.

In mancanza, l’opposizione è rigettata.

Il nuovo Regolamento pone a carico del titolare di un marchio UE un obbligo di utilizzare effettivamente il suo marchio e il termine di cinque anni è calcolato a ritroso dalla data di deposito (o di priorità) della domanda impugnata.

Quindi, il titolare di un marchio registrato può beneficiare di un «periodo di tolleranza» di cinque anni, durante i quali non è tenuto a dimostrare l’uso del marchio per poterlo invocare.

Sebbene il Regolamento (UE) 2015/2424 non contenga una definizione di «uso effettivo», la Corte di Giustizia UE ha elaborato una serie di principi ai fini dell’interpretazione di questo termine nella sentenza *Minimax* C-40/01 dell’11 marzo 2003⁶⁹: tra questi, ha stabilito che per «uso effettivo» si deve intendere un *“uso conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa”* (punto 36).

Il nuovo art. 45 prevede che se la domanda di registrazione di un marchio UE soddisfa le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424 e non viene presentata opposizione entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della domanda o se si sono estinti gli eventuali procedimenti di opposizione pendenti, il marchio UE è iscritto nel registro dell’EUIPO, il quale rilascia – anche con strumenti elettronici – il certificato di registrazione.

Inoltre, il Considerando n. 36 sottolinea la necessità che gli importi delle tasse da pagare all’EUIPO vengano fissati direttamente nel regolamento, sotto forma di allegato⁷⁰, in una misura tale da assicurare che:

- le entrate, da esse generate, siano sufficienti a pareggiare il bilancio dell’Ufficio;

⁶⁹ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 6, 1° ottobre 2017, pag. 8.

⁷⁰ S. CORBELLINI, *Il marchio dell’Unione Europea: le novità del regolamento UE 2015/2424*, in *Diritto24*, 4 aprile 2016.

- vi sia coesistenza tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio UE, tenendo conto anche delle esigenze delle PMI;
- i diritti dei titolari di un marchio UE siano efficacemente tutelati negli Stati membri.

Tale esigenza è stata soddisfatta dall'Allegato I.

Parimenti importanti sono le modifiche alla disciplina del marchio collettivo comunitario (denominato, a partire dal 23 marzo 2016, “marchio collettivo UE”), l'introduzione dei marchi di certificazione UE e le nuove disposizioni relative ai rapporti tra marchi e denominazioni di origine.

Queste tematiche verranno affrontate singolarmente nei capitoli successivi.

Capitolo 2

IL MARCHIO COLLETTIVO NELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED EUROPEA

2.1 Il marchio collettivo nel diritto italiano

I marchi collettivi sono attualmente disciplinati dall'art. 11 c.p.i.

Di seguito, esamineremo l'evoluzione legislativa che ha portato alla regolazione di questo istituto all'interno del Codice della proprietà industriale.

a) Il marchio collettivo prima della riforma del '92

In origine, l'espressione "marchio collettivo" – contrapposto al marchio individuale – veniva impiegata per designare una serie di fattispecie che coinvolgevano una pluralità di persone⁷¹.

Esso si caratterizzava per il fatto che la funzione distintiva – uno dei requisiti di validità del marchio – si estendeva ad un gruppo di prodotti, appartenenti allo stesso *genus*, provenienti da imprenditori diversi, accomunati o dalla produzione di beni sui quali veniva apposto quel marchio, in una certa regione o provincia (*marchi di origine*) o in un certo Stato (*marchi nazionali*), o dalla sottoposizione dei beni prodotti a controlli (pubblici o privati) da parte di terzi (*marchi di qualità*) o dall'appartenenza ad un'associazione o di un ente che ne è titolare, pur non usandoli direttamente (*marchi collettivi in senso stretto*) ecc.

Questa possibilità di utilizzazione soggettivamente plurima contraddistingueva questi marchi⁷².

All'art. 19 del regolamento approvato con R.D. n. 4860/1869 per l'esecuzione della L. n. 4577/1868 sui marchi di fabbrica, si era parlato di "*domande relative ai marchi o segni distintivi (che) possono essere fatte...anche da più persone collettivamente*", ma la dottrina italiana non aveva ravvisato in questa norma un riconoscimento espresso della figura del marchio collettivo⁷³.

⁷¹ E. BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale*, Torino, 1904, pag. 93 definisce il marchio collettivo "quello che costituisce oggetto di proprietà comune a più individui, i quali lo possiedono però, e lo usano, *uti singuli*".

⁷² R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, pag. 112.

⁷³ G. DAVICINI, *I marchi collettivi*, in *Studi di diritto industriale*, Padova, 1921, pag. 210 ss. aveva affermato che "*i marchi collettivi, almeno in forma larvata e con certe precauzioni formali, possono*

Nel tempo, molte legislazioni hanno tentato di interpretare restrittivamente l'espressione "marchio collettivo"⁷⁴.

In Italia, l'istituto è stato introdotto per la prima volta dal R.D. n. 1602/1934⁷⁵, in ossequio all'art. 7 bis⁷⁶ della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi da 11 Stati (tra i quali l'Italia) il 20 marzo 1883.

Ai sensi dell'art. 85 del regio decreto "Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinate merci, possono ottenere che siano registrati, come marchi collettivi, appositi segni distintivi ed hanno la facoltà di concederne l'uso ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni.

In tal caso, le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi e le relative sanzioni debbono essere allegate alla domanda.

Le modificazioni statutarie debbono essere comunicate...all'Ufficio della proprietà intellettuale, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

I marchi di cui al presente articolo non possono formare oggetto di trasferimento".

venire in Italia riconosciuti e tutelati penalmente come veri marchi...ed è poi sicurissimo che un segno di carattere collettivo può sempre ricevere una protezione civile, cioè essere considerato come un mezzo di concorrenza leale il cui abuso costituisce atto di sleale concorrenza, è quindi impugnabile e dà luogo ad un'azione di danni".

⁷⁴ Per esempio, il *Lanham Act* del 1946 ha distinto, nell'ambito della categoria di fattispecie denominate "marchi collettivi", i *certification marks* (usati sui prodotti o servizi di una o più persone, diverse dal titolare, per certificare l'origine, il materiale, il modo di fabbricazione, la qualità, la precisione e altre caratteristiche dei beni o servizi o per certificare il fatto che sono stati prodotti dai membri di una organizzazione) dai *collective marks* (usati dai membri di una cooperativa, di una associazione o di un'altra organizzazione, nonché quelli che sono usati per indicare l'appartenenza ad una associazione o ad un'altra organizzazione).

A parere di R. FRANCESCHELLI, questa è la formulazione legislativa che ha meglio classificato la molteplicità di fattispecie che venivano denominate "marchi collettivi".

⁷⁵ Per le vicende relative all'entrata in vigore di questo decreto, si veda E. BOSIO, *op. ult. cit.* pagg. 534-538.

⁷⁶ Art. 7 bis Convenzione di Parigi "*I paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.*

Ogni paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.

Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, per il motivo che essa non è stabilita nel paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto paese".

La disciplina era conclusa dal successivo art. 86 “*Le disposizioni dell’articolo precedente sono applicabili ai marchi collettivi stranieri che siano registrati nel paese d’origine, purché in questo sia accordata all’Italia reciprocità di trattamento*”.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice civile, approvato con R.D. n. 262/1942 – il quale ha introdotto all’art. 2570 c.c.⁷⁷ una disciplina piuttosto scarsa dell’istituto – il marchio collettivo è stato definito più compiutamente nel R.D. n. 929/1942 (c.d. Legge marchi) all’art. 2.

Il comma 1 ha riprodotto il comma 1 dell’art. 85: anche in base alla nuova disciplina, erano legittimati ad acquisire la titolarità di un marchio collettivo solo “*gli enti e le associazioni legalmente costituiti*”.

Con il termine “*enti*” il legislatore nazionale aveva voluto riferirsi agli enti pubblici⁷⁸. Ciò trovava conferma nel fatto che, all’epoca dell’entrata in vigore della Legge marchi, fossero stati riconosciuti diversi marchi collettivi facenti capo a enti pubblici (ad esempio, il marchio obbligatorio dell’Ente moda istituito per l’uso in Italia dal R.D. n.1321/1936).

Inoltre, se si considera che l’art. 2570 c.c. presupponeva una relazione di dipendenza tra il titolare del segno e gli utilizzatori, mentre l’art. 2 L. m. parlava più genericamente di appartenenza all’ente o associazione titolare del segno, dal combinato disposto di queste disposizioni si era ricavato che l’espressione “*enti*” non potesse riferirsi a società non connotate da un rapporto di dipendenza con i propri componenti (ad esempio, la holding o la cooperativa).

Invece, con riguardo alle associazioni, mentre l’art. 2570 c.c. le aveva qualificate “*legalmente riconosciute*”, l’art. 2 aveva circoscritto la titolarità del segno alle associazioni “*legalmente costituite*”.

Sull’interpretazione di queste formule erano sorti dubbi in dottrina.

⁷⁷ L’art. 2570 c.c. recitava così: “Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per le imprese dipendenti associate, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali”.

⁷⁸ D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, pag. 26 ha opportunamente sottolineato come l’espressione non possa essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva di ogni tipo di organizzazione, pubblica o privata, altrimenti non avrebbe avuto senso menzionare le associazioni, tra i soggetti che possono registrare i marchi collettivi.

Alcuni autori⁷⁹ avevano sostenuto che la formula “*legalmente riconosciuta*” di cui all’art. 2570 c.c. dovesse essere interpretata nel senso che solo le associazioni dotate di personalità giuridica potessero chiedere e ottenere la registrazione di un marchio collettivo.

Un’altra parte della dottrina⁸⁰, invece, aveva ritenuto che la diversa formula impiegata dall’art. 2 fosse dovuta ad un difetto di coordinamento da parte del legislatore, anche perché erano numerose le organizzazioni prive di personalità giuridica interessate alla registrazione di un marchio collettivo (ad esempio, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi) sicché le formule avrebbero dovuto essere interpretate nel senso che poteva essere titolare di un marchio collettivo solo l’associazione espressamente disciplinata dalla legge (quale è il consorzio ex art. 2602 ss. c.c.), sempre che la relazione intercorrente tra il titolare e gli utilizzatori avesse natura associativa⁸¹.

Infine, in dottrina, ci si era interrogati se l’associazione potesse assumere la qualità di imprenditore e se potesse usare direttamente il marchio collettivo.

Con riguardo al primo quesito, l’opinione prevalente aveva risposto negativamente, sul presupposto che l’attività di garanzia dell’origine, della natura e della qualità dei prodotti dovesse essere svolta al fine di tutelare gli interessi dei soli produttori o commercianti legati al titolare da un rapporto associativo o di partecipazione (non al fine di perseguire un proprio interesse).

Con riguardo al secondo quesito, la dottrina prevalente aveva ritenuto che l’uso del marchio collettivo fosse riservato esclusivamente agli utilizzatori, altrimenti l’associazione non avrebbe potuto svolgere la sua funzione di controllo in modo imparziale (sebbene l’art. 2 non sembrava escludere tale possibilità).

A differenza della normativa del ‘42, l’art. 2 comma 2 aveva previsto che “*Le norme statutarie concernenti l’uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevetto; le*

⁷⁹ A. JANNONI SEBASTIANINI, *La tutela delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio*, Padova, 1936, pag. 84.

⁸⁰ D. PETTITI, *op. ult. cit.*, pag. 29; M. GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1948, pag. 145.

⁸¹ In una holding, la relazione tra le società utilizzatrici e il titolare del marchio collettivo abbia natura contrattuale.

modificazioni statuarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti e delle associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda”.

Secondo questa disposizione, alla domanda di registrazione di un marchio collettivo dovevano essere allegate le norme statutarie o legislative relative alle modalità di utilizzazione del marchio collettivo e alle sanzioni da applicare nel caso di inosservanza di tali norme (sanzioni pecuniarie, sospensione dall'uso del marchio, esclusione dall'associazione) e anche le eventuali modifiche apportate alle norme contenute nello statuto.

La caratteristica principale del marchio collettivo era (ed è tuttora) la dissociazione tra titolarità, spettante all'ente o associazione, e l'uso spettante agli imprenditori associati. Il titolare del marchio collettivo aveva il potere formulare norme statutarie in ordine alle caratteristiche qualitative che dovevano soddisfare i prodotti ai fini dell'apposizione del segno e doveva vigilare sull'esatta osservanza di tale norme da parte degli utilizzatori (ossia, doveva controllare che i prodotti contrassegnati da quel marchio rispondessero alle caratteristiche – in termini di origine, natura o qualità – che il marchio voleva garantire)⁸².

Infatti, l'espressione “*facoltà di concedere l'uso*” si riferiva ai poteri di controllo che il titolare del segno doveva esercitare al fine di svolgere la sua funzione di garanzia del messaggio di cui era portatore il marchio, e che potevano spingersi al punto di vietare l'uso agli utilizzatori che ne avessero abusato o, addirittura, di escluderli dall'ente o associazione⁸³.

Invece, i produttori o commercianti erano tenuti a rispettare tali norme nell'esercizio della loro attività di fabbricazione o commercio di beni e/o servizi: il diritto all'uso del segno era concepito come un effetto dell'appartenenza all'ente o associazione titolare del marchio collettivo ed era condizionato alla validità di tale rapporto.

⁸² P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Milano, 1973, pag. 404.

⁸³ D. PETTITI, *op. ult. cit.*, pag. 45.

Infine, l'art. 2, dopo aver riprodotto il contenuto del vecchio art. 86 al comma 3, ha aggiunto, al comma 4, che *“I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi”*. Per effetto di questa formula di rinvio, per quanto non espressamente previsto dall'art. 2 era possibile applicare le disposizioni specificamente dettate per i marchi d'impresa, in quanto compatibili.

Mentre il vecchio art. 85 si concludeva vietando la trasferibilità dei marchi collettivi, coerentemente con l'orientamento dottrinale prevalente dell'epoca, il fatto che questo inciso sia scomparso dall'art. 2 fa supporre che la soluzione negativa sia venuta meno⁸⁴.

b) Il marchio collettivo dopo la riforma del '92

Nel tentativo di *“adeguare la disciplina dei marchi alle nuove realtà di mercato...e con la volontà di cercare di rispondere anche alle nuove esigenze del campo industriale e commerciale che si sono manifestate nell'utilizzazione dei marchi”*⁸⁵, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. n. 480/1992 di recepimento della Direttiva n. 104/89/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

Tra le numerose modifiche che sono state apportate, l'art. 3 aveva riformato il vecchio art. 2, introducendo una disciplina che, nel 2005, è stata rifusa nell'art. 11 del Codice della proprietà industriale ed è ancora attualmente vigente.

La novità principale consiste nell'eliminazione della limitazione che circoscriveva la titolarità dei marchi collettivi ai soli enti o associazioni *“legalmente costituiti”*. In forza dell'art. 2, poteva essere titolare di un marchio collettivo qualsiasi soggetto, anche *“i consorzi, le società consortili, le cooperative, i Geie, le associazioni temporanee di imprese e tutte quelle organizzazioni e raggruppamenti, la cui attività sia compatibile con la natura del marchio*

⁸⁴ Il tema del trasferimento del marchio collettivo verrà trattato al capitolo 2.1.2, al fine di confrontare gli orientamenti dottrinali precedenti alla Novella del '92 e quelli successivi all'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale.

⁸⁵ S. MAGELLI, *Marchi e modelli: nuova disciplina dei marchi e prospettive comunitarie*, Atti del Convegno, Parma, 18 maggio 1993, pag. 7.

*collettivo, ed anche le società e le persone fisiche*⁸⁶, che si offrì di garantire al pubblico la rispondenza dei propri prodotti alle caratteristiche qualitative di cui il marchio collettivo voleva essere il testimone.

Di conseguenza, era venuta meno anche la limitazione relativa agli utilizzatori del marchio collettivo, i quali potevano anche non appartenere agli enti o associazioni titolari del marchio.

Coerentemente con queste modifiche, la formula “*norme statutarie concernenti l’uso di marchi collettivi*” era stata sostituita con quella più generica “*regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni*”⁸⁷: anche se già il testo normativo previgente esprimeva indirettamente la necessità di tali controlli ai fini dello svolgimento della funzione di garanzia, questa modifica si è rivelata opportuna, soprattutto se rapportata all’art. 43 che disciplina una ipotesi di decadenza del marchio collettivo “*per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo*”⁸⁸.

Altrettanto importante è stata l’introduzione della figura del c.d. marchio collettivo geografico⁸⁹: il comma 4⁹⁰ prevedeva che il marchio collettivo potesse consistere anche in “*segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*”, in deroga al divieto di cui all’art.

⁸⁶ P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, pag. 621 ss.; S. MAGELLI, *op. ult. cit.*, pag. 12; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d. lgs. n. 480/92*, Milano, 2001, pag. 57.

⁸⁷ F. LEONELLI et al., *Commentario alla Legge sui marchi d’impresa*, Milano, 1995, pag. 18: per effetto del recupero della disciplina del marchio geografico solo con riferimento ai marchi collettivi, “*si tratterà [...] di spostare l’oggetto dell’indagine – attribuita all’Ufficio – dal contenuto del marchio come tale ai regolamenti relativi [...] all’accesso al marchio collettivo da parte di terzi, per verificare se esso sia disciplinato in modo da non determinare situazioni di ingiustificato privilegio, nonché quanto e come i controlli, e le sanzioni, siano correttamente previsti, e dimensionati*”.

⁸⁸ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, 2001, pag. 58.

⁸⁹ Prima della Novella del ’92, la dottrina prevalente distingueva tra marchi collettivi e marchi geografici, e riteneva che questi ultimi potevano configurarsi come marchi, “*solo in quanto il nome geografico sia assunto come nome di fantasia*”.

⁹⁰ Inizialmente, l’intenzione della Commissione per la riforma del ’92 era quella di introdurre un art. 2-ter dedicato ai marchi collettivi geografici che consistono “*nel nome geografico della località di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, o in segni o indicazioni che possano servire per designare tale località*” e un art. 2-quater dedicato ai marchi di certificazione o di garanzia.

Per ulteriori approfondimenti, si veda G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 82.

Per la differenza tra marchi collettivi e marchi di certificazione, si veda il capitolo 3.

18 comma 1 lett. b) secondo il quale *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa... i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi di riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare... la provenienza geografica...del prodotto o servizio”* (poi rifiuto all'art. 13 comma 1 lett. b) c.p.i.).

Quindi, se il marchio collettivo svolgeva la funzione di garantire *“l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”*, il marchio collettivo geografico doveva garantire anche la loro provenienza geografica⁹¹.

Poiché oggetto di registrazione è un nome geografico e il diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio (e, per mezzo di lui, a coloro ai quali ne ha concesso l'uso) può essere esposto ad abusi, il legislatore aveva attribuito all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la facoltà di rifiutare la registrazione, con provvedimento motivato, *“quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”* (stesse cautele previste dall'art. 20 L. m.).

Pertanto l'Ufficio – nel decidere se accogliere o rifiutare la domanda di registrazione – era chiamato a verificare che il regolamento contenesse disposizioni in grado di garantire l'accesso al marchio collettivo a tutti gli imprenditori, in condizioni di parità, e a impedire che la registrazione di un marchio collettivo geografico potesse ostacolare iniziative analoghe promosse da associazioni di categoria o enti pubblici territoriali.

A tal fine, gli veniva riconosciuta anche la facoltà di *“chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti”*.

Il comma 4 si concludeva precisando che *“L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi*

⁹¹ S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, II, pag. 914 ha osservato che *“un disciplinare che si limitasse a garantire la veridicità dell'indicazione di provenienza geografica, senza ulteriori garanzie sulla natura o la qualità del prodotto, non sarebbe idoneo alla valida registrazione come marchio collettivo”*; nello stesso senso anche M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, pag. 1040.

della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza”.

Rispetto al previgente art. 20 comma 3, per effetto di questa disposizione l’uso di un nome geografico, costituente oggetto di un marchio collettivo, era ritenuto lecito nei soli casi in cui era conforme ai principi della correttezza professionale, cioè era funzionale a indicare il luogo di produzione delle merci sulle quali era apposto.

Perciò, l’uso doveva ritenersi illecito se dava luogo ad un rischio di confusione.

Infine, l’ultimo comma rinviava alle disposizioni dettate per i marchi individuali, le quali potevano essere applicate solo nella misura in cui non si ponevano in contrasto con la natura dei marchi collettivi.

Questa norma verrà trattata più analiticamente nel capitolo 2.1.2 dedicato all’attuale disciplina dei marchi collettivi nel Codice della proprietà industriale.

2.1.1 Natura del marchio collettivo e differenze rispetto al marchio individuale

La differenza tra marchio collettivo e marchio individuale si coglie prevalentemente sotto il profilo della funzione giuridica esercitata, dei soggetti legittimati ad acquisirne la titolarità, della procedura di registrazione e della tutela giurisdizionale.

Nel capitolo successivo, verranno analizzate le disposizioni specificamente dettate per i marchi collettivi, per mettere in luce le differenze rispetto alla disciplina prevista per i marchi d’impresa.

Con riguardo alla funzione, prima della novella del ’92 la dottrina e la giurisprudenza prevalenti avevano ritenuto che il marchio collettivo svolgesse la funzione tipica del marchio individuale, consistente nell’identificazione della provenienza dei prodotti e/o servizi dai soggetti autorizzati all’uso del marchio⁹²,

⁹² Sul punto, Consiglio di Stato, 1 luglio 1991 n. 399, in *Cons. Stato*, 1991, I, pag. 1197 “*La legittimità di un “marchio di qualità” non può essere valutata facendo riferimento alle disposizioni dettate (dalla legge) in materia di denominazione d’origine controllata, assolvendo, le suddette denominazioni, non a finalità distintiva del prodotto (in quanto non informa sulla provenienza del prodotto da un’impresa o da più persone associate), mentre il marchio collettivo si caratterizza per la sua qualità di senso distintivo spettante in via esclusiva, in virtù della sua brevettazione, ad un centro di imputazione, pubblico o privato, ad iniziativa del quale sorge*”; Commissione dei ricorsi 13 aprile 1985, in *Riv. Dir. ind.*, 1988, II, pag. 334 “*Il marchio collettivo non ha come scopo quello di garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o merci: tale fine è invece assegnato [...] agli enti e alle associazioni che ne sono titolari (art. 2, R.D. 929/1942); il marchio collettivo, pertanto, solo mediamente informa il consumatore sulla origine, sulla natura e sulla qualità del prodotto; immediatamente, invece, svolge la*

sul presupposto che tra gli utilizzatori e il titolare del segno intercorresse un rapporto associativo o di partecipazione.

Un autore⁹³, in particolare, si era spinto oltre.

Dopo aver affermato che la funzione, qualificata da una parte della dottrina come “funzione di garanzia”, altro non era che una funzione di identificazione della provenienza soggettiva, perché “*ciò che assume rilevanza concreta non è la mera provenienza del prodotto o servizio da un certo gruppo di imprenditori, ma è la provenienza da imprenditori che danno affidamento in ordine a certi requisiti oggettivi della loro produzione*” - e ciò era confermato dal fatto che, ai fini della brevettazione di un marchio collettivo, era necessario che l’Ufficio verificasse l’adeguatezza delle norme statutarie concernenti l’uso del marchio e delle sanzioni previste in caso di violazione⁹⁴ - egli aveva concluso che al marchio collettivo non si potesse riconoscere uno scopo di garanzia, per la mancanza di norme – nel c.c., nella L. Marchi o nelle leggi speciali – che si riferissero a tale funzione.

consueta funzione di indicatore di provenienza, ancorché da imprenditori in quanto appartenenti ad un gruppo organizzato”.

⁹³ D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, pagg. 16-17 aveva affermato che il marchio individuale è “*di pertinenza esclusiva di un singolo imprenditore, che è l’unico a poterne usare, e non può disporne liberamente*” e ha la funzione di assicurare la provenienza individuale di un bene o servizio (mentre la qualità del prodotto è garantita dal prestigio di cui gode l’imprenditore), mentre il marchio collettivo “*è concesso a nome di un soggetto complesso (associazione o ente) che...non è imprenditore, e quindi non usa direttamente il marchio, ma lo concede in uso...agli imprenditori suoi membri*”, ha la funzione di individuare la provenienza collettiva dei beni o servizi (in ordine ad una categoria di imprenditori) e questa provenienza collettiva può essere individuata in quanto gli imprenditori appartengano ad un’organizzazione che abbia lo scopo istituzionale di garantire l’origine (territoriale), la natura o la qualità dei prodotti; aderisce a questa tesi anche V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, pag. 157.

Contra P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, Milano, 1973, pag. 208 “*la funzione assolta dal marchio collettivo è profondamente diversa da quella propria del marchio di impresa, in quanto esso è diretto a identificare e distinguere i prodotti, non in ragione della provenienza da una determinata impresa e quindi in ragione della qualità che questa è in grado di realizzare, ma in ragione delle caratteristiche e qualità stabilite in modo preventivo e astratto dalla associazione e di cui questa si rende «garante»*”; nello stesso senso: F. FERRARA, *La teoria giuridica dell’azienda: natura giuridica dell’azienda, la protezione dell’azienda, la circolazione dell’azienda*, Milano, 1982, pag. 273 e M. CASANOVA, *Le imprese commerciali*, 1955, Torino, pag. 414.

⁹⁴ G. AULETTA, V. MANGINI, *Dell’azienda*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1947, pag. 159.

Con il D.Lgs. n. 480/1992, il legislatore nazionale ha recepito le indicazioni della Direttiva 89/104/CEE in favore di un ampliamento della legittimazione a divenire titolari di un marchio collettivo⁹⁵.

Infatti, il novellato art. 2 L. Marchi (poi trasfuso nell'art. 11 c.p.i.) ha sostituito il criterio di individuazione dei soggetti legittimati a registrare un marchio collettivo basato sulla sussistenza di un rapporto associativo o partecipativo con gli utilizzatori, con una formula più ampia: qualunque soggetto può essere titolare di un marchio collettivo, purché svolga la *“funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”*⁹⁶ sui quali verrà apposto il marchio collettivo.

Perciò può trattarsi di *“qualunque individuo od ente di natura associativa o istituzionale avente finalità lucrative o diverse, imprenditore o non imprenditore, privato o pubblico, di diritto interno o di diritto comunitario”*⁹⁷, legati gli utilizzatori anche da rapporti di natura contrattuale, incluse le imprese che verifichino la rispondenza dei prodotti agli standard qualitativi richiesti⁹⁸.

Quindi se, per il marchio individuale, ha continuato ad essere preminente la funzione distintiva dei prodotti e servizi di una determinata impresa da quelli delle altre imprese, con riguardo al marchio collettivo ha iniziato ad acquisire rilievo la funzione di garanzia qualitativa⁹⁹, ossia la funzione di garantire al pubblico che i

⁹⁵ Sul punto, F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015, pag. 225; P. MASI, *Il marchio collettivo*, in A.A. V.V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pag. 73.

⁹⁶ F. ALBISINNI, *op. ult. cit.*, pag. 225.

⁹⁷ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 74.

⁹⁸ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, pag. 165.

⁹⁹ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 163; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, pag. 281; L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992, pag. 127; in giurisprudenza, si veda Trib. Roma, 27 febbraio 2004 (ord.), in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2004, pag. 1583 *“I marchi collettivi sono caratterizzati dal fatto di avere, per lo più, una funzione di garanzia qualitativa, circa l'origine, qualità e natura del prodotto che contraddistinguono (ad es. “Pura lana vergine”; “Vero cuoio”) e di essere destinati all'utilizzo da parte di una pluralità di imprenditori diversi dal titolare e non invece da quest'ultimo, che in genere non utilizza il marchio collettivo per contrassegnare i prodotti o i servizi di una propria attività d'impresa ma lo concede in uso a terzi”*; nel senso di escludere che il marchio collettivo abbia una funzione distintiva, si veda Trib. Roma, 21 marzo 1994, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1994, pag. 699 *“Il marchio collettivo si differenzia dal marchio d'impresa in quanto non svolge funzione distintiva dell'origine del prodotto da una determinata impresa, ma funzione di garanzia delle caratteristiche e qualità del prodotto. Inoltre il titolare del marchio collettivo abitualmente non lo usa, ma si obbliga a verificare con appositi controlli le merci dei produttori e commercianti ai quali è stato concesso l'uso del marchio stesso”*.

prodotti o i servizi sui quali è apposto il segno si contraddistinguano dagli altri per la loro specifica origine, natura o qualità¹⁰⁰, oggetto di controlli da parte del titolare, a pena di decadenza del marchio¹⁰¹.

In dottrina¹⁰² si è precisato come il concetto di “origine” vada riferito all’origine geografica rilevante per le caratteristiche qualitative del prodotto (come avviene per i prodotti agricoli), mentre il concetto di “natura” vada riferito al pregio di un prodotto in relazione alle materie prime che sono state impiegate per realizzarlo.

Nella nuova formulazione dell’art. 2, questa funzione di garanzia sembra assumere una connotazione oggettiva¹⁰³.

A tal proposito, il riferimento ai “*regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni*” (in luogo delle norme statutarie), da depositare unitamente alla domanda di registrazione, sembrerebbe confermare come il controllo demandato all’Ufficio non si svolga più sul piano soggettivo, cioè non sia incentrato sulla compatibilità dell’organizzazione del titolare con la funzione di garanzia che deve assolvere, ma sull’effettività di tale funzione che si riflette nella predisposizione di regole adeguate per l’uso del marchio collettivo, nel controllo dell’osservanza di tali regole da parte dei licenziatari e nella sanzione delle eventuali violazioni (es. il titolare che ometta di svolgere i controlli necessari circa il corretto uso del segno, da parte dei licenziatari, è punito con la decadenza). Tuttavia, secondo una dottrina e una giurisprudenza minoritarie¹⁰⁴, il marchio collettivo può svolgere anche una “funzione di indicazione di provenienza” quando il regolamento concede l’uso del marchio solo a determinati soggetti¹⁰⁵.

¹⁰⁰ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. ult. cit.*, pagg. 281-282.

¹⁰¹ Art. 14 comma 2 lett. c) c.p.i. “*Il marchio d’impresa decade... per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo*”.

¹⁰² A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. ult. cit.*, pagg. 281-282.

¹⁰³ P. MASI, *op.ult. cit.*, pag.74; F. ALBISINNI, *op. cit.*, pag. 225.

¹⁰⁴ Trib. Milano, 9 giugno 1980 n. 1318 e A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, Milano, pag. 281-283 secondo i quali “*il soggetto che registra il marchio collettivo può, nel regolamento che lo accompagna, prevedere una maggiore o minore apertura del gruppo di coloro che saranno autorizzati ad usarne*”.

¹⁰⁵ C. GALLI, *La tutela della comunicazione d’impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, (a cura di) C. Galli, Milano, 2010, pag. 20 sottolinea come questa contrapposizione basata sulla funzione esercitata non sia più valida, perché “*tutti i segni distintivi, comprese le denominazioni d’origine [...] sono tutelati in quanto portatori di un messaggio, che segna i limiti della loro sfera di esclusiva e di cui correlativamente garantiscono la veridicità [...] tanto i marchi individuali che quelli collettivi informano il pubblico dell’esistenza di un’esclusiva su di essi ed entrambi garantiscono certe qualità dei prodotti o dei servizi*”.

Di fronte ad una legittimazione così ampia, in dottrina sono sorte perplessità sul fatto che alcune categorie di soggetti possano essere titolari di un marchio collettivo¹⁰⁶.

Con riguardo alle persone fisiche, la dottrina prevalente ritiene che siano legittimate a registrare marchi collettivi¹⁰⁷.

Oggi, anche il singolo imprenditore può registrare un marchio collettivo, purché la sua attività imprenditoriale rimanga separata dalla gestione del segno¹⁰⁸.

Un autore¹⁰⁹, in particolare, ha ritenuto che le società commerciali non potrebbero essere titolari di un marchio collettivo perché la struttura causale e la vocazione imprenditoriale non consentirebbero di svolgere le necessarie funzioni di controllo; in realtà, in dottrina¹¹⁰ prevale la tesi contraria, sul presupposto che anche le società commerciali possano svolgere una tale funzione di garanzia di prodotti e/o servizi provenienti dai terzi autorizzati all'uso del marchio collettivo¹¹¹.

A tal proposito l'art. 2570 c.c., prevedendo in via generale la possibilità di chiedere e ottenere la registrazione di un marchio collettivo *“per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti”*, non pone alcun limite ai poteri di disposizione del titolare del segno, sicché quest'ultimo potrà

per i quali sono usati, pur atteggiandosi ovviamente in modo diverso, perché nel marchio collettivo l'uso plurimo da parte di soggetti autorizzati dal titolare è la regola, mentre nei marchi individuali è solo un'eventualità quella che il titolare non se ne serva direttamente, ma lo conceda in uso ad altri soggetti. Si tratta peraltro di un'eventualità tutt'altro che infrequente, in presenza della quale la distinzione tradizionale tra marchio individuale e collettivo sfuma sino a scomparire: si pensi ad esempio ai marchi individuali costituiti da segni notori, registrati non per essere sfruttati dal titolare, ma solo per venire concessi in licenza di merchandising, molto spesso plurima”.

¹⁰⁶ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 165; P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 75.

¹⁰⁷ A. VANZETTI, *La Nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, Milano, 1993, pag. 38; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. com.*, 1994, I, pag. 623-624; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, Relazione al Convegno *“Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati”*, Roma, 6-7 giugno 2008, pag. 1757.

¹⁰⁸ Sul punto, P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 77 sottolinea la necessità che l'attività imprenditoriale dell'utilizzatore rimanga distinta da fenomeni di sponsorizzazione e merchandising.

¹⁰⁹ M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 159; si veda anche P. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016, pag. 150.

¹¹⁰ P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. com.*, 1994, vol. I, pagg. 623-624.

¹¹¹ Sul punto, P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 76 sottolinea la necessità che, a tal fine, le società commerciali adottino un regolamento e un modello organizzativo tale da eliminare il rischio che il marchio collettivo “degradi” a marchio di selezione e raccomandazione.

concederne l'uso a scopo di lucro o ad altri fini¹¹², senza che venga pregiudicata la sua capacità di controllare il rispetto, da parte degli utilizzatori, del regolamento d'uso (non si può sostenere il contrario, in assenza di una norma che precluda agli enti lucrativi di essere titolari di un marchio collettivo).

Lo stesso discorso vale per gli enti associativi privati a struttura chiusa (es. comitato), dal momento che il novellato art. 2 (riprodotto nell'art. 11 c.p.i.) ha abolito il requisito dell'appartenenza degli utilizzatori all'associazione o all'ente legalmente costituiti. Tuttavia, una parte della dottrina¹¹³ ha sottolineato che, in questi casi, l'Ufficio deve verificare se l'ente, nel concedere licenze a terzi, rispetta il principio della parità di trattamento tra i potenziali interessati all'uso del marchio. Infine, con riguardo agli enti pubblici, alcuni autori¹¹⁴ sostengono come la storia dell'art. 11 c.p.i. confermi che la disciplina del Codice della proprietà industriale non contempla marchi collettivi la cui titolarità spetta ad un ente pubblico e che, semmai, la relativa disciplina sia contenuta nella legge istitutiva dell'ente.

Altri autori¹¹⁵ sostengono che i marchi collettivi degli enti pubblici siano regolati dall'art. 11 c.p.i., limitatamente ai punti non espressamente previsti dalla disciplina speciale.

Un'altra caratteristica discriminante del marchio collettivo, rispetto al marchio individuale, è il fenomeno della dissociazione tra titolarità e uso del segno¹¹⁶ secondo il quale il titolare di un marchio non coincide con i soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio per i propri prodotti o servizi¹¹⁷.

Come abbiamo visto, la riforma ha ampliato il novero dei soggetti che possono acquisire la titolarità di un marchio (prima circoscritto ai soli "enti e associazioni

¹¹² M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pag. 506.

¹¹³ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 76; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Impresa e mercato: scritti in onore di Gustavo Minervini*, II, Napoli, 1997, pag. 9.

¹¹⁴ Tra tutti, G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 83.

¹¹⁵ In particolare, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pagg. 164-165.

¹¹⁶ Questa separazione segna il confine con tutte le altre forme di uso plurimo di uno stesso segno (ad esempio, la contitolarità e la comunione di marchio): in tal senso, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Milano, 1973, pag. 408; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, (diretto da) F. GALGANO, V, Padova, 1982, pag. 126.

¹¹⁷ Sulla necessità che il titolare del marchio tenga distinta la propria attività imprenditoriale dalla gestione del marchio, si vedano P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 75; V. MANGINI, *op. ult. cit.*, pag. 136.

legalmente costituiti”) e, di conseguenza, anche la cerchia degli utilizzatori, che non devono più necessariamente essere legati al titolare del segno da un rapporto associativo o di partecipazione (l’art. 11 c.p.i. parla genericamente di “produttori o commercianti”) purché i prodotti da essi forniti soddisfino le caratteristiche richieste dal regolamento d’uso¹¹⁸.

Una parte della dottrina¹¹⁹ ammette che il legame tra il titolare di un marchio registrato e gli utilizzatori possa essere inquadrato secondo lo schema dei rapporti di licenza e ritiene che siano ipotizzabili anche rapporti di natura diversa con riferimento allo stesso segno (ad esempio, un’associazione concede l’uso di un marchio collettivo ai propri membri e a terzi).

Un autore¹²⁰, in particolare, ha sostenuto, condivisibilmente, che gli utilizzatori non potrebbero essere, a loro volta, sub-licenziatari: infatti, in primo luogo, se una delle caratteristiche fondamentali del marchio collettivo è la dissociazione tra titolarità e utilizzazione, ciò comporterebbe che gli utilizzatori potrebbero fare uso e, al tempo stesso, concedere l’uso del segno a terzi; in secondo luogo, con questo espediente sarebbero autorizzati ad usare il segno soggetti privi di un interesse diffuso alla gestione del marchio secondo le regole organizzative dell’ente-titolare, in quanto non aderenti a quest’ultimo. A meno che la concessione a utilizzatori *esterni* non sia prevista dal regolamento d’uso.

Dal punto di vista della tutela giudiziaria del marchio collettivo, a differenza del marchio individuale, secondo una parte della dottrina e una giurisprudenza autorevole¹²¹, da questa dissociazione deriverebbe che il titolare del marchio

¹¹⁸ G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, pag. 250.

¹¹⁹ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 83; G. MARASA’, *La circolazione del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pag. 95; G. SENA, *op. ult. cit.*, pag. 250 parla di “marchi collettivi concessi in licenza a terzi produttori, per esempio, di accessori o pezzi di ricambio o di beni complementari, al fine di garantirne la compatibilità tecnica con il prodotto principale ed un certo livello qualitativo”.

¹²⁰ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 83 riporta l’esempio di un consorzio che mette a disposizione di terzi un marchio collettivo, magari prima che si perfezioni l’adesione di questi soggetti all’ente che ne è titolare, “magari ipotizzando che l’utilizzazione sia addirittura imposta dall’esigenza di assicurare l’accesso al segno senza che sussistano presupposti o condizioni tali da rendere imprescindibile la partecipazione”.

¹²¹ Sul punto, D. PETTITI, *op. ult. cit.*, pagg. 66-67; Cassazione civile sez. I, 29 agosto 1995 n. 9073, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1995, pag. 202 ha osservato che “Un’associazione creata per la registrazione e la tutela di un marchio collettivo non può rientrare nel novero delle associazioni previste dall’art.2601 c.c. poiché essa non è un’associazione professionale o di categoria rappresentativa di un interesse generale ma un’associazione volta a tutelare l’interesse dei suoi aderenti alla valorizzazione del

sarebbe legittimato ad esperire l'azione di contraffazione, al fine di inibire l'eventuale uso abusivo del marchio da parte di terzi, ma non ad esperire l'azione di concorrenza sleale ex art. 2601 c.c.¹²².

Con riguardo all'ampliamento della tutela ai prodotti affini a quelli per cui è stato registrato un marchio collettivo, la giurisprudenza precedente alla riforma del '92 si era orientata in senso negativo, sul presupposto che il marchio collettivo tutelasse “*uno specifico preciso prodotto e non l'attività produttiva di una determinata impresa*”¹²³, a differenza del marchio individuale la cui protezione si estende anche ai prodotti affini. Quindi, si era negato che potesse sussistere un rischio di confusione per il pubblico in presenza di segni identici o simili apposti su prodotti affini a quelli per i quali è stata richiesta la registrazione di un marchio collettivo¹²⁴. Oggi, questa tesi – che non trova fondamento nel dato positivo – non può più essere sostenuta: se si considera che la disciplina del marchio collettivo è dettata a tutela degli interessi del titolare ma, soprattutto, a tutela degli interessi dei destinatari del messaggio di cui è portatore il marchio, non si può escludere che questi ultimi possano confondersi, in presenza di un segno identico o simile, se non hanno

mercato di uno specifico prodotto; essa non ha pertanto legittimazione attiva all'azione di concorrenza sleale”. Contra App. Milano, 8 maggio 1992, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1992, pag. 617 ha precisato che solo gli utilizzatori del marchio collettivo “*e non anche l'associazione, possono essere considerati soggetti passivi degli atti di concorrenza sleale posti in essere dai terzi*” che abusino del marchio”.

¹²² Sul punto, è interessante richiamare l'art. 70 comma 1 Regolamento n. 40/94/CE secondo il quale “*Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4 relative ai diritti dei licenziatari si applicano ad ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo*”.

Quindi, in base all'art. 22 par. 3 e 4, gli utilizzatori sono legittimati ad esperire l'azione di contraffazione previo consenso del titolare del marchio collettivo e solo se quest'ultimo non l'ha esperita, dopo essere stato messo in mora, “*entro termini appropriati*”; invece, possono sempre “*intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito*”.

Le norme contenute nel Reg. (CE) n. 40/94 verranno analizzate nel capitolo 2.2 dedicato alla disciplina dei marchi comunitari collettivi.

¹²³ Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1991 n. 2942, *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Parmacotto s.p.a.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, pag. 43. Contra nota a App. Milano, 22 settembre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 169/1, pag. 1176 “*la concezione del marchio come segno distintivo della provenienza di un prodotto da una determinata impresa, lungi dal limitarne la tutela ai soli prodotti confondibili, ne implica necessariamente una estensione al di là di questo ambito: una estensione, cioè, a tutti i prodotti che, a causa della loro vicinanza merceologica a quelli per i quali il titolare ha adottato il marchio, o comunque della loro riconducibilità alla sua attività d'impresa, possano dal consumatore ragionevolmente ritenersi provenienti dal titolare stesso*”.

¹²⁴ Nota a Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1991 n. 2942, *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Parmacotto s.p.a.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, pag. 46 “*i marchi collettivi...sono segni il cui uso legittimo si svolge sempre su un genere merceologico assai circoscritto; pertanto sarà improbabile...che riescano a svolgere un sicuro valore attrattivo in riferimento a prodotti non identici*”.

previamente preso cognizione delle limitazioni merceologiche contenute nel regolamento d'uso¹²⁵.

Sul punto, un autore¹²⁶ suggerisce di adottare il criterio adottato nella disciplina delle denominazioni di origine basato sulla nozione di “*beni comparabili dello stesso tipo*”¹²⁷, perché più adeguato in presenza di un marchio anteriore collettivo.

Un altro autore¹²⁸ ritiene che, in assenza di disposizioni contrarie, la tutela dei marchi collettivi si estenda ad ogni ipotesi di approfittamento parassitario (o di pregiudizio) del messaggio veicolato dal segno.

In dottrina, sono sorte incertezze anche sulla configurabilità di marchi collettivi di fatto, mentre è pacifico che siano ammessi i marchi individuali non registrati.

Precedentemente alla riforma del '92 la dottrina era orientata in senso negativo, sul presupposto che solo la registrazione avrebbe assicurato la pubblicazione del regolamento d'uso e, quindi, lo svolgimento dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni in esso prescritte¹²⁹.

¹²⁵ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, pag. 157; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, Relazione al Convegno “*Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati*”, Roma, 6-7 giugno 2008, pag. 1766 il quale aggiunge, a titolo esemplificativo, che solo i consumatori italiani possano sapere che il “prosciutto di Parma” è crudo, mentre per il resto del pubblico ciò non è di immediata evidenza.

¹²⁶ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1767 afferma che questa soluzione consentirebbe di riservare ai marchi collettivi una “*tutela di estensione calibrata su direttici qualitative, anziché merceologiche, ad es. considerando illecito l'uso non autorizzato del segno anche per prodotti di classi diverse ogni qualvolta sia verosimile un fenomeno di trasferimento dell'immagine di qualità dal marchio collettivo al prodotto nuovo*” e sarebbe coerente con la funzione di garanzia qualitativa che il segno è chiamato ad assolvere.

¹²⁷ Art. 13 comma 1 lett. a) Regolamento (UE) n. 1151/2012.

¹²⁸ C. GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, pag. 30.

¹²⁹ Contra D. PETTITI, *op. ult. cit.*, pagg. 55-56, secondo il quale “*l'uso di un segno non registrato da parte di una collettività di imprenditori che abbiano cura di specificare che il segno attesta la loro appartenenza ad una associazione (sia essa legalmente riconosciuta oppure no)*” deve essere tutelato “*di fronte ad altri imprenditori che, non appartenendo all'associazione, ne abbiano usurpato il segno*” e ritiene che, in questi casi, si applichi il divieto di usare segni legittimamente usati da altri ex art. 2598 n.1 c.c., perché non distingue tra marchi collettivi e marchi individuali, sempre che lo statuto dell'associazione sia conforme all'art. 2 L. marchi (se non venisse svolto alcun controllo sull'uso del marchio, “*questo non potrebbe ritenersi legittimamente usato*”).

Nello stesso senso, Trib. Torino, 18 aprile 2016; App. Milano 5 aprile 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4498, pag. 254 “*L'indicazione geografica qualificata, che contenga non solo informazioni circa la provenienza ma altresì riguardo la qualità, anche se non è registrata, assume il valore di una sorta di marchio collettivo non registrato ove, da un lato, i singoli utilizzatori della denominazione sono tenuti a rispettare una disciplina imposta dalle regole della correttezza professionale...e...i terzi, estranei al gruppo degli aventi diritto all'utilizzazione, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto confusorio che rappresenti una minaccia per l'altrui azienda o per l'altrui prodotto, o che sia idoneo a ingannare il pubblico*”: quindi, secondo la Corte, è ammissibile un marchio collettivo di fatto anche quando manca un regolamento d'uso (con questa affermazione, dimostra di non considerare più

Questa tesi è tuttora condivisa da una parte della dottrina¹³⁰ e, personalmente, ritengo che debba essere preferita perché, a seguito dell'estensione dei soggetti legittimati ad acquisire la titolarità di un marchio collettivo (qualsiasi persona giuridica ma anche le persone fisiche) e del venir meno del requisito della sussistenza di un rapporto associativo o di partecipazione tra utilizzatori e titolare del marchio collettivo, l'unico modo per assicurare al pubblico l'effettività della funzione di garanzia qualitativa (e, di conseguenza, ai prodotti sui quali è apposto il marchio le caratteristiche qualitative di cui esso vuole essere testimone) e il rispetto delle modalità d'uso del segno è costituito dalla registrazione, perché solo quest'ultima consente al pubblico di conoscere il contenuto del regolamento.

Nel tentativo di individuare ulteriori profili distintivi tra marchi individuali e marchi collettivi, una parte della dottrina ha discusso della corretta collocazione di alcune tipologie di marchi, situati a metà strada tra le due categorie¹³¹.

La prima figura è quella del marchio di gruppo.

In particolare, una autrice¹³² sostiene che *“Il marchio collettivo è un marchio che più che contrassegnare il prodotto specifico e collegarlo all'impresa produttrice, ne individua speciali qualità. Diversamente, nel marchio di gruppo prevale il collegamento tra il prodotto e la fonte produttrice su quello delle proprietà specifiche del prodotto”* perché il marchio rappresenta tutte le imprese che fanno parte del gruppo.

Inoltre, dalla funzione di garanzia dell'origine, della natura e di un certo livello di qualità dei prodotti deriva, per il titolare di un marchio collettivo, il divieto di farne uso per conto proprio; invece, il titolare di un marchio di gruppo è libero di usarlo nella propria impresa.

Un altro autore¹³³ afferma che *“I marchi di gruppo rientrano tra i marchi individuali d'impresa”* perché sono destinati a identificare la provenienza dei

quest'ultimo uno dei fatti costitutivi del diritto al marchio collettivo) purché gli utilizzatori rispettino le norme di autodisciplina.

¹³⁰ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1772.

¹³¹ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 84.

¹³² P. PETTITI, *Il marchio di gruppo*, 1996, pag. 59.

¹³³ G. GUGLIELMETTI, *I c.d. marchi di gruppo (con particolare riferimento alla loro circolazione ed uso)*, in *Riv. dir. ind.*, III, 1983, pag. 298.

prodotti delle imprese appartenenti al gruppo (non garantiscono l'origine, la natura o la qualità dei prodotti sui quali è apposto il marchio).

E aggiunge *“La società capogruppo non è, infatti, assimilabile all'associazione o ente titolare di un marchio collettivo anche qualora sia l'unica titolare di un marchio, utilizzato da più società collegate con essa, perché diversa è la funzione che il marchio esplica nei due casi: da un lato, distinguere i prodotti delle imprese appartenenti al gruppo da quelli delle imprese esterne, dall'altro garantire che i prodotti così marcati presentino un'identica origine - intesa come provenienza da una località e non da un'impresa -, natura o qualità”*.

Secondo altra parte della dottrina¹³⁴, *“I marchi di gruppo, al pari dei marchi collettivi, presentano la peculiarità di un marchio che appartiene [...] ad un ente o ad un “centro” che non lo usa affatto, ma lo fa o lascia utilizzare da altri ad esso “centro” legati, qui, da un vincolo strutturale di gruppo. Come le associazioni o gli enti che hanno il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci possono ottenere dei marchi collettivi di cui possono concedere l'uso ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni, così qui le capogruppo che non utilizzano direttamente il marchio né si propongono di farlo ne concedono l'uso ad una o più società collegate”*.

Personalmente ritengo che i marchi di gruppo non possano essere considerati simili ai marchi collettivi perché, a seguito dell'abolizione del requisito della sussistenza di un rapporto associativo o di partecipazione tra gli utilizzatori e il titolare del marchio collettivo, l'attenzione si è spostata sull'effettività della funzione di garanzia (nei marchi di gruppo, è centrale la relazione intercorrente tra la capogruppo e le altre imprese) e perché è nella stessa natura del marchio collettivo che il suo titolare ne conceda l'uso a terzi.

La seconda figura è quella dei marchi di selezione e raccomandazione.

La dottrina prevalente ritiene che siano assimilabili ai marchi individuali, sia perché solo il titolare di un marchio individuale può svolgere un'attività di selezione, tra i prodotti e/o servizi offerti da terzi sul mercato, di quelli in grado di

¹³⁴ R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, pag. 112 ss.

soddisfare gli standard qualitativi che il marchio vuole esprimere¹³⁵, sia perché, in questi casi, l'Ufficio non è tenuto a controllare la conformità dei prodotti e/o servizi – selezionati dal titolare – a regolamenti concernenti l'uso del segno¹³⁶.

Personalmente ritengo che questa tesi sia la più ragionevole, sia perché le tesi contrarie non trovano fondamento nel dato positivo, sia soprattutto perché risalgono all'epoca anteriore alla riforma del '92 e, quindi, non tengono conto dell'evoluzione normativa della disciplina del marchio collettivo.

2.1.2 Disciplina attuale dei marchi collettivi nel C.P.I.

I marchi collettivi sono disciplinati all'art. 11 c.p.i.

Il comma 1 è identico, dal punto di vista sostanziale, all'art. 2570 c.c.: entrambe le norme riconoscono la titolarità di un marchio collettivo in capo ai “*soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*”.

Affinché il segno possa svolgere questa funzione di garanzia qualitativa che gli è stata attribuita dalla legge, il comma 2 prevede che ad ogni domanda di registrazione di un marchio collettivo debba essere allegato un regolamento¹³⁷ contenente norme relative all'uso dei marchi collettivi, ai controlli che il titolare deve svolgere sul rispetto di tali norme da parte degli utilizzatori e alle sanzioni da applicare, nel caso in cui non vengano osservate.

Inoltre, il comma 2 prescrive che i titolari del segno devono comunicare all'Ufficio italiano brevetti e marchi ogni successiva modifica regolamentare, affinché il pubblico possa prendere visione del regolamento e “*conoscere quali caratteristiche sono garantite o certificate dal marchio collettivo*”¹³⁸.

¹³⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1762.

¹³⁶ P. SPADA, *Fonti private in cerca di legittimazione*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2010, pag. 268. Contra R. FRANCESCHELLI, nota alla sentenza App. Milano 12 giugno 1973, in *Riv. dir. ind.* 1976, pag. 239; L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992, pagg. 133-134 ritiene che spetta al titolare del marchio di selezione e raccomandazione “*esercitare controlli su determinati beni o prodotti fabbricati da terzi, allo scopo di garantirne, non solo la qualità, il metodo di fabbricazione, la precisione ed altre caratteristiche, ma soprattutto la compatibilità (dal punto di vista funzionale) con i propri prodotti, effettuandone, in tal modo, una sorta di «omologazione»*”.

¹³⁷ Secondo C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Relazione al Convegno “*I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*”, Assisi, 25-27 ottobre 2012, questa è la caratteristica che distingue il marchio collettivo dal marchio individuale.

¹³⁸ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 168.

Il regolamento può contenere prescrizioni relative alla provenienza dei beni e/o servizi da una determinata zona geografica, agli standard qualitativi da rispettare, ai procedimenti di lavorazione o alle modalità di confezionamento dei prodotti¹³⁹. Anche i controlli sono essenziali ai fini dell'effettività della funzione di garanzia e rispondono all'esigenza di tutelare l'affidamento legittimamente riposto dai consumatori sulla rispondenza dei prodotti e/o servizi sui quali è apposto il marchio collettivo alle caratteristiche da esso garantite¹⁴⁰.

L'importanza del regolamento e dei controlli emerge anche dall'art. 14 comma 2 lett. c) che punisce “*l'omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo*” con la sanzione della decadenza del marchio collettivo¹⁴¹ sulla base di una presunzione assoluta *iuris et de iure* per cui, in tali casi, il marchio non potrebbe assolvere la sua funzione di garanzia¹⁴².

La modifica apportata al vecchio art. 2 (il quale richiedeva di allegare le norme statutarie delle associazioni o enti richiedenti) – la quale sembra essere una conseguenza dell'ampliamento dei soggetti legittimati ad acquisire la titolarità di un marchio collettivo – ha avuto riflessi anche sulla procedura di registrazione, perché all'Ufficio è demandata una valutazione oggettiva¹⁴³, che lascia libero il richiedente nella formulazione e nella successiva modifica delle norme regolamentari, circa la sussistenza di “*tutte le condizioni necessarie per la validità*”

¹³⁹ A. VANZETTI, *op. ult. cit.* pag. 169; G. LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 2009, pag. 27; C. GALLI, A.M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2011, pag. 135-136.

¹⁴⁰ A. VANZETTI, *op. ult. cit.* pag. 169; C. GALLI, A.M. GAMBINO, *op. ult. cit.*, pag. 136; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, Relazione al Convegno “*Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati*”, Roma, 6-7 giugno 2008, pag. 1761.

¹⁴¹ Sul punto, M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pag. 194 ritiene che “*in mancanza di un regolamento, non sarebbe sicura l'uniformità delle produzioni delle imprese aderenti e, quindi, il segno non varrebbe a distinguere i beni prodotti da queste rispetto a quelli provenienti da altre imprese*”.

¹⁴² P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Il dir. ind.*, 2008, pag. 155, sottolinea come gli operatori a volte si avvalgano del marchio individuale, in luogo del marchio collettivo, sebbene dichiarino di certificare una certa qualità dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal corrispondente marchio individuale, proprio al fine di evitare la decadenza del loro marchio per difetto di controllo sui relativi utilizzatori.

¹⁴³ P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, pag. 633-634; P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 80; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, pag. 123.

del marchio” e l’idoneità del regolamento a rendere effettiva la funzione di garanzia qualitativa che la legge attribuisce al segno.

L’art. 11 comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino anche ai “*marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine*”.

Rispetto al vecchio art. 2 comma 3, come modificato dall’art. 3 D.Lgs. n. 480/1992, è stato eliminato l’inciso finale “*purché in esso (nel Paese straniero di origine) sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento*”.

Quindi, prima della Novella del ’92, la tutela dei marchi collettivi stranieri in Italia era subordinata alla condizione che i marchi collettivi nazionali ricevessero un trattamento analogo nel Paese straniero.

Un autore¹⁴⁴ ha segnalato un problema applicativo dovuto al fatto che, in sede di recepimento della Direttiva 89/104/CEE, alcuni Stati membri avessero attribuito al marchio collettivo funzioni diverse.

2.1.2.1 Il marchio collettivo geografico

L’art. 11 comma 4 consente la registrazione dei marchi collettivi geografici costituiti da “*segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*”, in deroga al divieto di registrazione dei segni privi di capacità distintiva contenuto nell’art. 13 c.p.i., ma subordina la registrazione a due condizioni:

- I marchi di cui si chiede la registrazione non devono determinare “*situazioni di ingiustificato privilegio*”, e
- Non devono “*recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*”, ossia nel luogo geografico di cui è espressione il marchio.

Questa norma è il risultato dell’esercizio, da parte del legislatore nazionale, della facoltà concessa a tutti gli Stati membri dell’UE dall’art. 15 Direttiva 89/104/CEE di prevedere, nella propria legislazione, che possano essere registrati come marchi (collettivi o di garanzia e certificazione) i “*segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*”.

¹⁴⁴ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 77.

La *ratio* di questa deroga si può rinvenire nell'esigenza di tutelare l'interesse alla registrazione di segni attraverso i quali si può garantire al pubblico determinate caratteristiche qualitative dei prodotti, legate all'origine geografica di cui è espressione il marchio¹⁴⁵.

Tratteremo più approfonditamente della possibilità di registrare, come marchio collettivo, un'indicazione geografica e delle interferenze con la disciplina dei marchi nel Capitolo IV.

Invece, con riguardo ai marchi individuali, l'art. 13 c.p.i. vieta la registrazione dei segni "*costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono*" e, tra questi, i segni "*che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica*" del prodotto o del servizio sul quale era apposto il marchio.

Se questa norma fosse applicata in modo indiscriminato, vieterebbe *tout court* la registrazione dei segni costitutivi esclusivamente da nomi geografici.

A questa interpretazione, una parte della dottrina ha obiettato che "*i segni generici o descrittivi di cui il legislatore mira ad evitare la monopolizzazione non sono...tutti quelli che possono astrattamente definire o descrivere un qualsiasi prodotto o un servizio o loro caratteristiche, ma sono soltanto quelli che vengano ad assolvere questa funzione in relazione agli specifici prodotti o servizi per i quali è richiesto il marchio*"¹⁴⁶. Se si aderisce a questa tesi, si deve ammettere la registrazione dei "*nomi geografici di regioni o di località che, sempre nella percezione dei consumatori, non influenzino le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati, e che quindi, anche quando indicano l'effettiva provenienza di*

¹⁴⁵ M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.* 1996, I, pag. 1039-1041; D. SARTI, *Il marchio collettivo*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, (diretto da) G. AJANI e G. A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, pag. 136 ss.; contra P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. com.*, 1994, I, pag. 634, che ammette la registrazione, come marchi collettivi, anche di nomi geografici "*adottati in modo fantastico*".

¹⁴⁶ C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il dir. ind.*, 2008, pag. 428; C. GALLI, A.M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2011, pag. 138.

questi prodotti o servizi, si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia”¹⁴⁷.

Sul punto, in alcune pronunce, la Corte di Giustizia UE ha precisato che il divieto di registrazione dei segni costituiti da nomi geografici non si applica solo nei casi in cui essi indichino luoghi caratterizzati da un nesso con la categoria di prodotti per cui viene richiesto il marchio, ma anche ai nomi geografici in grado di indicare la provenienza geografica di tali prodotti¹⁴⁸.

Però, la Corte non si è spinta fino al punto di precludere la registrazione, come marchi, dei segni distintivi che assumano per i consumatori un “*valore evocativo che prescinde dall'origine geografica in senso stretto*”¹⁴⁹: quindi, non è esclusa la registrazione – come marchi individuali – dei segni costituiti da nomi geografici, quando indicano luoghi che non influenzano le caratteristiche o la qualità dei prodotti per i quali è richiesto il marchio (ad esempio, nessuno potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio “Bari” per l’attrezzatura da sci, dal momento che il luogo di produzione conserva un valore obiettivo autonomo, rispetto ai beni in esso realizzati, che non può che rimanere di dominio pubblico¹⁵⁰). Solo in questi casi è configurabile un marchio individuale “geografico”.

Si deve concludere che l’art. 11 comma 4, nella parte in cui consente di registrare, come marchio collettivo, “*segni o indicazioni che nel commercio possono servire*

¹⁴⁷ La giurisprudenza più recente ha accolto un’interpretazione più restrittiva: così Trib. Voghera, 15 febbraio 2000, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2000, pag. 802 secondo il quale quando un nome geografico acquista una modesta notorietà, al punto da non venire più percepito dal pubblico come toponimo, può essere registrato come marchio, perché il consumatore non sarebbe in grado di ricondurre le caratteristiche del prodotto o servizio offerto dal marchio al luogo geografico da esso indicato; si è spinto oltre Trib. Firenze, 18 settembre 2006, che ha riconosciuto la validità del marchio “Verrazzano” (podere di notevoli dimensioni) in deroga al divieto di registrare nomi geografici che indichino luoghi fisici già noti per la categoria di prodotti a cui si riferiscono e che presentino un nesso con tali prodotti, agli occhi del pubblico.

¹⁴⁸ Corte di Giustizia CE, cause riunite C-108/97 e C-109/97, 4 maggio 1999, par. 37.

¹⁴⁹ C. GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 428; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Relazione al Convegno “*I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*”, Assisi, 25-27 ottobre 2012; nello stesso senso, la giurisprudenza Cass., 20 ottobre 1982, n. 5462, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, pag. 63; Trib. Milano, 3 aprile 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, pag. 558; App. Milano, 29 dicembre 1967, in *Riv. dir. ind.*, 1968, II, pag. 26; G. A. GRIPPIOTTI, *Il marchio geografico: condizioni di registrazione (commento a Commissione dei ricorsi 7 ottobre 1994, n. 77/91 e 78/91)*, in *Il dir. ind.*, 1995, pag. 151-152; Trib. Catania, 12 maggio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5089, ha precisato che “*Il nome di una contrada siciliana e di un omonimo castello (nella specie Donnafugata) può essere validamente registrato per vini, non avendo alcuna aderenza concettuale con il prodotto che contraddistingue*”.

¹⁵⁰ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, pag. 174.

per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi” (e non anche in funzione distintiva) è *lex specialis* rispetto all’art. 13 c.p.i.¹⁵¹.

Ciò non vuol dire che possano essere registrati, come marchi collettivi, segni che hanno perso un nesso con l’origine geografica agli occhi del pubblico¹⁵²: ad esempio, il termine “acqua di Colonia” non può essere registrato come marchio collettivo perché indica una tipologia di prodotto, non una provenienza geografica¹⁵³.

Tornando al marchio collettivo geografico, essendo costituito da un toponimo, dovrà garantire al pubblico anche la provenienza geografica dei prodotti, oltre ad esplicitare la funzione di garanzia qualitativa attribuita dalla legge.

Di conseguenza, il titolare del segno dovrà verificare se tale indicazione corrisponde al luogo di produzione dei beni sui quali è apposto il marchio.

Per evitare che la registrazione di un marchio collettivo geografico possa dare luogo ad abusi o distorsioni della concorrenza, il legislatore nazionale ha circondato l’art. 11 comma 4 di una serie di cautele.

In primo luogo, con una formula identica a quella contenuta nel vecchio art. 2 L. Marchi, l’art. 11 comma 4 ha attribuito all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il potere di “*rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*” e di richiedere, a tal fine, “*l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti*”.

Per “*situazioni di ingiustificato privilegio*” si intendono i casi in cui gli imprenditori di una determinata zona geografica vengono arbitrariamente esclusi dall’uso del marchio, con la conseguenza che i loro prodotti non solo non sarebbero riconoscibili sul mercato come provenienti da quel territorio, ma potrebbero

¹⁵¹ F. ALBISINNI, *op. ult. cit.*, pag. 231.

¹⁵² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1760.

¹⁵³ Trib. UE, T-556/13, *Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller c. UAMI*, 25 novembre 2014.

apparire anche di qualità inferiore rispetto allo standard di cui il marchio è testimone¹⁵⁴.

Il “*pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative*” si può configurare, ad esempio, quando il regolamento prevede “*standard qualitativi non adeguati alla produzione tipica della zona*”¹⁵⁵.

Il comma 4, poi, prevede una serie di cautele anche per la fase successiva al procedimento di registrazione: in particolare, stabilisce che il titolare di un marchio collettivo geografico registrato non possa vietare a terzi l’uso del toponimo a fini commerciali, qualora l’uso sia “*conforme ai principi della correttezza professionale*” (comma così modificato dall’art. 8 comma 1, D.Lgs. n. 131/2010). Ne consegue che non può essere vietato l’uso di un nome geografico a fini meramente descrittivi, ossia in funzione di indicazione di provenienza (e non distintivi), del prodotto di cui è richiesto il marchio, mentre deve essere impedito qualunque uso che nasconda un intento confusorio¹⁵⁶ o tale da determinare un agganciamento o un pregiudizio alla rinomanza del marchio collettivo.

Resta fermo che questi concetti devono essere interpretati alla luce delle circostanze del caso concreto¹⁵⁷.

Questa disposizione, come modificata dalla riforma del 2010¹⁵⁸, trova corrispondenza nell’art. 21 c.p.i.¹⁵⁹ (dettato per il marchio individuale) nella parte

¹⁵⁴ C. GIACOMINI, M.C. MANCINI, D. MENOZZI, S. CERNICCHIARO, *Lo sviluppo dei marchi geografici collettivi e dei segni distintivi per tutelare e valorizzare i prodotti freschissimi*, Milano, 2007, pag. 15; F. ALBISINNI, *op. ult. cit.*, pag. 230; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, vol. I, pagg. 1041-1042 che individua, come ipotesi di “ingiustificato privilegio”, i casi in cui un gruppo organizzato privato ha il “*potere di determinare arbitrariamente lo standard di una produzione destinata a presentarsi sul mercato con caratteri di tipicità locale*”.

¹⁵⁵ A. VANZETTI, *op. ult. cit.*, pag. 171; M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, pag. 1042.

¹⁵⁶ Sul punto, Trib. UE, T-534/10, *Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias c. UAMI e Garmo*, caso «Hellim/Halloumi», 13 giugno 2012, punto 54 “*la mera somiglianza concettuale tra due segni, quando il marchio anteriore è un marchio collettivo, “non è sufficiente a creare un rischio di confusione... nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti in esame*” confermato da Corte di Giustizia UE, C-393/12 P., *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. UAMI*, 21 marzo 2013.

¹⁵⁷ A. VANZETTI, *op. ult. cit.*, pag. 171.

¹⁵⁸ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, Relazione al Convegno “*Informazioni sull’origine dei prodotti e disciplina dei mercati*”, Roma, 6-7 giugno 2008, pag. 1757 ha precisato che, così formulata, la norma non era conforme al diritto comunitario, perciò avrebbe dovuto essere “*corretta in via interpretativa*”.

¹⁵⁹ I commi 2 e 3 precisano che cosa si deve intendere per uso non conforme ai principi della correttezza professionale “*Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,*

in cui prescrive, come condizione di liceità dell'uso nell'attività economica da parte di terzi, la conformità ai principi della correttezza professionale¹⁶⁰.

Prima della riforma del 2010, l'art. 11 comma 4 prevedeva che l'uso del terzo, per essere lecito, oltre ad essere conforme ai principi della correttezza professionale, dovesse essere "*limitato alla funzione di indicazione di provenienza*".

La dottrina¹⁶¹ aveva osservato come tale inciso fosse stato impiegato "*in una accezione completamente diversa da quella in cui la stessa locuzione viene impiegata in dottrina, e cioè sta a significare l'uso di nomi geografici per indicare il luogo di produzione delle merci su cui compaiono*" (mentre il vecchio art. 20 comma 3 parlava, più correttamente, di "*uso del nome come indicazione di provenienza*") e come esso fosse incompatibile con il diritto comunitario¹⁶², nel quale "*l'uso in funzione non distintiva ma descrittiva è solo una fra le possibili modalità di uso lecito del marchio altrui, essendo ipotizzabili modalità distintive professionalmente corrette di impiego del segno che altri usi come marchio collettivo, come anche situazioni nelle quali...l'uso sia descrittivo ma non leale*"¹⁶³.

Si è spiegata in questa prospettiva la ragione della soppressione dell'inciso.

Tratteremo meglio della distinzione tra disciplina nazionale e disciplina europea in tema di marchi collettivi nel capitolo 2.2.

Di conseguenza, si dovrà verificare caso per caso se, agli occhi del pubblico, l'uso da parte di terzi di un nome geografico corrispondente ad un marchio collettivo

prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio".

¹⁶⁰ A. VANZETTI, *op. ult. cit.*, pag. 171; C. GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, pag. 30.

¹⁶¹ A. VANZETTI, C. GALLI, *La Nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, Milano, 1993, pag. 60; C. GALLI, A. M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2011, pag. 141.

¹⁶² Art. 15 comma 2 Direttiva e art. 66 comma 2, seconda parte, R.M.C. "*un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica*"; si veda anche Corte di Giustizia CE, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH*, 7 gennaio 2004; Corte di Appello di Copenhagen, 16 aprile 1998, *Anheuser Busch Inc. e Posh Inc. A/S c. Theodoridis Budveiser*, punti 104 ss.

¹⁶³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1769-1760.

altrui è tale da determinare uno sfruttamento parassitario o altro pregiudizio alla sua rinomanza¹⁶⁴.

Inoltre, la dottrina maggioritaria¹⁶⁵ ritiene che l'osservanza della disposizione di cui all'art. 11 comma 4 c.p.i. comporti che l'Ufficio, nel corso della procedura di registrazione, debba *“estendere la propria verifica anche alle regole, statutarie o di altra natura, che presiedano all'ammissione delle imprese in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e si assicuri che queste (regole) garantiscano l'accesso a tutti gli operatori del settore che siano disposti a rispettarne il regolamento”* nonché deve verificare se i controlli e le sanzioni sono *“correttamente previsti e dimensionati”*¹⁶⁶.

2.1.2.2 Accesso al marchio collettivo

Muovendo dalla considerazione che il marchio collettivo svolge una funzione di garanzia dell'origine, della natura e della qualità dei prodotti e/o servizi sui quali è apposto, ha assunto rilevanza la questione se gli operatori i cui prodotti e/o servizi soddisfano i requisiti prescritti nel regolamento d'uso possano ritenersi titolari di un diritto soggettivo ad essere autorizzati all'uso, dal momento che l'eventuale diniego di accesso all'uso del marchio esporrebbe i soggetti ad un notevole svantaggio concorrenziale, rispetto a coloro che sono stati ammessi¹⁶⁷.

Prima della riforma del '92, in considerazione del rapporto associativo o partecipativo che doveva intercorrere tra il titolare e gli utilizzatori, si tendeva a negare che l'accesso potesse essere esteso a tutte le imprese interessate all'uso del marchio collettivo, a prescindere dallo standard qualitativo dei propri prodotti.

¹⁶⁴ C. GALLI, A. M. GAMBINO, *op. ult. cit.*, pag. 141.

¹⁶⁵ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1764; nello stesso senso G. FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, 1993, in *Il corriere giuridico*, pag. 268 ss. il quale prevede la possibilità di impugnare l'esercizio illegittimo del potere di rifiutare la registrazione di un marchio collettivo, attribuito all'Ufficio, dall'art. 11 comma 4, davanti agli organi della giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato); contra C. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, pag. 154 *“è arduo ritenere che la legge abbia inteso attribuire all'Ufficio poteri di indagine così penetranti, e ciò tanto più in considerazione dell'inidoneità delle strutture di esso ad assolvere simili compiti”*.

¹⁶⁶ F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P. L. COSTA, S. CORONA, *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Milano, 1993, pag. 18.

¹⁶⁷ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1762; A. VANZETTI, *op. ult. cit.* pag. 174.

Si riteneva che, anche se le imprese fossero state in grado di produrre beni idonei a soddisfare lo standard qualitativo prescritto dal regolamento, l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo sarebbe dipesa da un atto di autonomia privata (l'adesione all'ente o associazione titolare del marchio collettivo, ad esempio un consorzio ex art. 2607 c.c.)¹⁶⁸.

Dopo la Novella del '92, una parte della dottrina¹⁶⁹ ha ritenuto che non fosse configurabile un diritto di accesso all'uso del segno in capo alle singole imprese, poiché il titolare di un marchio collettivo può scegliere discrezionalmente a chi concedere l'uso del marchio¹⁷⁰.

Un'altra parte della dottrina¹⁷¹ ha affermato che il legislatore nazionale, pur non avendo riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'accesso riservato ai produttori che possiedano i requisiti richiesti dal regolamento d'uso, aveva tentato di armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria¹⁷², prevedendo che l'Ufficio dovesse verificare che le disposizioni contenute nel regolamento d'uso assicurassero l'accesso a tutti i produttori della zona in grado di rispettarlo, per cui potrebbe rifiutare la registrazione di un marchio collettivo solo quando ciò non accade (e lo stesso discorso vale per i marchi di certificazione).

In sintesi, quando l'accesso all'uso di un marchio presuppone la sussistenza di un rapporto associativo o partecipativo con il titolare del segno, il diniego di ammissione all'ente può portare a negare l'uso del segno; negli altri casi, l'eventuale diniego ingiustificato di accesso all'uso di un marchio collettivo da parte di produttori in grado di rispettare il regolamento d'uso, perché i beni e/o servizi da essi prodotti soddisfano gli standard qualitativi previsti dalle norme

¹⁶⁸ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1762.

¹⁶⁹ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pag. 167.

¹⁷⁰ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1763 sottolinea come “*Non vi è...ragione perché una denominazione geografica, specie se essa già sia tipica di una produzione, sia riservata ad alcune imprese ad esclusione di altre che pure siano insediate sullo stesso territorio e possano offrire beni equivalenti, solo perché essa è stata registrata come marchio collettivo da un ente che sia promanazione di alcuni soltanto fra gli operatori interessati*”.

¹⁷¹ A. VANZETTI, *op. ult. cit.*, pag. 174; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Impresa e mercato: scritti in onore di Gustavo Minervini*, II, Napoli, 1997, pag. 484.

¹⁷² Come vedremo nel capitolo 2.2 dedicato alla disciplina dei marchi collettivi comunitari, l'art. 65 Regolamento n. 40/94 prevedeva che “*il regolamento d'uso di un marchio collettivo...deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio*”.

regolamentari, non solo sarebbe incoerente con la funzione attribuita dalla legge al marchio collettivo – di identificare i beni e/o servizi in grado di soddisfare le caratteristiche qualitative imposte dal regolamento d’uso – ma potrebbe integrare gli estremi di un abuso di posizione dominante¹⁷³ (art. 86 TCE e art. 3 L. 287/90). Quindi, il titolare di un marchio collettivo, nel decidere se autorizzare o meno l’accesso, deve agire nel rispetto di un principio di parità di trattamento e di libertà concorrenziale.

2.1.2.3 Applicabilità ai marchi collettivi delle norme dettate per i marchi individuali

Resta fermo che ai marchi collettivi si applicano le stesse disposizioni previste dal c.p.i. per i marchi individuali “*in quanto non contrastino con la natura*” dei primi (art. 11 comma 5 c.p.i.).

Quindi, valgono gli stessi requisiti di registrabilità previsti per i marchi individuali: novità (art. 12 c.p.i.), liceità, capacità distintiva (salva la deroga all’art. 13 prevista per i marchi collettivi geografici).

In particolare, l’art. 12 comma 2, come modificato dalla riforma del 2010, prevede che, nei casi di mancanza di novità, per conflitto con un marchio anteriore registrato, un certo segno possa essere registrato nuovamente come marchio solo se, al momento della presentazione della domanda o dell’eccezione di nullità, sono decorsi almeno due anni (se si tratta di marchio individuale) o tre anni (se si tratta di marchio collettivo) dalla scadenza del marchio anteriore o se può considerarsi decaduto per non uso ex art. 24 c.p.i. (protratto per un periodo ininterrotto di cinque anni).

La *ratio* della norma è “*evitare il sovraffollamento del registro dei marchi da parte di segni che costituiscono delle anteriorità puramente cartacee*”¹⁷⁴, scaduti o mai

¹⁷³ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 87; P. PETTITI, *op. ult. cit.*, pag. 626 ss.

¹⁷⁴ G. GHIDINI, F. DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 41; nello stesso senso, G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, pag. 123; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, pag. 78.

usati, e impiegati unicamente al fine di ottenere la declaratoria di nullità di marchi posteriori noti sul mercato (perché conosciuti e/o utilizzati)¹⁷⁵.

La previsione di un termine più lungo per i marchi collettivi, secondo una parte della dottrina¹⁷⁶, può essere spiegata in questi termini “*l’uso plurimo contemporaneo ha una diffusività e quindi un effetto anticipatore, sia pure sul piano del collegamento del marchio a una categoria di prodotti nella opinione del pubblico, che merita una valorizzazione più ampia*” ed ha la finalità di eliminare il marchio anteriore dalla percezione del pubblico, cosicché si possa procedere alla nuova registrazione dello stesso segno senza incorrere in un rischio di confusione. È opinione dominante che questa norma si applichi a tutti i marchi anteriori registrati con effetti in Italia, siano essi nazionali, europei o internazionali¹⁷⁷.

Inoltre, si ritengono applicabili al marchio collettivo anche le cause di nullità e decadenza¹⁷⁸ (le quali si aggiungono a quella prevista dall’art. 14 comma 2 lett. c) conseguente all’omessa irrogazione delle sanzioni o al mancato svolgimento dei controlli imposti dal regolamento d’uso), l’art. 21 sugli usi del marchio altrui, la disciplina della convalida ex art. 28 c.p.i. e l’estinzione per rinuncia¹⁷⁹ del titolare, specificamente dettati per il marchio individuale.

La dottrina, poi, si è interrogata se il rinvio alla disciplina prevista per i marchi individuali, operato dall’art. 11 comma 5 c.p.i. (e anche dall’art. 66 par. 3 Regolamento n. 40/94), si estenda anche ad altri profili.

¹⁷⁵ R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, pag. 5 ss.

¹⁷⁶ F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015, pag. 228; P. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016, pag. 221.

¹⁷⁷ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 203-204.

¹⁷⁸ La dottrina precedente alla Novella del ’92 aveva ritenuto che fossero configurabili, come cause di estinzione proprie del marchio collettivo, l’estinzione dell’associazione, conseguente alla chiusura delle operazioni di liquidazione, e la violazione da parte dell’associazione delle norme contenute nello statuto, ad esempio sulle modalità di controllo dei prodotti.

Secondo una parte della dottrina, anche le modificazioni statutarie contrastanti con la natura del marchio collettivo potevano determinarne la decadenza. Sul punto, si veda D. PETTITI, *op. ult. cit.* pag. 89-93.

¹⁷⁹ La dottrina precedente alla Novella del ’92, distingueva tra rinuncia dell’associazione e rinuncia del singolo utilizzatore. Nel primo caso, veniva meno il diritto al marchio collettivo, spettante all’associazione, e, di conseguenza, viene meno anche il diritto all’uso degli utilizzatori che siano legati al titolare da un rapporto associativo o di partecipazione (è dubbio se possa continuare ad assumere rilievo come marchio collettivo di fatto). Nel secondo caso, veniva meno solo il diritto del rinunciante (salvo che non si ravvisasse una revoca della rinuncia nella continuazione dell’uso). Sul punto, si veda D. PETTITI, *op. ult. cit.* pag. 88.

In particolare, con riguardo alla trasferibilità del marchio collettivo¹⁸⁰, dopo la riforma del '92 si sono registrati orientamenti contrastanti: una parte della dottrina propende per la soluzione affermativa, a condizione che il regolamento sull'uso del segno “contenga previsioni adeguate a garantire l'equivalenza tra alienante e acquirente nella soddisfazione degli interessi connessi alla gestione del marchio”¹⁸¹ e che “il trasferimento avvenga nel rispetto del regolamento”¹⁸² d'uso, rendendo edotto l'Ufficio dell'avvenuto mutamento del titolare; invece, M. RICOLFI dubita che il titolare di un marchio che non può utilizzare possa cederlo a terzi “se non con il consenso di tutte le imprese abilitate all'uso e, forse, con l'approvazione dell'Ufficio”. Del resto, un'impresa autorizzata all'uso di un marchio collettivo non può trasferirlo ad un'altra impresa prima che quest'ultima abbia acquisito i fattori produttivi necessari affinché i suoi prodotti soddisfino le caratteristiche qualitative prescritte dal regolamento d'uso¹⁸³.

Queste disposizioni e questi orientamenti dottrinali dovranno essere ripensati alla luce della nuova normativa europea.

Infatti, il 6 novembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la Legge di delegazione europea 2016-2017 contenente la “delega al Governo per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436...e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)

¹⁸⁰ Prima della riforma, poiché uno dei requisiti necessari di validità del marchio collettivo era la sussistenza di un rapporto associativo o di partecipazione tra il titolare e gli utilizzatori, era opinione pressoché unanime in dottrina che il marchio non potesse essere trasferito dal singolo imprenditore “se non insieme alla qualità di membro dell'associazione” titolare. Invece, nel caso di trasferimento da parte dell'associazione-titolare ad un'altra associazione i cui membri sono, in tutto o in parte, diversi, il trasferimento doveva “essere trascritto presso l'Ufficio brevetti...il quale potrà negare l'annotazione del trasferimento, in analogia al disposto dell'art. 2 L. m., se l'associazione acquirente non abbia nel proprio statuto una disciplina che sia, come quella dello statuto della associazione cedente, congrua in ordine all'uso del marchio collettivo”: così D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, pag. 55-56.

¹⁸¹ P. MASI, *op. ult. cit.*, pag. 77.

¹⁸² P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1994, vol. I, pag. 635; nel senso di ammettere il trasferimento del diritto di usare un marchio collettivo solo in presenza di una successione d'impresa, M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, pag. 467.

¹⁸³ Approvazione richiesta dal diritto inglese per i soli marchi di certificazione: sul punto, si veda A. A. V. V., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 2005, pag. 338 e 340.

2015/2424” da attuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge (quindi, entro il 21 novembre 2018)¹⁸⁴.

Entro questo termine, il Governo dovrà adottare uno o più decreti per “*adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale*” alle norme del Regolamento e della Direttiva (ad esempio, abolendo il requisito della rappresentabilità grafica e consentendo la registrazione dei c.d. marchi non convenzionali) soprattutto in tema di marchi collettivi (art. 3 comma 3 lett. e) e di marchi “di garanzia e di certificazione” (art. 3 comma 3 lett. f).

2.2 Il marchio comunitario collettivo nel Reg. (CE) n. 40/1994 e nel Reg. (CE) n. 207/2009.

Per comprendere il significato e il valore dei marchi comunitari collettivi, è necessario ripercorrere i momenti più salienti che hanno condotto all’emanazione della Direttiva 89/104/CE – in attuazione della quale il legislatore italiano ha riformato la Legge Marchi nel ‘92 – e all’introduzione, per la prima volta a livello comunitario, della loro disciplina nel Regolamento (CE) n. 40/1994.

Sin dal mese di dicembre del 1959, la Commissione e gli Stati membri della CE avevano lavorato per ottenere l’unificazione e l’armonizzazione della proprietà industriale, attraverso la creazione di un sistema europeo del marchio d’impresa, destinato ad essere applicato da tutti gli Stati membri e integrativo della loro normativa nazionale.

Un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei sei stati fondatori della CEE e presieduto dal Dott. De Haan¹⁸⁵, aveva redatto “*the Preliminary Draft of a Convention for a European Trademark Law*”, che era stato pubblicato solo nel 1973¹⁸⁶ lasciando aperte numerose questioni fondamentali¹⁸⁷.

Subito dopo la pubblicazione del c.d. “1964 Draft”, molti privati e organizzazioni internazionali avevano manifestato l’esigenza della creazione, quanto prima, di un

¹⁸⁴ C. GALLI, *La legge di delegazione europea in G.U.: le deleghe su marchi, brevetti e know-how*, in *Il quotidiano giuridico*, 7 novembre 2017.

¹⁸⁵ Presidente dell’ufficio brevetti olandese.

¹⁸⁶ Fu il governo francese a sollecitare la ripresa dei lavori, nel novembre del 1968.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda S. P. LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, 1975, I, pag. 180 ss.

¹⁸⁷ Ad esempio, si discuteva se potessero aderire alla Convenzione anche gli Stati extra CE.

sistema europeo dei marchi d'impresa e avevano espresso la loro opinione su tali questioni che, in quanto non trattate da questo schema di Convenzione, erano bisognose di essere esaminate e risolte.

Anziché procedere alla revisione o alla redazione di un nuovo atto giuridico, la Commissione aveva preferito indicare il suo punto di vista in merito alla creazione di un sistema del marchio d'impresa nella Comunità Europea¹⁸⁸ in un *Memorandum*, redatto con l'assistenza di un gruppo di esperti e pubblicato nel 1976.

Ciò che interessa ai fini della presente trattazione è che, nella sezione dedicata ai concetti e ai principi fondamentali sui quali si deve basare “*the Community system of trade mark law*”, veniva fatto espresso riferimento ai marchi collettivi (e ai marchi di certificazione).

In particolare, veniva sottolineata la necessità che questi segni potessero essere registrati come marchi comunitari, al fine di soddisfare equamente gli interessi dei consumatori, dei produttori e dei fornitori¹⁸⁹ e che venisse introdotta una disciplina a tutela di questi segni, dal momento che “*they will play a significant role in the common market as a means of marketing, of standardizing and developing quality products, and of informing the consumer. For small and medium-sized firms the use of a collective trade mark may often be the only means of extending their activities throughout the common market*”¹⁹⁰.

Negli anni successivi, le iniziative progettuali all'interno della Commissione sono aumentate e sono sfociate nella stesura di un progetto di direttiva e di una proposta di regolamento ad opera di due gruppi di lavoro.

Il progetto di direttiva, pubblicato il 31 luglio 1979, aveva lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi¹⁹¹ ma era costituito solo da 16 articoli, nessuno dei quali menzionava i marchi collettivi.

¹⁸⁸ Lo ha definito “*a necessary step towards attaining the objectives of the Community laid down in the EEC Treaty, and is clearly in the interests of manufacturers, distributors and consumers in the common market*”, vedi *Memorandum della Commissione sulla creazione di un marchio comunitario* [Sec(76) 2462], Bollettino CE, supplemento 8/76, pag 5, punto 1.

¹⁸⁹ *Ibidem*, pag. 17, punto 53.

¹⁹⁰ *Ibidem*, pag. 20, punto 71.

¹⁹¹ G. GUGLIELMETTI, *Il progetto di direttiva CE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, pag. 87 ss. riteneva che non fosse necessario adottare

Invece la proposta di regolamento, pubblicata il 31 dicembre 1980 e preordinata alla realizzazione dell'obiettivo di *“promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche”* e *“una espansione continua ed equilibrata per l'instaurazione e il buon funzionamento di un mercato comune che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale”*¹⁹², aveva dedicato l'intero Titolo XI alla disciplina dei marchi comunitari collettivi (e dei marchi comunitari di garanzia)¹⁹³.

In particolare, l'art. 87 prevedeva che i *“marchi collettivi semplici”* potessero essere depositati come marchi comunitari collettivi dai *“gruppi di fabbricanti, di produttori, di prestatori di servizi o di commercianti dotati di capacità giuridica”* e avevano lo scopo di distinguere i prodotti e/o servizi dei membri di tali gruppi, da quelli di altre imprese.

L'art. 89 prescriveva che alla domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo dovesse essere allegato un regolamento, ma non ne indicava il contenuto minimo¹⁹⁴: da questa norma si poteva dedurre che potessero accedere al segno solo

una direttiva volta a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea sui marchi, dal momento che queste norme non avevano una *“incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”*, cioè non violavano il limite che l'art. 100 Trattato CEE poneva all'adozione di una direttiva di questo genere: si tratta delle *“norme sull'ampiezza della tutela dei marchi, sul loro utilizzo, sulla amichevole composizione dei conflitti e sugli impedimenti relativi e assoluti che si oppongono alla registrazione o al mantenimento di un marchio”*; nello stesso senso, si veda G. MORANDINI CHIOMENTI, *Brevi osservazioni sul nuovo testo della Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, pag. 109 ss. secondo la quale i risultati che la Direttiva si prefiggeva potevano essere ottenuti attraverso l'applicazione delle norme del TCE.

¹⁹² Proposta di regolamento del Consiglio, in *Riv. dir. ind.*, 1982, pag. 87; sul punto, la Relazione alla proposta, in *Riv. dir. ind.*, 1982, pag. 127 sottolineava la necessità di limitare il ravvicinamento alle sole *“disposizioni dei diritti nazionali dei marchi che incidono direttamente sul libero scambio di merci e servizi e sulla concorrenza nella Comunità”* al fine di ridurre i casi di conflitto tra marchi (all'epoca 1,8 milioni), ma poiché questa soluzione non bastava (le persone potevano ottenere tutelare per marchi simili o identici in Stati diversi), occorreva anche istituire un marchio comunitario, valido per tutto il territorio della Comunità Europea. E aggiungeva che *“il marchio comunitario...rende possibile l'acquisizione, mediante il deposito di un'unica domanda presso un unico ufficio dei marchi, in base ad un'unica procedura fondata su un'unica legge, di un marchio valido per un unico territorio comprendente tutti gli Stati membri. In questo modo si otterrà che l'attività economica e la concorrenza non saranno più gravate e distorte, rispetto alla concorrenza a livello nazionale...vengono cioè create, a livello comunitario, condizioni giuridiche, organizzative e di costi analoghe a quelle attualmente esistenti a livello nazionale”*.

¹⁹³ Le norme che verranno analizzate di seguito si applicavano anche ai marchi comunitari di garanzia i quali, in passato, nel diritto italiano, rientravano nella categoria dei marchi collettivi e ora sono chiamati «marchi di certificazione». Per coerenza, ci limiteremo ad analizzare le disposizioni relative ai soli marchi comunitari collettivi.

¹⁹⁴ L'art. 89 stabiliva, invece, quale dovesse essere il contenuto minimo del regolamento che doveva essere depositato unitamente alla domanda di registrazione di un marchio comunitario di garanzia: *“si devono indicare le caratteristiche comuni dei prodotti o dei servizi che il marchio garantisce e fissare le modalità di un controllo serio ed efficace dell'uso del marchio, nonché adeguate sanzioni”*.

i soggetti in grado di soddisfare le condizioni oggettive di adesione al gruppo titolare del marchio comunitario collettivo.

L'art. 90 elencava ulteriori cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo, oltre a quelle previste dagli artt. 31 e 35 (ossia, per il verificarsi di un impedimento assoluto o relativo): la domanda veniva rigettata se violava l'art. 87 o l'art. 89 o se il regolamento era contrario all'ordine pubblico o al buon costume¹⁹⁵.

Ai sensi dell'art. 93, l'uso di un marchio comunitario collettivo, da parte dei soggetti autorizzati ad utilizzarlo, *“è conforme alle disposizioni del presente regolamento, nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni alle quali tale regolamento sottopone l'uso del marchio comunitario”*: quindi, per i marchi comunitari e per i marchi comunitari collettivi, valevano le stesse condizioni di liceità dell'uso di un segno altrui.

L'art. 94 consentiva al titolare di un marchio comunitario collettivo di apportare modifiche al regolamento d'uso, a condizione che non fossero contrarie alle disposizioni di cui all'art. 89, all'ordine pubblico o al buon costume (par. 2).

Tali modificazioni dovevano essere notificate all'UAMI ed erano soggette alle procedure di rifiuto o di pubblicazione previste per le domande originarie.

L'art. 95 estendeva ai soggetti autorizzati all'uso di un marchio comunitario collettivo le disposizioni dell'art. 77 specificamente dettate per i licenziatari, sul presupposto che fossero titolari di diritti analoghi: in particolare, l'esercizio dell'azione per contraffazione era subordinato al consenso del titolare, ma l'utilizzatore era sempre legittimato ad intervenire nel giudizio per contraffazione instaurato dal titolare, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti¹⁹⁶.

Come vedremo in seguito, l'art. 65 comma 2 Reg. (CE) n. 40/1994 descriveva il contenuto minimo del regolamento che doveva accompagnare la domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo.

¹⁹⁵ Come vedremo in seguito, l'art. 66 Reg. (CE) n. 40/1994 aveva previsto una ulteriore causa di rigetto della domanda, quando il pubblico rischiava di essere *“indotto in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo”*, mentre la proposta di regolamento in esame limitava questa causa di rigetto alla sola domanda di registrazione di un marchio comunitario di garanzia.

¹⁹⁶ Come vedremo in seguito, questa norma corrisponde all'art. 70 Reg. (CE) n. 40/1994.

L'art. 96 prevedeva che il titolare di un marchio comunitario collettivo decadesse dai suoi diritti quando autorizzava o consentiva un uso del segno non conforme alle prescrizioni contenute nel regolamento.

Ai sensi dell'art. 97, il marchio comunitario collettivo era nullo se era stato registrato nonostante fosse sopravvenuta una causa di rigetto della domanda o se era stata registrata una modifica del regolamento contraria alle disposizioni di cui all'art. 94 par. 2 (in quest'ultimo caso, gli effetti del segno si consideravano come non prodotti).

Infine, l'art. 98 vietava l'uso o la registrazione dei marchi comunitari collettivi che fossero stati cancellati dal registro *“per prodotti o servizi uguali o simili a quelli per i quali sono stati registrati”*, nel triennio successivo alla mancata rinnovazione della registrazione, alla decadenza dai diritti del titolare ex art. 96, alla rinuncia o al verificarsi di una causa di nullità del segno, salvo che si trattasse del precedente titolare del marchio o del suo avente diritto.

La *ratio* di questa norma risiedeva nell'esigenza di evitare un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.

Le modalità di applicazione di questo regolamento erano state fissate da un Progetto di Regolamento di esecuzione, adottato dal Consiglio a maggio del 1981, su proposta della Commissione.

In particolare, nel Titolo VIII rubricato *“Marchi comunitari di garanzia e marchi comunitari collettivi”*, due norme erano dedicate ai marchi comunitari collettivi: la Regola 31 prescriveva il contenuto minimo che doveva avere il regolamento d'uso, da depositare unitamente alla domanda di registrazione¹⁹⁷; la Regola 32 specificava che per *“uso del marchio comunitario collettivo”* si dovesse intendere *“l'uso effettuato da almeno tre persone autorizzate”*.

¹⁹⁷ La Regola 31 recitava così *“...il regolamento deve contenere le seguenti indicazioni:*

- a) denominazione e sede del gruppo;*
- b) scopo del gruppo;*
- c) rappresentanza del gruppo;*
- d) condizioni di ammissione dei membri;*
- e) identità delle persone autorizzate ad usare il marchio;*
- f) diritti e obblighi delle parti in caso di contraffazione.*

Il regolamento deve recare la data e la sottoscrizione. Esso va presentato in duplice esemplare. Chiunque ha diritto di prendere visione del regolamento”.

Quest'ultima disposizione non è mai stata codificata in un regolamento.

Ci si era interrogati, in dottrina, sul motivo per cui la Commissione abbia deciso di abbandonare lo strumento della Convenzione (impiegato per introdurre la disciplina del brevetto comunitario) e abbia preferito introdurre la disciplina del marchio comunitario con un regolamento.

La risposta è agevole: mentre la Convenzione, per sua natura, pur essendo aperta all'adesione di Paesi terzi, richiede di essere ratificata da parte degli stati aderenti, sicché qualora sorgano problemi in sede di ratifica, ne consegue un ritardo nella sua entrata in vigore, il regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri della Comunità Europea dal momento della sua adozione, senza che siano richieste ulteriori manifestazioni di volontà (ad esempio, la ratifica)¹⁹⁸.

A queste proposte, sono seguiti il parere del Comitato Economico e Sociale (settembre 1981)¹⁹⁹ – il quale aveva accolto con favore la scelta della Commissione di ricorrere allo strumento del regolamento per la realizzazione dell'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di marchi e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci contrassegnate da marchi, attraverso l'introduzione del marchio comunitario – e il parere del Parlamento Europeo (ottobre 1983)²⁰⁰ che aveva apportato alcune modifiche ai testi normativi, lasciando pressoché immutate le disposizioni relative ai marchi comunitari collettivi.

In accoglimento delle correzioni apportate dal Parlamento europeo, il Consiglio ha emanato una nuova proposta di regolamento²⁰¹ e una nuova proposta di direttiva²⁰². Nella relazione preparata per il seminario organizzato dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia e dell'Università di Venezia, che si è tenuto il 29 settembre 1989, si era sottolineato come l'idea della Commissione fosse stata quella di creare un marchio comunitario che, con il tempo, avrebbe sostituito i

¹⁹⁸ N. ZORZI, *Il marchio comunitario*, in *Contratto e Impresa/Europa*, Padova, 1996, pag. 260-261; G. GUGLIELMETTI, *Commento alla proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, pag. 212-213.

¹⁹⁹ Per ulteriori approfondimenti, il parere è pubblicato in G.U., C-310, 30 novembre 1981 ed è riportato in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, pag. 169 ss.

²⁰⁰ Per ulteriori approfondimenti, il parere è pubblicato in G.U., C-307, 14 novembre 1983.

²⁰¹ La proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'art. 149 comma 2 TCE, e pubblicata il 31 agosto 1984. Si veda anche *Riv. dir. ind.*, 1987, I, pag. 296 ss.

²⁰² La proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'art. 149 comma 2 TCE, il 17 dicembre 1985 ed è stata pubblicata in G.U., C-351, il 31 dicembre 1985.

marchi nazionali, impedendo così agli Stati membri della Comunità europea di disporre in tale materia, e come tale progetto si ponesse in contrasto con le esigenze economiche delle imprese, dal momento che i loro marchi avrebbero dovuto essere registrati a livello comunitario e si sarebbero confrontati con gli altri segni senza poter beneficiare delle dimensioni del mercato nazionale.

Si è parlato di “*progetto di un regolamento sul marchio comunitario...sottoposto ad un continuo affinamento*”²⁰³ per i numerosi interventi di modifica e per i dibattiti che si erano accessi nel tentativo di ricercare un punto di equilibrio tra l’introduzione del marchio comunitario e la salvaguardia dei diritti di marchi nazionali.

Tra i vari progetti di modifica, merita di essere citata anche la proposta modificata di Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, del 27 maggio 1988, che ha dedicato un intero titolo (VII-bis) ai soli marchi comunitari collettivi²⁰⁴ e ha introdotto, per la prima volta, una definizione di tale istituto²⁰⁵.

Così, mentre i lavori della Commissione proseguivano, il 21 dicembre 1988 il Consiglio era giunto all’emanazione della prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

L’intento perseguito dal Consiglio era quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e alla prestazione dei servizi, causati dalla diversità delle legislazioni nazionali in materia di marchi, e ammettere una coesistenza tra marchi comunitari e marchi nazionali, quando i prodotti sui quali erano apposti provenivano da imprese di piccole dimensioni e interessavano solo il mercato nazionale.

Sebbene, ai sensi dell’art. 1, la direttiva fosse destinata ad essere applicata “*ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o*

²⁰³ L. SORDELLI, *Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n.89/104*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, pag. 19.

²⁰⁴ Probabilmente, l’eliminazione del riferimento ai marchi comunitari di garanzia si giustificava con la circostanza che molti ordinamenti nazionali avessero distinto nettamente tra marchi collettivi e marchi di certificazione.

²⁰⁵ È sulla base di questa proposta che è stato emanato il Reg. (CE) n. 40/1994, per questo le disposizioni contenute nel Titolo VII-bis verranno analizzate quando tratteremo di questo regolamento.

certificazione”, essa non conteneva alcuna definizione dei marchi comunitari collettivi²⁰⁶, né indicazioni relativamente alla funzione da questi esercitata.

Questo istituto era menzionato esclusivamente dall’art. 15, il quale al comma 1 consentiva agli “*Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione*” di introdurre, nella propria legislazione nazionale, cause di decadenza o di nullità dei marchi collettivi, ulteriori a quelle previste dalla Direttiva 89/104/CE agli artt. 3 e 12.

Invece il comma 2, in deroga all’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 3 lett. c)²⁰⁷, autorizzava gli Stati membri a registrare, come marchi collettivi geografici oppure come marchi di garanzia o di certificazione, “*i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*”²⁰⁸ e impediva al titolare di vietare a terzi l’uso di tali segni o indicazioni a fini commerciali se esso era conforme “*agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale*”²⁰⁹, cioè se il segno non veniva usato in funzione distintiva.

Si trattava di una disposizione estremamente generica, soprattutto se confrontata con l’art. 2 comma 4 D. Lgs. n. 480/1992 che rimetteva alla discrezionalità dell’Ufficio la decisione se accogliere o meno la domanda di registrazione, al fine di prevenire situazioni di ingiustificato privilegio o di ostacolo alla libera iniziativa economica²¹⁰.

²⁰⁶ P. MASI, *op. ult. cit.*; pag. 72; F. ALBISINNI, *op. ult. cit.*, pag. 234.

²⁰⁷ Secondo questo articolo, sono esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi, cioè “*i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio*”. Questo articolo corrisponde all’attuale art. 13 comma 1 lett. b) c.p.i. e, secondo la Corte di Giustizia CE, cause riunite C-108/97 E C-109/97, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», punto 25, la sua *ratio* è quella di evitare che “*siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi*”.

²⁰⁸ In attuazione dell’art. 15 comma 2 Direttiva 89/104/CEE è stata introdotta la figura del marchio collettivo geografico all’art. 2 comma 4 D.Lgs. n. 480/1992.

²⁰⁹ Come abbiamo visto, l’art. 2 comma 4 (e ora l’art. 11 c.p.i.) subordinava la liceità dell’uso di un marchio collettivo altrui al rispetto dei principi della correttezza professionale (concetto “sostanzialmente equivalente” alla formula impiegata dalla direttiva, sul punto si veda A. VANZETTI, C. GALLI, *La Nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, Milano, 1993, pag. 32.

²¹⁰ M. LIBERTINI, *L’informazione sull’origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2010, pag. 289 ss.

Infine, l'art. 15 comma 2 prevedeva che se il marchio comunitario collettivo geografico fosse stato usato dal terzo con la funzione di assicurare la provenienza geografica di un prodotto, avrebbe potuto essere opposto solo ai soggetti i cui prodotti non erano stati realizzati nella zona indicata²¹¹.

Il Consiglio aveva preferito ricorrere allo strumento della direttiva, perché riteneva che l'attività di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Comunità europea in materia di marchi d'impresa fosse facile da compiere, essendo limitata esclusivamente ai settori fondamentali ai fini della realizzazione degli obiettivi perseguiti con essa; invece, il regolamento richiedeva l'introduzione di *“una normativa puntuale afferente a qualsiasi aspetto della disciplina...strumenti di tutela specifici con l'istituzione di organi e strutture nuove, e con la necessità di risolvere accanto ai problemi tecnici anche quelli politici connessi, relativi all'inquadramento delle indicate strutture, alla loro dislocazione sul territorio comunitario, ed alla scelta delle lingue procedurali ufficiali”*²¹².

In realtà, sarebbe stato più opportuno emanare subito un regolamento, dal momento che i tempi di attuazione della direttiva negli Stati membri sono stati talmente lunghi da costringere il Consiglio a prorogare il termine di recepimento, dal 28 dicembre 1991 al 31 dicembre 1992.

Si è dovuto attendere altri anni, prima dell'emanazione del primo regolamento sul marchio comunitario, anche a causa di problemi di natura politica²¹³.

²¹¹ G. OLIVIERI, *La prima direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, vol. II, pag. 325 ha sottolineato come, in questo modo, il marchio collettivo comunitario si sia trasformato da *“segno distintivo oggetto di un diritto esclusivo”* a *“mezzo di tutela di un interesse collettivo”*.

²¹² N. ZORZI, *op. ult. cit.*, pag. 268.

²¹³ Tra questi, la Commissione aveva proposto una lingua procedurale, senza specificare quale fosse. Così V. SCORDAMAGLIA, *Il marchio comunitario*, in A.A. V.V., *Marchi e modelli: nuova disciplina dei marchi e prospettive comunitarie*, Atti del Convegno tenutosi a Parma il 18 maggio 1993, pag. 87; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 1999, pag. 9 esclude che si tratti di problemi di natura tecnica, dal momento che *“il regolamento disciplina l'intera materia con norme sostanziali tendenzialmente analoghe a quelle previste dalla direttiva e quindi dalle leggi nazionali”*; invece, con riguardo ai profili non espressamente disciplinati dalla direttiva o dai singoli Stati membri, si è limitato a recepire l'orientamento prevalente sul punto.

A livello comunitario, il primo testo consolidato contenente la disciplina dei marchi comunitari collettivi era il Regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio²¹⁴, del 20 dicembre 1993, il quale aveva dedicato a tale istituto l'intero Titolo VIII.

In particolare, l'art. 64 conteneva la definizione di marchi comunitari collettivi, per tali dovendosi intendere *“i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese”*.

Dalla lettura di questa norma emerge immediatamente la differenza rispetto ai marchi collettivi nazionali, dei quali già l'art. 2 L. Marchi (e ora l'art. 11 c.p.i. e l'art. 2570 c.c.) sottolineava la funzione di garanzia qualitativa.

Quindi, ai sensi dell'art. 64, sia i marchi comunitari individuali, sia i marchi comunitari collettivi svolgevano essenzialmente una funzione distintiva.

La norma proseguiva identificando i soggetti legittimati ad acquisire la titolarità di un marchio comunitario collettivo nelle *“associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio”* e nelle *“persone giuridiche di diritto pubblico”*.

Qui il regolamento era stato più specifico. Mentre la normativa nazionale, a seguito della Novella del '92, aveva registrato un notevole ampliamento del novero dei soggetti ammessi a chiedere ed ottenere la registrazione di un marchio collettivo, dagli *“enti e associazioni legalmente costituiti”* a qualunque soggetto che svolgesse la *“funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”*, il Regolamento n. 40/1994 aveva circoscritto la titolarità del segno alle

²¹⁴ È interessante notare come il Considerando n. 5 del Regolamento n. 40/94 sottolinei che *“il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce...al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri”* e che *“non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario”*.

Nel capitolo successivo vedremo come il nuovo Regolamento (UE) 2015/2424 e la nuova Direttiva (UE) 2015/2436 sottolineino la necessità di *“armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione”*.

associazioni dotate di capacità giuridica e capacità di agire e alle persone giuridiche di diritto pubblico.

L'art. 64 comma 2 aveva riprodotto il contenuto dell'art. 15 comma 2 sui marchi comunitari collettivi costituiti da un nome geografico, eliminando il riferimento ai marchi di garanzia o di certificazione e facendoli convergere nell'unitaria categoria dei marchi comunitari collettivi geografici.

Il comma 3 prevedeva che, per i profili non espressamente disciplinati dal Titolo VIII, si potesse applicare la disciplina generale dettata per i marchi collettivi individuali (ad esempio, i requisiti di registrabilità, gli impedimenti alla registrazione ecc.).

Questa disposizione corrispondeva sostanzialmente all'art. 11 comma 5 c.p.i.

Ai fini della registrazione di un marchio comunitario collettivo, l'art. 65 richiedeva che, unitamente alla domanda, fosse depositato – entro un determinato termine – un regolamento d'uso che doveva contenere l'indicazione delle *“persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni”*²¹⁵.

Quindi, a differenza dell'art. 2 L. Marchi che si limitava a prescrivere il deposito di un regolamento sulle modalità d'uso del marchio collettivo, sui controlli che il titolare del segno doveva esercitare affinché i prodotti e/o servizi degli utilizzatori rispondessero alle caratteristiche qualitative di cui il marchio voleva essere il garante, e sulle sanzioni da applicare nel caso di inosservanza delle norme regolamentari, l'art. 65 comma 2 descriveva il contenuto minimo che il regolamento d'uso doveva avere, ai fini della valida registrazione di un marchio comunitario collettivo²¹⁶.

²¹⁵ Come ha fatto notare S. DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella comunità europea*, Forlì, 2011, pag. 371, l'art. 65 richiedeva che il regolamento contenesse l'*“indicazione delle persone abilitate a usare il marchio”* ma, in realtà, il legislatore comunitario, con questa norma, intendeva prescrivere che il regolamento contenesse l'indicazione dei requisiti che gli imprenditori avrebbero dovuto possedere per poter essere autorizzati ad usare il segno, o meglio le caratteristiche qualitative che i loro prodotti e/o servizi avrebbero dovuto soddisfare affinché su di essi potesse essere apposto il segno.

Al momento della presentazione della domanda di registrazione non è possibile predeterminare quali saranno i soggetti interessati all'uso del segno.

²¹⁶ F. ALBISINNI, *op. ult. cit.*, pag. 235.

Con riguardo ai marchi comunitari collettivi geografici, ovvero ai *“segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”*, mentre il legislatore italiano aveva circondato l’art. 11 comma 4 di una serie di cautele per scongiurare la possibilità che non fosse rispettato il principio della parità di trattamento nell’accesso al marchio, per tutti gli operatori provenienti da quella zona geografica, l’art. 65 comma 2 si era limitato ad aggiungere che, qualora la domanda di registrazione avesse avuto ad oggetto un marchio comunitario collettivo geografico ex art. 64 comma 2, il regolamento d’uso avrebbe dovuto *“autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio”*.

Da questa disposizione si evinceva che avrebbero potuto chiedere ed ottenere la registrazione di un marchio comunitario collettivo geografico solo gli enti a struttura associativa aperta e che sarebbero stati autorizzati all’uso del segno solo gli imprenditori aderenti all’associazione o all’ente di diritto pubblico, provenienti da quella determinata zona, sempre che i loro prodotti e/o servizi soddisfacessero le caratteristiche qualitative prescritte dal regolamento.

L’art. 66 elencava le cause di rigetto della domanda di registrazione:

- Se si verifica uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dagli artt. 36 e 38;
- Se la domanda viola le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 relativi ai soggetti che possono chiedere la registrazione di un marchio comunitario collettivo e al contenuto del regolamento d’uso;
- Se *“il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume”*;
- Se vi è il rischio che il pubblico sia *“indotto in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo”*;

L’ultimo comma prevedeva che la domanda non sarebbe stata respinta se il richiedente avesse modificato il regolamento d’uso in modo tale da non integrare alcuna delle cause di rigetto previste dall’art. 66, sempre che la relativa modifica

fosse stata sottoposta all'Ufficio affinché ne valutasse la conformità all'art. 65 (art. 69).

L'art. 67 prevedeva che le persone indicate nell'art. 40, ovvero *“tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori”*, dopo il deposito della domanda di registrazione, avrebbero potuto presentare all'UAMI osservazioni scritte sui motivi per cui la domanda avrebbe dovuto essere respinta (ad esempio, perché era sopravvenuta una delle cause di rigetto previste dall'art. 66).

L'art. 68 prevedeva che l'uso di un marchio comunitario collettivo, da parte dei soggetti a tal fine autorizzati, non avrebbe violato il regolamento se fosse stato conforme alle disposizioni relative all'uso di un marchio collettivo individuale.

L'art. 70 prevedeva che le disposizioni di cui all'art. 22 par. 3 e 4 relative ai diritti dei licenziatari sarebbero state applicate anche agli utilizzatori di un marchio comunitario collettivo. Da ciò conseguiva che la possibilità di esperire un'azione per contraffazione fosse subordinata al previo consenso del titolare (salvo che quest'ultimo, dopo essere stato messo in mora, non avesse esercitato l'azione entro termini ragionevoli), mentre era sempre possibile per gli utilizzatori intervenire nel giudizio per contraffazione, promosso dal titolare con domanda di risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, il comma 2 consentiva al titolare di chiedere il risarcimento dei danni anche per conto degli utilizzatori, nei casi in cui il danno da essi subito derivasse da un uso non autorizzato del segno.

Ai sensi dell'art. 71, oltre alle cause di decadenza previste dall'art. 50 per i marchi comunitari, il titolare di un marchio collettivo comunitario decadeva dai suoi diritti quando ometteva di esercitare i controlli necessari affinché l'uso del marchio fosse conforme al regolamento, quando aveva utilizzato il marchio in modo tale da indurre il pubblico in errore *“per quanto concerne il carattere o il significato del marchio”* e quando aveva modificato il regolamento d'uso, nonostante quest'ultimo non rispettasse le disposizioni sul contenuto minimo di cui all'art. 65 o integrasse una delle cause di rigetto della domanda di cui all'art. 66.

Infine, l'art. 72 prevedeva una ulteriore causa di nullità, oltre a quelle previste dagli artt. 51 e 52: quando il marchio comunitario collettivo “è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 66”, cioè nonostante fosse sopravvenuta una causa di rigetto della domanda di registrazione.

Queste cause di decadenza e di nullità potevano essere fatte valere, dai soggetti interessati, con una domanda presentata all'UAMI o proponendo una domanda riconvenzionale nell'ambito di un giudizio instaurato con la proposizione di un'azione per contraffazione da parte del titolare del segno.

Poiché, nel periodo immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, sono state apportate numerose modifiche, di carattere sostanziale e procedurale, al Regolamento (CE) n. 40/1994, è sembrato opportuno procedere alla sua ricodificazione²¹⁷, al fine di rendere la normativa comunitaria più chiara e comprensibile a tutti coloro che volessero consultarla²¹⁸.

Così, il nuovo Regolamento (CE) n. 207/2009²¹⁹ ha incorporato gli atti modificativi del Regolamento (CE) n. 40/1994 (da ultimo, il Regolamento (CE) n. 422/2004), preservandone la sostanza e “apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione”.

Parallelamente, è stata emanata la Direttiva (CE) 2008/95 del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale “non detta una disciplina specifica per i marchi collettivi, ma, conformemente ai suoi propositi di mero ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, dispone alcuni principi generali...che devono essere rispettati nelle normative nazionali degli Stati membri”²²⁰.

²¹⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, I, Torino, 2015, pag. 22.

²¹⁸ Proposta di Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, Bruxelles, 19 dicembre 2006 pag. 2 e aggiunge che “la Commissione, il 1 aprile 1987, ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità, sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento”.

²¹⁹ È stato emanato il 26 febbraio 2009 ed è entrato in vigore l'8 marzo 2009.

²²⁰ S. DELL'ARTE, *op. ult. cit.*, pag. 368.

La direttiva 2008/95/CE si è limitata a riprodurre l'art. 15 della Direttiva 89/104/CE.

Di seguito analizzeremo la disciplina dei marchi comunitari collettivi alla luce del nuovo regolamento.

Ai sensi dell'art. 66, potevano essere registrati come marchi comunitari collettivi *“i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese”*.

Sin dal primo articolo del Titolo VIII si evinceva che, anche per il diritto comunitario, una delle caratteristiche essenziali dei marchi collettivi era la dissociazione tra titolarità e uso del segno ma, a differenza del diritto italiano, veniva dato rilievo preminente alla funzione distintiva: il marchio collettivo comunitario aveva la funzione di informare il pubblico che i prodotti e/o servizi contrassegnati da questo segno provenissero da soggetti appartenenti ad una determinata associazione e che, in quanto membri di quest'ultima, avessero il diritto di usare il marchio.

Il comma 1 proseguiva identificando i soggetti che potevano chiedere la registrazione di un marchio collettivo, ossia *“le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico”*.

La prima tipologia di titolari comprendeva le *“associazioni private aventi scopo o interesse comune”* che *“devono avere una propria personalità giuridica e la capacità di agire”*²²¹.

L'espressione *“persone giuridiche di diritto pubblico”* doveva essere intesa in senso ampio, come comprensiva di *“associazioni, società e altri enti di diritto pubblico...anche altre persone giuridiche di diritto pubblico, per esempio l'Unione europea, gli Stati o i comuni che non hanno necessariamente una struttura societaria o associativa ma che possono comunque essere proprietari di*

²²¹ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° luglio 2014, pag. 77 sottolineano che *“società private come sociedades anónimas, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, eccetera, richiedenti multipli con personalità giuridica distinta o unioni temporanee di società non possono essere proprietari di un marchio comunitario collettivo”* e che *“collettivo non significa che il marchio appartenga a più persone (co-richiedenti/cotitolari), né che esso designi/copra più di un paese”*.

marchi comunitari collettivi” (in quest’ultimo caso, non si applicava l’art. 67 comma 2 nella parte in cui imponeva di indicare nel regolamento d’uso le condizioni di appartenenza all’associazione)²²².

In considerazione della natura dei marchi comunitari collettivi, la titolarità del segno poteva spettare esclusivamente a soggetti che non fossero coinvolti nell’attività di produzione dei beni o di fornitura dei servizi dei quali dovevano essere assicurate determinate caratteristiche qualitative; altrimenti, sarebbe sorto un conflitto di interessi tra il titolare e gli imprenditori ai quali veniva concesso l’uso del segno.

La terminologia impiegata nell’art. 66 era simile a quella contenuta nell’art. 2 Legge marchi, dal quale parimenti emergeva che il diritto all’uso del segno fosse un effetto dell’appartenenza all’ente o associazione titolare del marchio.

Oggi, invece, l’art. 11 c.p.i. estende la legittimazione a chiedere la registrazione di un marchio collettivo a qualunque soggetto, purché svolga la *“funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”*.

Quindi, nel diritto italiano, viene dato rilievo ad una funzione diversa (c.d. di garanzia qualitativa)²²³ e il novero dei soggetti che possono acquistare la titolarità di un marchio collettivo è definito più genericamente.

Il comma 2 (e l’art. 15 comma 2 della Direttiva 2008/95/CE) disciplinava la figura dei marchi comunitari collettivi geografici: potevano essere registrati come marchi comunitari collettivi anche i *“segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”*²²⁴, in

²²² Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° luglio 2014, pag. 77; nello stesso senso Commissione di ricorso, R 828/2011-1, 22 novembre 2011, punto 18 *“The request to supply information on the ‘conditions for membership’ does not make, given the legal nature of the applicant, any sense because those who will*

use the collective mark are not ‘members’ of the European Union. The request would only have made sense if the applicant for the collective mark was an ‘association of manufacturers or traders’. The requirement concerning the conditions for membership was, therefore, not applicable”.

²²³ Le Guidelines dell’EUIPO del 1° luglio 2014 sottolineavano che *“i marchi collettivi non certificano necessariamente la qualità dei prodotti”*; si veda anche Commissione di ricorso, R 1007/2011-2, 10 maggio 2012, punti 11-13 secondo il quale *“Article 66 CTMR does not specify what a collective mark is...does not specify whether Community collective Marks...indicate and guarantee that the good or service marked has specific characteristics”*; nello stesso senso L. FERNÁNDEZ-NOVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, 1995, pag. 419; M. GÓMEZ LOZANO, *Marcas de garantía*, in *Comentarios a la ley de marcas*, Pamplona, 2008, pag. 1130.

²²⁴ Trib. CE, T-295/01, *Nordmilch eG c. UAMI*, 15 ottobre 2003, punto 32; Trib. CE, T-379/03, *Peek & Cloppenburg KG c. UAMI*, 25 ottobre 2005, punto 35.

deroga all'art. 7 comma 1 lett. c) secondo il quale non potevano essere registrati come marchi comunitari *“i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica...o altre caratteristiche del prodotto o servizio”*.

La definizione di marchio collettivo geografico era identica a quella attualmente contenuta nell'art. 11 c.p.i.

La deroga alla disciplina degli impedimenti alla registrazione si giustificava in considerazione del fatto che, se il marchio avesse avuto ad oggetto un nome geografico, per svolgere correttamente la sua funzione di garanzia dell'origine dei prodotti e/o servizi, avrebbe dovuto indicarne la provenienza geografica.

Per evitare fenomeni di abuso o di concorrenza sleale, l'uso di un marchio costituito da un toponimo era stato circondato da una serie di cautele: in primo luogo, l'uso di un marchio collettivo costituito da un nome geografico risultava essere lecito solo se *“conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”*; in secondo luogo, il marchio collettivo geografico non poteva essere fatto valere dal titolare nei confronti di un soggetto che fosse stato autorizzato ad usare il nome geografico a fini descrittivi dei suoi prodotti e/o servizi.

Il comma 3 prevedeva che la disciplina generale dettata dal regolamento per i marchi d'impresa individuali si applicasse ai marchi comunitari collettivi, salvo che fosse diversamente disposto dalle disposizioni del Titolo VIII.

Ne conseguiva che *“la classificazione dei prodotti e dei servizi, nonché l'esame delle formalità e degli impedimenti assoluti alla registrazione, si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali”*²²⁵.

A differenza dei marchi comunitari individuali, la domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo doveva essere depositata unitamente ad un regolamento d'uso (art. 67).

²²⁵ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° luglio 2014, pag. 77.

Analogamente a quanto aveva previsto l'art. 65 comma 2 del Reg. (CE) n. 40/1994, il comma 2 specificava il contenuto minimo di questo regolamento, distinguendo tra marchi collettivi semplici e marchi collettivi geografici²²⁶.

Sul punto, valgono le stesse considerazioni previste in relazione all'art. 65 Reg. (CE) n. 40/1994.

Le Guidelines dell'EUIPO avevano sottolineato che il regolamento d'uso doveva contenere norme specificanti le seguenti informazioni:

1. *“il nome e la sede (registrata) del richiedente;*
2. *lo scopo dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;*
3. *gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica;*
4. *le condizioni di ammissione dei membri;*
5. *le persone autorizzate all'uso del marchio²²⁷;*
6. *eventuali condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;*
7. *se il marchio designa la provenienza geografica dei prodotti e servizi, l'autorizzazione delle persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio”.*

Poi, avevano previsto che qualora la domanda di registrazione non fosse stata accompagnata dal regolamento d'uso o qualora il regolamento, pur essendo stato presentato, non avesse contenuto le informazioni richieste, *“si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione di un termine di due mesi”* per presentare il regolamento o le informazioni mancanti.

²²⁶ Commissione di ricorso, R 280/2006-1, 15 ottobre 2006, punto 17 con riferimento ai marchi comunitari collettivi geografici prevede che *“Il regolamento contiene le prescrizioni richieste in materia di utilizzazione del marchio collettivo da parte delle aziende consorziate e consente a quelle che non lo sono, ma posseggono i titoli di natura geografica per diventarlo, di aderire al Consorzio (e acquisire pertanto il diritto di utilizzazione del marchio)”*.

Nel caso di specie, il regolamento aveva limitato l'uso del segno al 'Vino Nobile di Montepulciano', perciò la registrazione poteva essere concessa solo relativamente a tale prodotto e a quelli derivati.

²²⁷ Si veda nota n. 213.

E aggiungevano che *“Se l’irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta”*²²⁸.

Oltre a queste ipotesi, l’art. 68 prevedeva ulteriori cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo (le stesse previste dall’art. 66 Reg. (CE) n. 40/1994), che si aggiungevano agli impedimenti alla registrazione dettati dagli artt. 7²²⁹, 36 e 37 per i marchi individuali.

In primo luogo, la domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo doveva essere rigettata *“se non soddisfa(va) alle disposizioni dell’articolo 66 o dell’articolo 67”*.

Ad esempio, doveva essere respinta la domanda di registrazione di un segno descrittivo della provenienza geografica dei prodotti e dei servizi, se il regolamento d’uso non conteneva l’autorizzazione dei relativi produttori o fornitori a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.

Dovevano essere parimenti rigettate sia le domande di registrazione, come marchio individuale, di un segno descrittivo della provenienza geografica di determinati prodotti o servizi, sia le domande di registrazione, come marchio collettivo, di un segno descrittivo di altre caratteristiche (es. quantità, qualità ecc.) perché a ciò ostava l’art. 7²³⁰.

In secondo luogo, la domanda doveva essere rigettata se il regolamento d’uso era *“contrario all’ordine pubblico o al buon costume”*.

Questa causa di rigetto della domanda doveva essere tenuta distinta dall’impedimento alla registrazione previsto dall’art. 7 lett. f) avente ad oggetto i *“marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”*: l’art. 68 comma 1 si riferiva a situazioni in cui, *“indipendentemente dal marchio, il regolamento d’uso...contiene...regole che discriminino in base al sesso, alle convinzioni religiose, alla razza”* ecc. Per esempio, se il regolamento contiene una clausola

²²⁸ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 2, 1° luglio 2014, pag. 77.

²²⁹ Ad esempio, non può essere registrato un marchio comunitario collettivo privo di carattere distintivo. Per ulteriori approfondimenti, si legga il Reg. (CE) n. 207/2009 disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R0207>.

²³⁰ Le Guidelines dell’EUIPO del 1° luglio 2014 riportano il seguente esempio: *“se viene depositata una domanda per il marchio denominativo “Do-it-yourself” come marchio comunitario collettivo in relazione a utensili della classe 7, esso è considerato descrittivo della destinazione dei prodotti”*.

che proibisce alle donne di usare il marchio, la domanda di MCC viene respinta, anche se il marchio non rientra nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f)"²³¹.

Il comma 3 prevedeva che la domanda non sarebbe stata respinta se il soggetto richiedente la registrazione del segno avesse modificato il regolamento d'uso in modo tale da eliminare la causa di rigetto (nell'esempio, se veniva rimossa la clausola che impediva alle donne di usare il segno).

Infine, *"la domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo"*.

Ciò poteva accadere quando il marchio collettivo dava l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque fosse in grado di rispettare il regolamento d'uso, a prescindere dalla qualità di membro dell'associazione titolare del segno²³².

Invece, con riguardo ai marchi collettivi nazionali, si ritenevano applicabili esclusivamente gli impedimenti (assoluti e relativi) alla registrazione specificamente dettati per i marchi individuali²³³.

Come sappiamo, i marchi comunitari collettivi non erano usati dall'associazione titolare del segno, bensì dai suoi membri per indicare che appartenessero a tale associazione.

Ai sensi dell'art. 69, i terzi potevano presentare all'UAMI osservazioni scritte contenenti i motivi (ad esempio, gli impedimenti alla registrazione) per cui la domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo che era stata presentata dovesse essere rigettata.

²³¹ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° luglio 2014, pag. 79.

²³² *Ibidem*, pag. 79.

²³³ Sul punto, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1769 sottolinea che ai marchi collettivi non si applica l'impedimento relativo alla registrazione costituito dalla coincidenza del segno con una indicazione geografica anteriore, purché il marchio collettivo sia *"formato in maniera tale da evitare di ingenerare l'impressione che solo i prodotti da esso contraddistinti provengano dalla zona di riferimento"*.

L'art. 70 prevedeva che l'uso di un marchio collettivo, da parte (di almeno uno) dei soggetti appartenenti all'associazione, era lecito se conforme alle disposizioni regolanti l'uso di un marchio comunitario individuale²³⁴.

Ad esempio, una lista delle persone autorizzate all'uso di un marchio collettivo (produttori, commercianti ecc.) non era sufficiente a dimostrare un uso effettivo del segno sui prodotti e/o servizi che soddisfacessero le caratteristiche qualitative garantite dal segno, da parte dei soggetti indicati nella lista.

La Commissione di ricorso²³⁵ aveva ritenuto necessario, a tal fine, che questa prova fosse corroborata da alcuni esempi idonei a dimostrare che il marchio fosse stato effettivamente apposto su prodotti e/servizi in possesso dei requisiti di cui voleva essere il testimone, almeno da parte di alcuni dei soggetti indicati nella lista.

L'art. 71 imponeva al titolare di un marchio comunitario collettivo di sottoporre all'attenzione dell'Ufficio ogni modifica successiva del regolamento d'uso.

Questa disposizione si giustificava per il fatto che, solo in questo modo, gli imprenditori interessati all'uso del segno avrebbero potuto conoscere le caratteristiche qualitative che i loro prodotti e/o servizi avrebbero dovuto soddisfare ai fini della concessione dell'uso e il pubblico avrebbe potuto verificare se determinati prodotti o servizi soddisfacessero i requisiti dei quali il segno voleva essere garante²³⁶.

Anche il Reg. (CE) n. 207/2009 riteneva applicabile la disciplina dettata per i licenziatari (art. 22 commi 3 e 4) agli utilizzatori di un marchio comunitario collettivo. Si rinvia a quanto detto in sede di analisi dell'art. 70 Reg. n. 40/1994/CE. Infine, negli artt. 73 e 74 erano state riprodotte le cause di decadenza e di nullità specificamente dettate per i marchi comunitari collettivi dagli artt. 71 e 72 Reg. n. 40/1994/CE. In particolare, il titolare decadeva dai suoi diritti quando:

²³⁴ Le Guidelines dell'EUIPO del 1° luglio 2014 precisano che *“La caratteristica peculiare dei marchi collettivi risiede nel fatto che la loro finalità precipua non è quella di indicare che i prodotti o servizi hanno origine da una determinata fonte, bensì che hanno origine da una determinata regione e/o che rispondono a determinate caratteristiche o requisiti qualitativi...di tale diversa funzione deve tenersi conto in sede di valutazione della prova dell'uso necessaria, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, RMC”*.

Meri elenchi di persone autorizzate a utilizzare il marchio collettivo e liste di prodotti certificati con il marchio collettivo in genere non sono sufficienti da soli a dimostrare un uso effettivo del segno.

²³⁵ Commissione di ricorso, R 970/2008-2, 24 febbraio 2009, punto 39.

²³⁶ S. DELL'ARTE, *op. ult. cit.*, pag. 371.

- Non aveva adottato le misure necessarie per prevenire un uso del marchio incompatibile con il regolamento d'uso.

In questo caso, la gravità della sanzione trovava giustificazione nel fatto che la norma tutelasse l'affidamento del pubblico sull'effettiva corrispondenza dei prodotti e/o servizi sui quali era stato apposto il marchio alle caratteristiche qualitative imposte dal regolamento d'uso.

- Quando il titolare aveva usato il segno in un modo tale da indurre in errore il pubblico *“circa il carattere o il significato del marchio”*²³⁷.
- Quando era stata iscritta nel registro la modifica di un regolamento d'uso che fosse contrario alle disposizioni di cui all'art. 67 o idoneo ad integrare uno degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 68.

Il marchio comunitario collettivo era nullo se la sua registrazione non era conforme alle disposizioni di cui all'art. 68, a meno che il titolare del segno non si conformasse *“a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso”*.

Invece, con riguardo ai marchi collettivi nazionali, si ritengono applicabili le cause di nullità (art. 25 c.p.i.) e di decadenza (artt. 26 e 27 c.p.i.) specificamente dettate per i marchi individuali, alle quali si aggiunge quella prevista dall'art. 14 comma 2 lett. c) c.p.i. derivante dal mancato compimento dei controlli previsti dal regolamento d'uso del marchio collettivo.

In conclusione, spettava al richiedente decidere se registrare un segno come marchio comunitario individuale o, se erano soddisfatte le condizioni previste dal Titolo VIII, come marchio comunitario collettivo²³⁸.

Se una persona fisica o giuridica depositava erroneamente una domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo, era consentito modificare la domanda ai fini della registrazione di marchio comunitario individuale e veniva rimborsato l'importo delle tasse pagate in eccesso, salvo prova contraria (ad

²³⁷ Si veda nota n. 213.

²³⁸“Per esempio, un'associazione può depositare una domanda per il marchio denominativo “Tamaki” o come marchio individuale o come marchio collettivo, a seconda dell'uso che l'associazione stessa o i suoi membri intendono fare del marchio” sul punto si vedano le Guidelines dell'EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° luglio 2014, pag. 76.

esempio, se la domanda di registrazione era accompagnata dal regolamento d'uso del segno, la richiesta di modifica doveva essere respinta)²³⁹.

2.3 Il marchio collettivo UE

Come abbiamo visto nel capitolo I²⁴⁰, il 23 e 24 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il c.d. pacchetto marchi, costituito dal Regolamento (UE) 2015/2424 – che ha apportato alcune modifiche al Regolamento (CE) n.207/2009 – e dalla Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, di modifica della Direttiva (CE) 2008/95.

Innanzitutto, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha sostituito la denominazione «Comunità europea» con «Unione europea», si è reso necessario aggiornare la terminologia impiegata nel Reg. (CE) n. 207/2009.

Così, a partire dal 23 marzo 2016, data di entrata in vigore del regolamento, l'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno» (UAMI) è stato denominato «**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**» (EUIPO) e il «marchio comunitario» è stato chiamato «**marchio dell'Unione europea**» («marchio UE»).

Di seguito analizzeremo le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2015/2424 alla disciplina previgente dei marchi comunitari collettivi, che sono state codificate nel Regolamento 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017.

2.3.1 Le modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2017/1001

a) Segni registrabili e soggetti legittimati

La disciplina attualmente vigente dei marchi collettivi UE è contenuta nel Capo VIII, Sezione 1.

Ai sensi dell'art. 74, possono essere registrati come marchi collettivi UE, “*i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese*”.

²³⁹ Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Sezione 2, 1° luglio 2014, pag. 15.

²⁴⁰ Per ulteriori informazioni sull'iter che ha portato all'approvazione del c.d. “pacchetto marchi”, si veda il Capitolo I.

La formula è rimasta invariata rispetto a quella contenuta nell'art. 66 Reg. (CE) n. 207/2009 e continua a dare rilievo alla funzione distintiva²⁴¹.

Spetta al richiedente decidere se registrare un segno come marchio individuale o come marchio collettivo, a seconda dell'uso che il titolare o i suoi membri intendano fare del segno, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente regolamento per la registrazione di queste tipologie di marchi.

In particolare, il marchio collettivo UE si distingue dal marchio individuale UE dal punto di vista dei soggetti legittimati alla titolarità del segno che possono essere esclusivamente *“le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico”*.

L'espressione “associazioni” comprende le *“associazioni private aventi scopo o interesse comune... devono avere una propria personalità giuridica e la capacità di agire...possono essere organizzate in diverse forme giuridiche, compresa quella di società private (quali le Gesellschaften mit beschränkter Haftung)”*²⁴².

Invece, il concetto “persone giuridiche di diritto pubblico” comprende le associazioni o gli enti aventi una struttura associativa²⁴³.

Poiché anche la Direttiva (UE) 2015/2424 – che dovrà essere recepita nella legislazione degli Stati membri dell'UE entro il 14 gennaio 2019 – circoscrive la titolarità dei marchi collettivi UE alle associazioni dotate di capacità giuridica e alle persone giuridiche di diritto pubblico, probabilmente si assisterà ad una

²⁴¹ Anche le Guidelines dell'EUIPO del 1° ottobre 2017 sottolineano che il *“marchio collettivo UE si propone di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione”*.

²⁴² Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 15, 1° ottobre 2017, pag. 5 sul punto l'EUIPO ritiene che le società private possano acquisire la titolarità di un marchio collettivo UE solo se dimostrano di avere una struttura associativa.

²⁴³ Commissione di ricorso, R 1007/2011-2, 10 maggio 2012, punto 16 specifica che la titolarità di un marchio collettivo è stata estesa alle persone giuridiche di diritto pubblico *“in order to cover the situations existing in certain Member States where persons governed by public law were the proprietors of (collective) quality guarantee marks; nello stesso senso, si veda anche R. LARGO GIL, Las marcas colectivas y las marcas de garantía, Madrid, 2006, pag. 175.*

modifica dell'art. 11 c.p.i.²⁴⁴, anche in considerazione del fatto che il Considerando n. 35 sottolinea l'opportunità di *“sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi dell'Unione europea”*.

Ai sensi dell'art. 74 comma 2, possono essere registrati come marchi collettivi UE i *“segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”*, in deroga all'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) 2017/1001.

Quindi, un marchio che descriva la provenienza geografica di determinati prodotti o servizi (e che non potrebbe essere accettato se fosse richiesto come marchio individuale UE) può essere registrato se costituisce un marchio collettivo UE ai sensi dell'art. 74 comma 1 e se il relativo regolamento d'uso autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dal luogo geografico indicato a divenire membri dell'associazione titolare del marchio²⁴⁵.

La deroga all'art. 7 comma 1 lett. c) vale anche per i *“segni che includono altri termini non distintivi o generici”*²⁴⁶.

Invece, se il marchio collettivo UE descrive altre caratteristiche dei prodotti e/o servizi, la domanda è rigettata²⁴⁷.

Infine, l'art. 74 comma 2 prevede che il titolare di un marchio collettivo UE non possa impedire a terzi di usare tale segno, se questi agiscono in linea con le *“consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”*²⁴⁸, né possa opporre

²⁴⁴ Abbiamo sottolineato più volte come questo articolo estenda la titolarità dei marchi collettivi a qualunque soggetto, comprese le persone fisiche, purché svolga *“la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”*.

²⁴⁵ Secondo una parte della giurisprudenza, deve consentire anche ai soggetti che non sono membri dell'associazione titolare del marchio collettivo UE *“ma posseggono i titoli di natura geografica per diventarlo”* di aderire all'associazione o ente pubblico e di acquistare il diritto all'uso del segno: si veda sul punto, Commissione di ricorso, R 280/2006-1, 5 ottobre 2006, punto 17.

²⁴⁶ Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Sezione 4, Capitolo 15 *“Marchi collettivi dell'Unione europea”* pag. 8 fanno l'esempio del *“marchio collettivo UE n. 13 729 611, BIO LËTZEBUERG, per prodotti e servizi compresi nelle Classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35”*.

²⁴⁷ Commissione di ricorso, R 1360/2014-5, 12 dicembre 2014, punto 38 *“a collective mark currently cannot be registered as a (collective) Community trade mark if it is exclusively perceived as an indicator of quality or guarantee but not as an indicator of origin”*.

²⁴⁸ Formula che richiama la terminologia contenuta nell'art.10 bis della Convenzione di Unione di Parigi che parla di *“usi onesti in materia industriale e commerciale”*. Sull'interpretazione si veda Corte di Giustizia CE, C-228/03, caso *«Gillette»*, 17 marzo 2005, punti 42-46 secondo la quale *“l'utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio... Inoltre, un uso di tale tipo non deve compromettere il valore del*

tale segno ad un terzo autorizzato all'uso di un nome geografico in funzione descrittiva.

Invece, come sappiamo, l'art. 11 comma 4 c.p.i. si limita a subordinare la liceità dell'uso del segno, da parte di terzi, alla conformità ai principi della correttezza professionale.

L'art. 74 comma 3 prevede che ai marchi collettivi UE si applichino le disposizioni dettate dal regolamento per i marchi individuali UE, salvo quanto previsto dal Titolo VIII²⁴⁹ (a differenza dell'art. 11 c.p.i. che subordina l'estensione della disciplina dettata per i marchi individuali ad una valutazione di compatibilità con la natura dei marchi collettivi).

Ne deriva che la domanda di registrazione di un marchio collettivo UE sia soggetta alla stessa procedura prevista per i marchi individuali UE, con alcune eccezioni.

Innanzitutto, possono chiedere ed ottenere la registrazione di un marchio individuale UE *“le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, indipendentemente dalla loro nazionalità o domicilio”* (art. 5).

A differenza del diritto italiano, nel quale i marchi collettivi si distinguono dai marchi individuali per la più ampia legittimazione ad acquisire la titolarità del segno, nel diritto europeo la situazione è rovesciata, perché la legittimazione a chiedere la registrazione è più circoscritta per i marchi collettivi UE.

Inoltre, il costo di registrazione è diverso per ogni tipologia di marchio UE.

|

marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà”, quando causa “discredito o denigrazione a tale marchio” e “quando il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare... A tale riguardo, occorre prendere in considerazione la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il terzo non è il titolare è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli di cui egli non è titolare”.

²⁴⁹ Non vale il contrario. Secondo la Corte di Giustizia UE, C-689/15, *W. F. Gözze Frottierweberei GmbH e Wolfgang Gözze c. Verein Bremer Baumwollbörse*, 8 giugno 2017, punto 61 le *“disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell'Unione europea”*.

Marchio	Tassa di base (comprensiva di una classe)	Tassa per una seconda classe	Tassa per ogni classe extra
Marchio individuale	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio individuale depositato elettronicamente	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio collettivo	1 800 EUR	EUR 50	150 EUR
Marchio collettivo depositato elettronicamente	1 500 EUR	EUR 50	150 EUR

Fonte: *Direttive concernenti l'esame dinanzi all'EUIPO, Parte B, Sezione 2 "Formalità", pag. 6.*

Da questa tabella si evince che l'importo da pagare per la registrazione di un marchio collettivo UE è notevolmente superiore, rispetto al costo di registrazione di un marchio individuale UE.

Come vedremo all'esito di questo capitolo, probabilmente questa è una delle ragioni per cui le domande di registrazione di un marchio collettivo UE sono piuttosto rare.

b) Regolamento d'uso

Mentre l'art. 66 del Reg. (CE) n. 207/2009 (e, ancora prima, l'art. 65 del Reg. n. 40/1994/CE) si limitava a prevedere che alla domanda di registrazione di un marchio comunitario collettivo dovesse essere allegato un regolamento d'uso "entro il termine prescritto", senza specificare entro quale termine dovesse essere effettuato questo adempimento, il nuovo art. 75 prevede che "il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio".

Inoltre, coerentemente con l'esigenza di garantire la certezza del diritto, il considerando n. 15 del Regolamento di esecuzione 2017/1431 ha evidenziato la necessità di "stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso" dei marchi collettivi UE "con l'obiettivo di consentire agli operatori di mercato di avvalersi di questo nuovo tipo di protezione del marchio".

Tale necessità è stata soddisfatta dall'art. 16, secondo il quale il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE deve indicare:

- “a) il nome del richiedente;*
- b) lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;*
- c) gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;*
- d) nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;*
- e) la rappresentazione del marchio collettivo UE;*
- f) le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;*
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;*
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (CE) n. 207/2009;*
- i) se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009”²⁵⁰.*

Non si comprende la ragione per cui questa disposizione faccia riferimento alle norme del Regolamento (CE) n. 207/2009, dal momento che il Regolamento (UE) 2017/1001 ha riprodotto il contenuto del vecchio art. 67 comma 2, relativo al contenuto del regolamento d'uso, nell'art. 75 comma 2²⁵¹.

Lo stesso articolo prevede che la domanda di registrazione di un marchio collettivo UE, costituito da *“segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”*, debba essere accompagnata da un regolamento che deve contenere l'autorizzazione delle *“persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio”*.

Come vedremo nel capitolo 3, quando esamineremo i casi di conflitto tra marchi, DOP e IGP, la *ratio* di questa norma va ravvisata nell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1151/2012, *“Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche*

²⁵⁰ L'art. 38 del Regolamento di esecuzione prevede che l'art. 16 non si applichi alle domande di marchi collettivi UE presentate prima del 1° ottobre 2017, data di entrata in vigore del regolamento.

²⁵¹ L'art. 75 comma 2 continua a imporre impropriamente l'indicazione delle *“persone abilitate a usare il marchio”* anche se, come era già stato osservato nella nota n. 213, al momento della presentazione della domanda di registrazione non è dato sapere quali saranno i soggetti interessati all'uso del marchio. È da preferire l'art. 16 che richiede l'indicazione del nome del solo richiedente.

*protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare*²⁵².

L'art. 11 c.p.i. non stabilisce quale deve essere il contenuto minimo del regolamento d'uso; si limita a parlare genericamente di *“regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni”* lasciando supporre che il regolamento d'uso debba contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzo del segno, i controlli che il titolare deve svolgere affinché i prodotti e/o servizi sui quali il marchio è stato apposto soddisfino determinate caratteristiche qualitative e le sanzioni da irrogare nel caso di inosservanza del regolamento.

Inoltre, se il regolamento d'uso non viene depositato unitamente alla domanda di registrazione o, pur essendo stato presentato, non contiene le indicazioni richieste dall'art. 16 Regolamento di esecuzione 2017/1431, *“si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi”* per la presentazione del regolamento o per la specificazione delle informazioni omesse.

Se il vizio non viene sanato entro il termine, la domanda verrà rigettata²⁵³.

Infine, l'art. 75 comma 3 prevede che *“la Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento”* d'uso, secondo la procedura di esame prevista dall'art. 270 comma 2 che rinvia all'art. 5 del Regolamento n. 182/2011 sulle regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

c) Esame ed eventuale rigetto della domanda

L'art. 76 elenca le cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio collettivo UE, ossia gli impedimenti assoluti alla registrazione di tale segno.

In primo luogo, la domanda viene rigettata se non sono soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 74 e 75.

Ciò può accadere, ad esempio, quando la domanda viene presentata da una persona fisica (dal momento che sono legittimati a chiedere ed ottenere la registrazione di

²⁵² D. NITTI, *La riforma del marchio UE: il nuovo regolamento e la nuova direttiva*, Atti del Convegno *“Il marchio dell'Unione Europea”*, Firenze, 28 giugno 2016.

²⁵³ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 2, 1° ottobre 2017, pag. 16.

un marchio collettivo UE solo le associazioni e le persone giuridiche di diritto pubblico), quando il regolamento d'uso non è depositato unitamente alla domanda o non contiene le indicazioni previste dall'art. 75.

In secondo luogo, costituisce causa di rigetto della domanda di registrazione di un marchio collettivo UE la contrarietà del regolamento d'uso all'ordine pubblico o al buon costume. Questo impedimento si verifica *“nel caso in cui, per esempio, l'autorizzazione o le condizioni d'uso discriminino tra operatori di mercato senza debita giustificazione (assenza di criteri obiettivi o applicazione di criteri non ammissibili) o i regolamenti d'uso stabiliscano in modo manifesto tasse discriminatorie”*²⁵⁴.

L'art. 76 comma 3 consente al richiedente, in determinati casi, di modificare il regolamento d'uso al fine di rimuovere una causa di rigetto sollevata dall'EUIPO ai sensi dei commi 1 e 2.

Infine, la domanda deve essere rigettata *“se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo”* (comma 2).

Questa disposizione si riferisce ai casi in cui il pubblico potrebbe percepire un determinato segno come marchio individuale (ad esempio, un segno può indurre in errore il pubblico *“quando suscita l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque sia in grado di soddisfare alcuni criteri oggettivi”*); invece, se dal regolamento d'uso emerge che il segno sarà usato come marchio individuale, e non al fine di distinguere i prodotti e/o servizi provenienti dai membri dell'associazione titolare del marchio, quest'ultimo sarà giudicato ingannevole per i consumatori²⁵⁵). Inoltre, ai marchi collettivi UE si applicano anche gli impedimenti assoluti previsti dagli artt. 41 e 42 per i marchi individuali UE.

In particolare se, in sede di esame della domanda di registrazione, l'Ufficio rileva che essa non soddisfa le condizioni relative alla data di deposito ex art. 32 e i requisiti formali previsti dal regolamento ex art. 31, *“invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità”*.

²⁵⁴ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 15, pag. 6.

²⁵⁵ *Ibidem*, pag. 5-6.

Se il richiedente non ottempera all'invito, la domanda è rigettata; in caso contrario, l'Ufficio considera, come data di deposito della domanda, il giorno in cui il richiedente ha posto rimedio all'irregolarità riscontrata.

Invece, se l'Ufficio rileva il mancato pagamento delle “tasse per classe di prodotto” entro i termini prescritti, *“la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire”*.

Infine, ai sensi dell'art. 42, se l'Ufficio rileva la sussistenza di uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 7²⁵⁶, deve comunicarlo al richiedente e fissare un termine entro il quale quest'ultimo può *“ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni”*.

Se il richiedente non provvede e l'impedimento persiste, l'Ufficio rigetta la domanda in tutto o in parte.

Per quanto concerne il diritto italiano, poiché il c.p.i. non prevede impedimenti alla registrazione applicabili ai soli i marchi collettivi, ad essi si applicano le stesse cause di rigetto dettate per i marchi individuali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 79, ogni modifica del regolamento d'uso di un marchio collettivo UE deve essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio.

La domanda di iscrizione nel registro dei marchi UE di una modifica del regolamento deve essere presentata per iscritto in una delle lingue dell'Ufficio²⁵⁷.

Il titolare del marchio collettivo UE deve specificare quale parte del regolamento vuole modificare: può trattarsi del nome o della sede legale del titolare del segno; della finalità dell'associazione o dello scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; delle condizioni di adesione; delle condizioni che disciplinano l'uso del marchio, comprese le sanzioni; dell'autorizzazione per ogni persona i cui prodotti o servizi abbiano origine nella zona geografica interessata a diventare membro dell'associazione ecc.

²⁵⁶ Commissione di ricorso, R 0229/2006-4, 18 luglio 2008, punto 7 *“a Community collective mark must be refused registration if it is not inherently distinctive or if it is descriptive”*.

²⁵⁷ Ai sensi dell'art. 146 comma 2, *“sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco”*.

La modifica non viene iscritta se il regolamento d'uso, per come è stato modificato, viola le disposizioni cui all'art. 75 sul contenuto minimo o integra gli estremi di un impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 76.

Se la modifica viene accettata, i suoi effetti decorrono dalla data di iscrizione nel registro dei marchi UE.

Gli artt. 77, 78 e 80 del Reg. 2017/1001 riproducono il contenuto degli artt. 69, 70 e 72 del Reg. n. 207/2009.

d) Motivi di decadenza e di nullità

L'art. 81 contiene un elenco delle cause di decadenza specificamente dettate per i marchi collettivi UE, che si aggiungono a quelle generali previste per i marchi UE dall'art. 51 (ovvero, ingiustificato non uso quinquennale per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; volgarizzazione²⁵⁸; decettività sopravvenuta²⁵⁹) e che corrispondono a quelle previste dall'art. 26 c.p.i.

Quindi, il titolare di un marchio collettivo UE decade dai suoi diritti *“quando:*

a) ...non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

b) Il modo in cui...ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2;

c) La modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso”.

Invece, ai marchi collettivi italiani si applicano le cause di decadenza e di nullità specificamente dettate per i marchi individuali, oltre all'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 2 lett. c) per omissione dei controlli previsti dal regolamento d'uso.

Con riguardo ai motivi di nullità specificamente previsti per i marchi collettivi UE, ai sensi dell'art. 82, un marchio collettivo UE è dichiarato nullo se l'Ufficio rileva

²⁵⁸ Tale fenomeno si verifica quando un marchio perde il carattere della distintività e diviene una denominazione generica di un prodotto o di un servizio, a causa dell'inerzia del suo titolare.

²⁵⁹ Tale fenomeno si verifica quando un marchio, in origine veritiero, con l'uso è diventato idoneo ad ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

che è stato registrato nonostante la sussistenza di uno degli impedimenti assoluti previsti dall'art. 76, salvo che il richiedente modifichi il regolamento in modo tale da rimuovere la causa ostativa all'accoglimento della domanda.

Inoltre, ai marchi collettivi UE si applicano anche le cause di nullità previste dagli artt. 59 e 60 per i marchi individuali UE (malafede del richiedente al momento del deposito della domanda; registrazione in contrasto con le disposizioni dell'art. 7, salvo che dopo la registrazione il marchio abbia *“acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”*; esistenza di un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8 comma 2, di un diritto anteriore ai sensi dell'art. 8 comma 4 o di una indicazione geografica anteriore ai sensi dell'art. 8 comma 6; presentazione di una domanda in nome e per conto dell'agente o del rappresentate del titolare, senza il suo consenso, *“a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire”*).

Invece, ai marchi collettivi italiani, si applicano le cause di nullità generalmente previste dall'art. 25 c.p.i. per i marchi individuali.

I procedimenti davanti all'EUIPO relativi alla dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio collettivo UE sono regolati dagli artt. 58, 59, 62, 63, 64 del Regolamento (UE) 2017/1001 e dagli artt. 12-20 del Regolamento delegato (UE) 2017/1430 relativi alle domande di decadenza o di nullità di un marchio individuale UE.

In particolare, le domande di decadenza o di nullità assoluta possono essere presentate da *“qualsiasi persona fisica o giuridica”* o da *“qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio”*²⁶⁰.

Quindi, la legittimazione a chiedere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio collettivo UE è più ampia rispetto a quella relativa alla titolarità del segno, dal momento che, in questo caso, si parla genericamente di *“persone fisiche e giuridiche”*. La *ratio* di questa estensione va ravvisata nella circostanza che i motivi

²⁶⁰ Direttive EUIPO, Parte D, Sezione 1, 1° ottobre 2017, pag. 5.

assoluti di decadenza e di nullità “hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale (ivi compreso, nei casi di decadenza basati sul mancato utilizzo, l’interesse generale nel revocare la registrazione di marchi che non soddisfano il requisito dell’utilizzo)”²⁶¹.

Coerentemente con questa *ratio*, il richiedente non ha l’onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire²⁶².

Invece, il diritto italiano dedica alla procedura di decadenza e di nullità solo l’art. 122 c.p.i., secondo il quale la legittimazione ad esperire “l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e (può essere) promossa d’ufficio dal pubblico ministero”, dando per scontato che l’ammissibilità della domanda sia subordinata alla sussistenza dell’interesse ad agire.

In conclusione, oltre alle differenze di disciplina esistenti tra il diritto italiano e il diritto europeo precedentemente sottolineate, si riscontra un numero notevolmente superiore di domande di registrazione di un marchio individuale UE, rispetto ai marchi collettivi UE, come risulta dalle seguenti tabelle:

²⁶¹ Direttive EUIPO, Parte D, Sezione 1, 1° ottobre 2017, pag. 5; sul punto si veda, Trib. UE, T-396/11, *ultra air GmbH c. UAMI*, 30 maggio 2013 punto 18 “gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del richiedente” (articolo richiamato dall’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2017/1430).

²⁶² Trib. CE, T-160/07, *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI*, 8 luglio 2008, punto 26 afferma che il legislatore “si limita ad imporre a chi propone una domanda di nullità (fondata su cause di nullità assoluta) il requisito della personalità giuridica o della capacità di stare in giudizio, ma non richiede la dimostrazione dell’interesse ad agire”.

European Union trade mark (EUTM) registrations by type of trade mark											
Last update	29.11.16										
Source of data	Eurostat										
UNIT	Number										
CTM_USE	Individual trademark										
GEO/TIME	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
European Union (28 countries)	45.865	56.141	62.111	73.233	66.851	67.332	68.746	72.616	76.381	68.752	4%
Belgium	1.043	1.259	1.532	1.920	1.694	1.606	1.718	1.812	1.984	1.768	5%
Bulgaria	60	141	242	317	292	330	332	501	498	440	22%
Czech Republic	286	380	475	581	607	698	695	774	807	810	11%
Denmark	935	1.043	1.152	1.305	1.196	1.195	1.295	1.290	1.512	1.365	4%
Germany (until 1990 former territ	11.987	14.516	15.812	18.606	17.381	18.152	17.567	17.180	17.105	15.001	2%
Estonia	48	91	98	133	171	183	191	244	289	245	18%
Ireland	610	698	788	990	743	679	833	1.023	965	793	3%
Greece	317	395	418	465	349	377	467	583	627	539	5%
Spain	5.436	6.441	7.042	8.129	7.263	6.843	7.077	7.511	8.049	7.172	3%
France	4.745	5.580	6.317	7.407	6.863	6.825	6.817	6.909	7.158	6.228	3%
Croatia	10	19	12	31	22	37	63	128	85	118	28%
Italy	5.455	6.912	7.495	8.405	7.751	7.131	7.844	8.161	8.773	8.879	5%
		+27%	+8%	+12%	-8%	-8%	+10%	+4%	+7%	+1%	
Cyprus	149	143	212	304	290	351	269	372	429	399	10%
Latvia	23	48	67	72	107	86	103	127	146	100	16%
Lithuania	36	79	82	133	105	144	182	199	235	223	20%
Luxembourg	526	747	810	989	941	988	931	1.179	1.104	1.016	7%
Hungary	108	162	251	309	317	273	333	413	483	385	14%
Malta	68	63	75	149	137	152	284	348	351	305	16%
Netherlands	2.598	3.025	3.329	4.347	3.694	3.631	3.464	3.642	3.810	3.538	3%
Austria	1.503	1.823	1.889	2.601	2.340	2.612	2.482	2.562	2.554	2.210	4%
Poland	635	903	1.450	1.829	1.535	1.569	1.865	2.191	2.583	2.434	14%
Portugal	528	765	977	1.097	858	796	826	916	1.125	979	6%
Romania	95	194	225	392	337	390	313	448	511	437	16%
Slovenia	44	106	172	201	180	162	182	274	295	243	19%
Slovakia	61	94	103	213	174	221	217	271	299	270	16%
Finland	605	759	739	980	893	942	998	994	1.089	1.117	6%
Sweden	1.369	1.697	1.641	2.097	2.084	2.161	2.091	2.277	2.586	2.416	6%
United Kingdom	6.585	8.058	8.706	9.231	8.527	8.798	9.307	10.287	10.929	9.322	4%
Iceland	42	112	96	43	26	37	62	147	158	50	2%
Liechtenstein	118	115	161	118	131	114	119	101	116	103	-1%
Norway	206	228	297	314	285	304	333	356	328	350	5%
Switzerland	2.440	2.727	3.179	3.147	3.452	3.469	3.627	3.667	3.764	3.222	3%
Turkey	146	129	163	183	240	300	455	577	554	651	16%
Russia	55	87	134	92	143	184	220	228	232	220	15%
South Africa	143	173	196	213	151	159	178	162	189	159	1%
Canada	665	751	914	906	853	858	927	943	1.036	872	3%
United States	11.653	13.166	13.372	12.762	12.211	12.705	12.828	13.098	13.510	12.812	1%
Mexico	157	199	244	180	202	195	217	219	216	210	3%
Brazil	259	242	303	346	229	201	253	206	269	172	-4%
China except Hong Kong	479	741	863	1.112	1.444	1.668	1.771	2.260	3.260	4.691	26%
Hong Kong	416	448	513	655	603	713	709	804	889	727	6%
Japan	1.707	2.041	2.314	2.191	1.936	2.047	2.203	2.088	2.151	2.042	2%
South Korea	240	327	384	645	561	743	806	1.190	975	1.540	20%
Taiwan	467	550	689	629	642	690	555	649	615	463	0%
India	103	150	194	236	203	191	200	209	280	220	8%
Singapore	132	133	176	170	166	214	214	231	265	319	9%
Israel	228	247	309	278	198	287	286	294	333	346	4%
Australia	701	656	799	753	729	773	827	841	826	1.125	5%
New Zealand	146	180	212	197	173	173	128	176	198	229	5%
All countries of the world	67.977	81.463	89.873	100.684	93.727	95.552	97.989	103.669	109.241	101.834	4%

UNIT	Number											
CTM_USE	Collective trademark											
GEO/TIME	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR	
European Union (28 countries)	75	76	89	132	116	82	68	74	60	87	1%	
Belgium	3	4	9	17	7	6	11	2	7		n.a.	
Bulgaria	:	:	1	:	:	:	:	:	:	1	n.a.	
Czech Republic	:	:	:	1	:	1	:	:	:	:	n.a.	
Denmark	5	:	2	3	4	4	1	:	:	:	n.a.	
Germany (until 1990 former territo	23	15	10	27	26	24	12	17	8	8	-10%	
Estonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Ireland	:	:	:	:	1	:	1	:	:	:	n.a.	
Greece	:	:	:	:	:	2	:	:	:	:	n.a.	
Spain	4	6	11	14	5	9	3	9	9	9	8%	
France	5	9	9	21	21	11	9	10	5	21	15%	
Croatia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Italy	16	26	18	23	38	16	16	26	19	29	6%	
		+63%	-31%	+28%	+65%	-58%	+0%	+63%	-27%	+53%		
Cyprus	:	1	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Latvia	:	:	:	:	:	:	:	:	1	:	n.a.	
Lithuania	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Luxembourg	:	:	:	:	:	:	1	:	1	:	n.a.	
Hungary	:	:	:	1	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Malta	:	:	:	:	:	:	1	:	:	:	n.a.	
Netherlands	4	3	6	8	6	3	3	3	4	4	0%	
Austria	1	1	3	:	:	:	2	1	1	1	0%	
Poland	:	1	2	4	:	:	:	2	1	1	n.a.	
Portugal	:	1	:	:	1	2	:	:	:	1	n.a.	
Romania	:	:	:	1	:	1	:	:	:	:	n.a.	
Slovenia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Slovakia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Finland	:	3	1	1	:	:	1	:	:	:	n.a.	
Sweden	3	1	9	1	:	:	1	:	:	4	5%	
United Kingdom	11	5	8	10	7	3	6	4	5	8	-3%	
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Liechtenstein	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Norway	1	:	1	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Switzerland	3	2	8	5	2	2	3	2	2	2	-4%	
Turkey	:	2	1	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Russia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
South Africa	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Canada	:	:	1	:	:	:	:	2	:	:	n.a.	
United States	5	7	6	5	4	3	11	4	1	4	-2%	
Mexico	:	2	1	1	1	:	:	:	:	:	n.a.	
Brazil	:	:	:	:	1	:	:	:	1	:	n.a.	
China except Hong Kong	:	:	:	:	:	1	:	1	:	1	n.a.	
Hong Kong	:	:	:	:	:	:	1	:	1	:	n.a.	
Japan	:	:	:	:	1	:	1	1	:	:	n.a.	
South Korea	:	:	:	2	1	:	:	:	:	:	n.a.	
Taiwan	:	:	:	1	:	:	1	1	:	:	n.a.	
India	:	:	:	3	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Singapore	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Israel	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
Australia	:	:	:	1	1	:	:	:	:	:	n.a.	
New Zealand	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	n.a.	
All countries of the world	86	91	109	153	130	89	90	89	67	93	0,8%	

Da questa tabella si può notare come il numero dei marchi collettivi UE registrati in Italia sia sempre stato tra i più elevati, rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto negli ultimi anni.

Dal confronto tra questi dati e il diritto italiano, emerge che il numero di marchi collettivi registrati è molto più elevato, soprattutto a partire dal 2010 (anno in cui sono state depositate più di 150 domande²⁶³) probabilmente in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, del 9 marzo 2010, il quale ha chiarito qual è l'iter da seguire per la registrazione di un marchio collettivo.

²⁶³ Fonte: Banca Dati dei Depositi Nazionali dei titoli di PI, disponibile al seguente link: www.uibm.gov.it/bancadati.

La ragione per cui è più elevato il numero dei marchi collettivi italiani registrati, rispetto ai marchi collettivi UE, è riconducibile al fatto che siano utilizzati prevalentemente da parte di Consorzi²⁶⁴ di tutela di determinati prodotti, soprattutto nel settore agroalimentare e vinicolo, ciascuno dei quali ne ha definito le caratteristiche qualitative, le zone geografiche e i metodi di produzione in un disciplinare che gli imprenditori devono rispettare, se vogliono ottenere l'autorizzazione all'uso del segno.

Si pensi al marchio collettivo "Prosciutto di Parma" che fa capo al relativo consorzio o, nel settore manifatturiero, al marchio "Pura lana vergine".

Invece, con riguardo ai marchi collettivi UE, si segnala la sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, , che ha affrontato il tema della natura e della funzione del marchio collettivo UE, dal momento che i precedenti in materia sono piuttosto rari.

Nel caso di specie, la Delta lingerie aveva presentato una domanda di registrazione di un "*segno figurativo...comprendente l'elemento denominativo «darjeeling», in caratteri bianchi, sullo sfondo di un rettangolo color verde chiaro*" per le classi merceologiche di intimo femminile.

La ricorrente, The Tea Board, aveva presentato un'opposizione fondata su due marchi collettivi comunitari anteriori contenenti l'elemento denominativo «darjeeling», registrati per la classe "Tè", e aveva chiesto il rigetto della domanda di registrazione.

Sul primo motivo relativo alla funzione dei marchi comunitari collettivi, il Tribunale ha sottolineato che "*un marchio comunitario collettivo gode, come ogni marchio comunitario, della tutela rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione*" e che "*ai fini dell'applicazione dell'articolo 8²⁶⁵, paragrafo 1, lettera*

²⁶⁴ Sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è possibile trovare un elenco dei Consorzi italiani di tutela relativi ai prodotti DOP e IGP indicati ai sensi dell'art.14 della legge 526/99, aggiornato al 19 ottobre 2017. Attualmente sono 147.

²⁶⁵ Art. 8 comma 1 lett. c) Reg. (CE) n. 207/2009 "*In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se... a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio*

b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano...si tratta di requisiti cumulativi”²⁶⁶.

In particolare, al fine di valutare se vi è identità o somiglianza fra i prodotti e i servizi sui quali è apposto il marchio collettivo, occorre tener conto della loro natura, la loro destinazione, il loro uso, “i canali di distribuzione dei prodotti interessati o, ancora, la circostanza che i prodotti siano spesso commercializzati presso i medesimi punti vendita specializzati, che è idonea a favorire la percezione, da parte del consumatore interessato, delle strette correlazioni tra essi esistenti e ad avvalorare l'impressione che la responsabilità della loro fabbricazione incomba sulla stessa impresa”²⁶⁷.

Il Tribunale, dal momento che la classe di prodotti per i quali la Delta lingerie aveva presentato domanda di registrazione di un marchio collettivo (intimo femminile) non presentava somiglianze con la classe merceologica per la quale erano stati registrati i marchi anteriori (tè), né le merci erano in concorrenza tra loro, è giunto alla conclusione che “non vi era alcun legame fra i prodotti in questione” e che “dal momento che nessuna disposizione contenuta nel titolo del regolamento n. 207/2009 dedicato ai marchi comunitari collettivi consente di dedurre che la funzione essenziale di tali marchi, compresi quelli costituiti da un'indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti designati, sia diversa da quella dei marchi comunitari individuali, si deve considerare che essa consiste, come per i marchi comunitari individuali, nel distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati in funzione della specifica entità da cui provengono e non della loro provenienza geografica”²⁶⁸.

Riemerge nuovamente la differenza tra marchi collettivi italiani, rispetto ai quali viene dato rilievo preminente alla funzione di garanzia qualitativa della natura,

nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

²⁶⁶ Trib. UE, T-624/13, *The Tea Board c. UAMI*, 2 ottobre 2015, punti 35-36.

²⁶⁷ *Ibidem*, par. 37.

²⁶⁸ *Ibidem*, par. 43.

dell'origine e delle caratteristiche qualitative che i prodotti e/o servizi degli imprenditori devono soddisfare ai fini dell'apposizione del segno, e i marchi collettivi UE, rispetto ai quali si ritiene che svolgano una funzione analoga ai marchi individuali e che si differenzino da questi ultimi solo dal punto di vista dei soggetti legittimati a chiederne la registrazione e per il fatto che alla domanda di registrazione debba essere allegato un regolamento d'uso.

Nel capitolo successivo tratteremo della distinzione tra marchi collettivi e marchi di certificazione.

Capitolo 3

IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

3.1 Il marchio di certificazione nel diritto italiano

Come abbiamo visto nel capitolo II, in Italia, i marchi collettivi sono stati introdotti per la prima volta dal R.D. n. 1602/1934, in ossequio all'art. 7 bis della Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale²⁶⁹ secondo il quale *“I Paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.*

Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse”.

Sebbene la norma fosse stata formulata volutamente in termini molto ampi²⁷⁰, in Italia e in altri Stati dell'Europa continentale, i marchi collettivi erano stati rigidamente configurati come segni che il titolare (ente o associazione legalmente costituita) poteva concedere in uso solo ai soggetti con i quali era legato da un rapporto associativo o di partecipazione (art. 2 L. Marchi).

Invece, altri Stati firmatari della Convenzione, come la Gran Bretagna²⁷¹, avevano ritenuto che, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Convenzione, fosse sufficiente l'introduzione dei marchi di certificazione – avvenuta con il Trade Mark Act del 1905 – dal momento che anche questi ultimi svolgevano la funzione di garantire il possesso di determinate caratteristiche qualitative da parte dei prodotti o servizi per i quali veniva richiesta la registrazione del segno.

²⁶⁹ La Convenzione è stata firmata il 20 marzo 1883 da 11 Stati (tra i quali l'Italia).

²⁷⁰ Il WIPO, *Intellectual property Handbook*, Ginevra, 2004, pag. 256 aveva definito genericamente i marchi collettivi come segni *“which serve to distinguish the geographical origin, material, mode of manufacture, quality or other common characteristics of goods or services of different enterprises that simultaneously use the collective mark under the control of its owner”* il cui titolare poteva essere *“either an association of which those enterprises are members or any other entity, including a public body”*.

²⁷¹ Esamineremo l'evoluzione normativa della disciplina dei marchi collettivi in Gran Bretagna nel capitolo 3.3.2.

In realtà, questi marchi si differenziavano dal modello europeo-continentale, poiché potevano essere utilizzati da qualunque soggetto che fosse stato in grado di soddisfare le condizioni stabilite dal titolare nei regolamenti d'uso (e non solo dai membri dell'ente o associazione titolare)²⁷².

Secondo alcuni autori²⁷³, la scelta di introdurre i marchi di certificazione, in luogo dei marchi collettivi, rifletteva la diversa situazione economica che stava attraversando la Gran Bretagna nel XX secolo, rispetto a quella che stava vivendo l'Europa continentale.

Questa è la ragione per cui la Direttiva 89/104/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa aveva incluso, nel proprio campo applicativo, sia i marchi collettivi che i marchi di certificazione, come modalità distinte di “*uso soggettivamente plurimo del segno*”²⁷⁴.

Nonostante ciò, con la Novella del '92 che ha dato attuazione alla direttiva, il legislatore italiano, anziché recepire la distinzione tra marchi collettivi e «marchi di garanzia o di certificazione» sancita dall'art. 1²⁷⁵ e ribadita dall'art. 15²⁷⁶, ha preferito estendere la legittimazione ad acquisire la titolarità dei marchi collettivi a

²⁷² In tal senso si vedano A. MICHAELS, *A practical Guide to Trade Mark Law*, Londra, 2002, pag. 86; J. BELSON, *Certification and Collective Marks. Law and Practice*, Cheltenham, 2017, pag. 32 ss.; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, (a cura di) G. AJANI, Napoli, 2011, pag. 746.

²⁷³ Sul punto, si veda M. ROE, *Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance*, Princeton, 1994; L. V. FAULHABER, *Cured Meat and Idaho Potatoes: A Comparative Analysis of European and American Protection and Enforcement of Geographic Indications of Foodstuffs*, in *11 Columbia Journal of European Law*, 2005, pag. 623 ss., sul differente approccio adottato dall'Europa e dagli USA per la tutela delle indicazioni geografiche.

²⁷⁴ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 747.

²⁷⁵ Art. 1 Direttiva 89/104/CEE “*La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro*”.

²⁷⁶ Art. 15 Direttiva 89/104/CEE “*Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiarino la loro decadenza o che si dichiarino la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) gli Stati membri possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica*”.

qualunque soggetto, pubblico o privato, che svolgesse una funzione di garanzia qualitativa, a prescindere dalla natura del rapporto intercorrente con i soggetti autorizzati all'uso del marchio, e questa impostazione è stata poi confermata nel Codice della proprietà industriale (art. 11 c.p.i.).

Secondo la dottrina prevalente, questa apertura ha consentito (e consente tuttora) anche alle *“imprese che svolgano la funzione di «verificatore professionale» di standard qualitativi”*²⁷⁷ di registrare, come marchio collettivo, il segno che concedono in uso a terzi, sulla base di un rapporto contrattuale, previa verifica se i loro prodotti e/o servizi soddisfano determinate caratteristiche predeterminate dal titolare.

Tuttavia, occorre precisare che quando una norma richiede lo svolgimento di controlli sulle condizioni di utilizzo del segno, ai fini della sua registrazione, e lascia aperta la possibilità a qualsiasi produttore di essere autorizzato all'uso qualora i suoi prodotti o servizi soddisfino determinati standard qualitativi, in realtà sta indicando i requisiti necessari per ottenere la registrazione di quello che è stato denominato, in alcuni paesi (e dall'art. 15 della Direttiva 89/104/CE a cui la riforma del '92 avrebbe dovuto dare attuazione), «marchio di certificazione».

Inoltre, se si considera che la scelta di introdurre l'istituto era stata deliberatamente scartata dal legislatore²⁷⁸, ostacolando l'obiettivo di armonizzazione perseguito

²⁷⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1757.

²⁷⁸ Nella seduta del 16 aprile 1991, la Commissione incaricata della revisione della legislazione nazionale in materia di marchi non ha accolto la proposta del Prof. Floridia di introdurre la figura dei marchi di certificazione con il D.Lgs. n. 480/1992 di riforma della Legge Marchi.

In particolare, nelle intenzioni del Prof. Floridia, l'art. 2 avrebbe dovuto essere seguito dall'art. 2 bis dedicato alle norme statutarie e ai motivi di rigetto della domanda di registrazione, dall'art. 2 ter dedicato ai marchi collettivi geografici e dall'art. 2 quater dedicato ai marchi di certificazione e così formulato *“I soggetti che per legge hanno il compito di certificare l'origine e la natura o di garantire la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione o di garanzia, e hanno la facoltà di concederne l'uso a terzi alle condizioni previste nella legge che attribuisce loro tale compito. Il marchio di certificazione o di garanzia deve essere perfettamente conforme a quello che forma oggetto del riconoscimento previsto dalla legge che lo istituisce, e può essere concesso solo al soggetto che dalla legge trae il titolo della legittimazione ad ottenerlo”*. Quindi, il Prof. Floridia aveva distinto i marchi collettivi dai marchi di certificazione sotto il profilo dei soggetti che potessero acquisire la titolarità del segno (le associazioni e gli enti di diritto privato, per i marchi collettivi; i privati, per i marchi di certificazione), dal momento che la loro funzione era sostanzialmente identica, ossia quella di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. È stata preferita la formulazione dell'art. 2, proposta da Vanzetti, che ha esteso la legittimazione a chiedere la registrazione di un marchio collettivo a tutti i soggetti, pubblici o privati, inglobando così la figura dei marchi di certificazione.

dalla direttiva, si deve concludere che questo risultato poteva essere raggiunto solo “*valendosi degli spazi che la previsione generale dell’art. 11 c.p.i. accorda all’autonomia privata nella configurazione dell’istituto del marchio collettivo*”²⁷⁹. Così, è emersa indirettamente la figura del «**marchio di garanzia e certificazione**», come “*subfattispecie rispetto alla più ampia categoria dei marchi collettivi*”²⁸⁰ relativa ai casi in cui la funzione di garanzia qualitativa viene svolta da un’entità individuale e il segno può essere concesso in uso a qualunque operatore i cui prodotti sono in grado di soddisfare gli standard qualitativi predeterminati dal titolare.

Secondo P. SPADA, a seguito del recepimento della Direttiva 89/104/CEE, il marchio collettivo è diventato un “*dispositivo giuridico ambivalente*”²⁸¹: alla tradizionale funzione distintiva, ossia di identificazione della provenienza dei prodotti e/o servizi dai soggetti autorizzati all’uso del segno (unica funzione tuttora riconosciuta a livello europeo), si è affiancata la funzione di certificazione che i prodotti o servizi – per i quali il marchio è stato registrato – soddisfino caratteristiche predeterminate e accessibili al pubblico.

Ad oggi, il c.p.i. non contiene alcuna norma dedicata ai marchi di garanzia e certificazione ma è assai probabile che, a seguito dei recenti sviluppi della disciplina europea in materia, il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 comporterà l’introduzione di questo istituto, come fattispecie distinta dalla (e non

²⁷⁹ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1758; nello stesso senso, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, pag. 314-315; nel senso che il marchio collettivo sia un marchio di certificazione si vedano P. MASI, *Il marchio collettivo*, in A.A. V.V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998 pag. 82 e P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Impresa e mercato: scritti in onore di Gustavo Minervini*, II, Napoli, 1997, pag. 480 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, pag. 249 ss. e L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992, pag. 133 ss. parlano genericamente di “marchi collettivi, di garanzia o di certificazione”.

²⁸⁰ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1758 e *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, pag. 753; contra Commissione di ricorso, R 1360/2014-5, 12 dicembre 2014, punti 36-38 “A certification mark is not a subcategory of a collective mark but another kind of mark” e ha aggiunto che “*The function of a collective mark differs from the function of a guarantee mark. The collective mark is capable of distinguishing the goods or services of the members of the association, which is the proprietor of the mark, from those of other undertakings. It must be distinctive. A guarantee mark is perceived as an indicator of quality not as an indication of origin*”.

²⁸¹ P. SPADA, *Qualità, certificazione, segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Il diritto industriale*, 2008, pag. 155.

ricompresa nella) categoria dei marchi collettivi, idonea a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare in relazione a determinate caratteristiche qualitative, dai prodotti o servizi non certificati.

A tal fine, anche alla luce della definizione di marchio collettivo contenuta nella direttiva, sarà opportuno ripensare l'estensione della legittimazione ad acquisire la titolarità di tale segno e circoscriverla alle sole entità collettive.

Il Regolamento (UE) 2017/1001 contenente l'attuale disciplina dei marchi di certificazione UE e la Direttiva (UE) 2015/2436 verranno esaminati nei capitoli successivi.

3.2 Il marchio di certificazione nel diritto europeo prima del Reg. (UE) 2017/1001

Come abbiamo detto nel capitolo II, già nel *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* del 1976²⁸², la Commissione aveva sottolineato la necessità di creare un sistema del marchio d'impresa nella Comunità Europea – accessibile indiscriminatamente per tutte le imprese operanti in un settore economico – fondato sulla possibilità di registrare, accanto ai marchi individuali, anche i marchi collettivi e i marchi di certificazione, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori ed evitare che venissero ingannati.

Così, a partire dalla prima proposta di Regolamento sul marchio comunitario²⁸³ si era iniziato a parlare di “*marchi comunitari di garanzia*”, accanto ai marchi comunitari collettivi, anche in considerazione del fatto che numerose legislazioni nazionali ammettessero da tempo la registrazione di questi marchi.

I marchi comunitari di garanzia erano stati definiti “*i segni designati come tali all'atto del deposito*” della domanda di registrazione e “*idonei a garantire la qualità, il modo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o di servizi di imprese diverse, che usano il marchio sotto il controllo del titolare*” (art. 86 comma 1).

²⁸² Pubblicato in Boll. CE, Suppl. 8/76, pagg. 17 e 20.

²⁸³ Proposta di regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio comunitario, presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 novembre 1980 e pubblicata in G.U.C.E., C 351, il 31 dicembre 1980; in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, pag. 116 ss.

Invece, il comma 2 dello stesso articolo precludeva la possibilità di apporre il marchio sui prodotti o servizi realizzati dal titolare o da “*una persona a lui economicamente legata*”.

Quindi, l’art. 86 subordinava la possibilità di chiedere la registrazione di un marchio comunitario di garanzia al rispetto di determinate condizioni: se il marchio era stato designato correttamente al momento del deposito della domanda; se era idoneo a garantire la qualità, il modo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni ai prodotti o servizi sui quali è stato apposto; se non era stato usato né dal titolare, né dalle persone con le quali intercorrevano rapporti economici²⁸⁴.

Anche le domande di registrazione di un marchio comunitario di garanzia, come quelle relative ai marchi comunitari collettivi, dovevano essere depositate unitamente ad un regolamento d’uso che avrebbe dovuto indicare “*le caratteristiche comuni dei prodotti o dei servizi che il marchio garantisce*” e fissare i controlli che il titolare avrebbe dovuto esercitare circa l’uso effettivo del segno e le sanzioni da irrogare nel caso di inosservanza delle norme regolamentari, da parte degli utilizzatori (art. 89).

In questo modo, il pubblico sarebbe stato in grado di riconoscere se i prodotti o servizi di un imprenditore, contrassegnati da questo marchio, rispondevano agli standard qualitativi prescritti dal relativo regolamento d’uso.

Si riteneva che potessero fare uso del segno tutti coloro che fossero in grado di soddisfare queste condizioni.

L’art. 90 elencava le cause di rigetto delle domande di marchio comunitario di garanzia:

- Quando non erano soddisfatte le prescrizioni contenute all’art. 86 (ad esempio, il titolare aveva apposto il marchio sui prodotti da lui fabbricati) o all’art. 89 (ad esempio, il regolamento non indicava i controlli che il titolare avrebbe dovuto svolgere circa il corretto uso del segno da parte delle altre imprese);
- Quando il regolamento era contrario all’ordine pubblico o al buon costume;

²⁸⁴ Parere del Comitato Economico Sociale sulla proposta di Regolamento, in *Riv. dir. ind.*, I, 1982, pag. 160.

- Quando il pubblico rischiava di essere indotto in errore sulla natura di tale segno.

Si applicavano anche gli impedimenti assoluti (art. 31) e relativi (art. 35) specificamente previsti per i marchi individuali²⁸⁵.

Particolarmente interessante era l'art. 91, specificamente dettato per i marchi comunitari di garanzia, che consentiva a “*ogni persona fisica o giuridica*” e ai “*gruppi che abbiano la capacità di stare in giudizio per la rappresentanza degli interessi dei fabbricanti, dei produttori, dei prestatori di servizi, dei commercianti o dei consumatori*” di proporre **opposizione**, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio comunitario di garanzia, se si verificava una delle cause di rigetto previste dall'art. 90 o uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 6²⁸⁶.

Questa norma assorbiva l'art. 33 nella parte in cui attribuiva a terzi la facoltà di presentare osservazioni sui motivi per cui la domanda doveva essere rigettata; sicché, l'art. 33 (a cui rinvia l'art. 92) poteva essere applicato nei soli casi in cui l'opponente non avesse avuto la capacità di stare in giudizio.

Ai sensi dell'art. 93, l'uso di un marchio comunitario di garanzia, da parte di un soggetto a ciò autorizzato, poteva dirsi conforme alla presente proposta di regolamento, nella misura in cui fossero state soddisfatte le condizioni alle quali era subordinato l'uso lecito di un marchio comunitario individuale.

L'art. 94 consentiva al titolare del marchio comunitario di garanzia di apportare modifiche al regolamento d'uso e di sottoporle all'attenzione dell'Ufficio, con dei

²⁸⁵ Ai sensi dell'art. 88, ai marchi comunitari di garanzia si applicavano *mutatis mutandis* le norme della proposta di regolamento che disciplinano i marchi comunitari individuali.

²⁸⁶ Art. 6 “*Viene rifiutata la registrazione dei marchi che non sono conformi agli articoli 3 o 4 nonché dei marchi privi di carattere distintivo, in particolare:*

a) i marchi composti esclusivamente da segni od indicazioni che possono essere richiesti, in commercio, a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di produzione o di prestazione, od altre caratteristiche, del prodotto o del servizio;

b) i marchi composti esclusivamente da segni od indicazioni che, nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio, sono divenuti la designazione abituale del prodotto o del servizio.

2. Sono, inoltre, esclusi dalla registrazione:

a) la forma che è imposta dalla natura stessa del prodotto o che ha un risultato tecnico, nonché la forma del prodotto che incide sul valore intrinseco di questo;

b) i marchi consistenti in segni od indicazioni atti a trarre in inganno il pubblico, soprattutto circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

e) i marchi contrari all'ordine pubblico od al buon costume, ovvero quelli di cui all'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi”.

limiti: queste non potevano essere accolte se avessero violato le disposizioni contenute nell'art. 89 sul contenuto minimo, se fossero state contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, oppure se avessero indotto in errore il pubblico “*sulla natura del marchio o sulle garanzie offerte nel regolamento*”.

In sostanza, venivano respinte se contribuivano ad integrare uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 90.

Inoltre, anche ai soggetti autorizzati all'uso di un marchio comunitario di garanzia – come per le persone abilitate all'uso di un marchio comunitario collettivo – si applicavano le disposizioni di cui all'art. 77 specificamente dettate per i licenziatari in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione per contraffazione (art. 95).

Ai sensi degli artt. 96 e 97, ai marchi comunitari di garanzia e ai marchi comunitari collettivi si applicavano le stesse cause di decadenza e di nullità.

In particolare, il titolare decadeva dai suoi diritti quando aveva usato il marchio per i prodotti o servizi da lui stesso realizzati o quando autorizzava o tollerava “*un uso del marchio contrario a quello previsto dal regolamento*”.

Invece, il marchio era dichiarato nullo se era stato registrato (o una delle modifiche apportate al regolamento d'uso era stata registrata) nonostante la sussistenza di uno degli impedimenti assoluti previsti dall'art. 90, salvo che il titolare non avesse modificato il regolamento in modo tale da eliminare una volta per tutte la causa di rigetto. Se la nullità del marchio era imputabile ad una modifica del regolamento d'uso contrastante con l'art. 90, gli effetti del marchio si consideravano come non prodotti dalla data di registrazione della modifica.

Infine, l'art. 98, in considerazione della natura di tali segni, aveva vietato che si potesse procedere ad una nuova registrazione o ad un nuovo utilizzo dei marchi che erano stati cancellati dal registro (per mancata rinnovazione della registrazione, per decadenza, nullità o rinuncia del titolare) per “*prodotti o servizi uguali o simili a quelli per i quali sono stati registrati*”, fino a quando non fossero decorsi tre anni dal verificarsi della causa di cancellazione²⁸⁷.

²⁸⁷ Parere del Comitato Economico Sociale sulla proposta di Regolamento, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, pag. 162.

Da questo gruppo di disposizioni emergeva che i marchi comunitari di garanzia differissero dai marchi comunitari collettivi dal punto di vista della funzione e dei soggetti legittimati a divenire titolari o utilizzatori: infatti, i marchi comunitari collettivi potevano essere registrati solo da entità collettive dotate di capacità giuridica (“*gruppi di fabbricanti, di produttori, di prestatori di servizi o di commercianti dotati di capacità giuridica*”²⁸⁸) e svolgevano una funzione prevalentemente distintiva dei prodotti e/o servizi fabbricati o forniti da coloro che rivestivano la qualità di membri di tali gruppi (quindi, il diritto all’uso del segno costituiva un effetto dell’appartenenza all’ente collettivo); invece, i marchi comunitari di garanzia potevano essere registrati anche da persone fisiche, a condizione che non venissero impiegati per contrassegnare i prodotti o servizi realizzati dal titolare o da un soggetto ad esso legato da un rapporto economico, altrimenti sarebbe venuta meno l’imparzialità che deve connotare la funzione di garanzia del possesso di determinate caratteristiche qualitative, da parte dei prodotti e/o servizi realizzati dalle imprese utilizzatrici.

Successivamente, il Progetto di Regolamento di esecuzione, adottato dal Consiglio a maggio del 1981, oltre alla Regola 31 (relativa al contenuto del regolamento d’uso) e alla Regola 32 (per uso del marchio comunitario di garanzia si intende “*l’uso effettuato da almeno tre persone autorizzate*”), il Titolo VIII aveva introdotto, per i soli marchi comunitari di garanzia, la Regola 33 sul procedimento di opposizione. Secondo questa norma, mai codificata in un regolamento, l’opposizione alla domanda di registrazione di un marchio comunitario di garanzia doveva essere presentata in duplice copia e doveva indicare:

- “a) il nome e l’indirizzo dell’opponente nonché il luogo del suo domicilio o della sua sede, qualora non coincidano con l’indirizzo;*
- b) qualora sia stato nominato un rappresentante dell’opponente, il nome e l’indirizzo professionale di quest’ultimo;*
- c) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario contro cui è rivolta l’opposizione, nonché il nome e l’indirizzo del titolare di tale marchio;*

²⁸⁸ Art. 87 della Proposta di regolamento del Consiglio, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, pag. 87.

d) la precisazione degli impedimenti assoluti sui quali è basata l'opposizione, nonché dei fatti e dei mezzi di prova adottati a sostegno della domanda".

L'Ufficio provvedeva a rendere edotto il richiedente dell'avvenuta presentazione dell'opposizione, affinché potesse "presentare le proprie osservazioni" sull'ammissibilità dell'opposizione entro un mese dalla comunicazione.

Se l'Ufficio accertava che l'opposizione era irricevibile, invitava l'opponente ad eliminare l'irregolarità riscontrata; se non vi provvedeva, l'opposizione veniva rigettata per irricevibilità.

Invece, la prima Proposta di Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi²⁸⁹, pur contemplando i marchi di garanzia nel suo campo di applicazione definito all'art. 1, non conteneva alcuna definizione né indicava la funzione svolta da tali segni, rimettendo alla discrezionalità degli Stati membri della Comunità europea, la cui legislazione autorizza la registrazione dei marchi di garanzia, la formulazione della relativa disciplina.

Di questa libertà era espressione l'art. 16 che consentiva a tali Stati di introdurre cause di decadenza o di nullità ulteriori a quelle previste per i marchi individuali, nella misura in cui "ciò sia richiesto dalla funzione propria dei marchi" e non sussista alcun rischio di confusione.

Quindi, potevano essere introdotti nuovi impedimenti alla registrazione, purché fossero compatibili con la funzione di garanzia qualitativa del segno.

Negli anni successivi, nonostante fossero state apportate numerose modifiche alle iniziative progettuali del Consiglio, sia da parte del Parlamento europeo, sia da parte della Commissione, – poi confluite in una nuova proposta di regolamento²⁹⁰

²⁸⁹ La Proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° dicembre 1980 ed è stata pubblicata in G.U.C.E., C 351, il 31 dicembre 1980; è consultabile anche in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, pag. 98 ss. con considerazioni di G. GUGLIELMETTI, *Brevi osservazioni sul nuovo testo della Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi*, pag. 109 ss.

²⁹⁰ La proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'art. 149 comma 2 TCE, e pubblicata il 31 agosto 1984. Si veda anche *Riv. dir. ind.*, 1987, I, pag. 296 ss.

e in una nuova proposta di direttiva²⁹¹ – la disciplina dei marchi collettivi e dei marchi di garanzia era rimasta invariata²⁹².

Particolarmente interessanti sono le modifiche introdotte dal *Working Party on Intellectual Property* alla proposta modificata di Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, quali risultano dalla nota inviata al Gruppo da parte del Segretariato generale del Consiglio in data 18 marzo 1986.

La novità risiedeva nel fatto che, nel Titolo XI, fossero state inserite due sezioni: la Sezione 1 (artt. 86-98) dedicata alla disciplina dei “*marchi comunitari di certificazione*” e la Sezione 2 (artt. 98a-98k) dedicata alla disciplina dei marchi comunitari collettivi²⁹³.

Mentre l’art. 86 si limitava a prescrivere l’applicazione delle norme della proposta di Regolamento dettate per i marchi comunitari²⁹⁴, per quanto non espressamente disposto dalle disposizioni del Titolo XI, la nuova definizione dei marchi comunitari di certificazione era contenuta nell’art. 87: per tali si dovevano intendere tutti i segni che potessero essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio²⁹⁵, e che avessero l’obiettivo di certificare caratteristiche comuni, in particolare la qualità, il procedimento di fabbricazione o

²⁹¹ La proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell’art. 149 comma 2 TCE, il 17 dicembre 1985 ed è stata pubblicata in G.U., C-351, il 31 dicembre 1985.

²⁹² L’unica modifica proposta dal Parlamento europeo, e accolta dalla Commissione, era quella di aggiungere, tra le cause di nullità, la violazione dell’art. 91 sull’opposizione alla domanda di registrazione di un marchio comunitario di garanzia. Sul punto si veda, OJ C-307/44, 12 ottobre 1983. Per la consultazione degli atti, delle discussioni e delle modifiche che si sono succedute, si veda il seguente link: <https://www.civil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/community-trade-mark-regulation>.

²⁹³ Dal punto di vista dell’organizzazione sistematica del regolamento, quest’ultimo sembrava dare rilievo alla figura dei marchi comunitari di certificazione, forse in conseguenza del fatto che – come vedremo in seguito – molte legislazioni degli Stati membri della Comunità europea avessero disciplinato distintamente marchi collettivi e marchi di certificazione.

²⁹⁴ Sul punto, le delegazioni francese e irlandese avevano manifestato i loro dubbi sul possesso, da parte dell’Ufficio, di misure appropriate per verificare se l’uso dei marchi comunitari di certificazione era effettivamente oggetto di controllo da parte dei relativi titolari; in particolare, la delegazione olandese aveva ritenuto opportuno che la questione dei marchi comunitari di certificazione fosse trattata in un regolamento successivo.

²⁹⁵ Queste parole richiamavano la definizione di “marchio comunitario” individuale, allora contenuta nell’art. 3 e poi successivamente riprodotta all’art. 4 del Reg. (CE) n. 40/94 e all’art. 4 del Reg. (CE) n. 207/2009.

l'origine dei prodotti o servizi di imprese diverse che utilizzavano il marchio sotto il controllo del titolare, a condizione che tali segni fossero distintivi.

Il nuovo art. 87 comma 2, dopo aver previsto che il marchio comunitario di certificazione non potesse essere apposto sui prodotti o servizi realizzati dal titolare o da una persona ad esso legata da rapporti economici (come aveva previsto il vecchio art. 86 comma 2), aveva chiarito che cosa si dovesse intendere con l'espressione "*economic connections*": due persone erano destinate ad avere rapporti economici quando una di esse si trovava nella posizione di esercitare un'influenza decisiva sull'altra, direttamente o indirettamente, in relazione all'uso del marchio, o quando un terzo si trovava nella posizione di esercitare una tale influenza su entrambe²⁹⁶.

Ancora una volta, non veniva chiarito chi fosse legittimato ad acquisire la titolarità del segno, né quali soggetti potessero essere autorizzati all'uso, in quanto i loro prodotti o servizi fossero conformi agli standard qualitativi di cui il marchio voleva essere garante.

Ai sensi dell'art. 88 (il quale riproduceva il vecchio art. 89), la domanda di marchio comunitario di certificazione doveva essere accompagnata da "*regulations governing its use*" indicanti le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che il marchio intendeva certificare (verbo che sostituisce il precedente "garantire"), le modalità di controllo del marchio e adeguate sanzioni.

L'art. 89 elencava le cause di rigetto della domanda di marchio comunitario di certificazione e, questa volta, prevedeva espressamente che si aggiungessero agli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dagli artt. 30 e 31 per i marchi individuali. In particolare, la domanda doveva essere rigettata:

²⁹⁶ Sul punto, la delegazione danese era stata la sola a proporre la cancellazione del comma 2, sul presupposto che il titolare di un marchio comunitario di certificazione dovesse avere la possibilità di usare il segno per i propri prodotti o servizi. Al contrario, le delegazioni tedesca, inglese e irlandese avevano suggerito di modificare il comma 2, affinché stabilisse che il marchio comunitario di certificazione non avrebbe potuto essere registrato per prodotti o servizi provenienti dall'attività commerciale del richiedente, ma che avrebbe potuto essere usato dai soggetti in grado di soddisfare le condizioni di utilizzo fissate nel regolamento d'uso.

Invece, le altre delegazioni erano d'accordo sul fatto che il regolamento d'uso dovesse consentire l'uso del marchio ai soggetti in grado di soddisfare le condizioni di utilizzo, ma ritenevano che il Regolamento non dovesse obbligare il titolare a permettere a tali soggetti di usare il marchio.

- Se venivano violate le disposizioni di cui agli artt. 87 (ad esempio, il segno era privo del carattere distintivo o era stato usato dal titolare per contrassegnare i propri prodotti) e 88 (ad esempio, se i regolamenti d'uso non venivano allegati alla domanda);
- Se i regolamenti d'uso erano contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- Se il pubblico era indotto in errore, con particolare riguardo al carattere o al significato del segno come marchio di certificazione.

Tuttavia, a differenza del precedente art. 90, era stata aggiunta una eccezione²⁹⁷ al comma 3: la domanda non avrebbe dovuto essere respinta se il richiedente avesse modificato le norme regolamentari in modo tale da eliminare le cause di rigetto previste ai commi precedenti.

Ai sensi dell'art. 90, *“the regulations governing the use of Community certification marks shall be made available for inspection by the Office”*, ossia dovevano essere aperti alla consultazione pubblica, come era previsto per i fascicoli relativi alle domande di marchio comunitario individuale.

L'art. 91 – sulla possibilità di proporre opposizione alla domanda di registrazione di un marchio comunitario di certificazione – era sostanzialmente rimasto invariato; l'unica modifica che era stata apportata riguardava il fatto che la capacità di stare in giudizio dell'opponente-persona giuridica dovesse essere valutata in base alle leggi dello Stato di origine che ne disciplinavano la costituzione.

Anche l'art. 92 era stato modificato. Non si limitava più a richiamare l'art. 33, ma ne riproduceva il contenuto, ossia prevedeva espressamente che tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi rappresentanti i fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, potessero indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali la domanda di marchio comunitario di certificazione avrebbe dovuto essere rigettata ai sensi dell'art. 89²⁹⁸.

²⁹⁷ Come vedremo in seguito, questa eccezione è tuttora prevista dal Reg. (UE) 2017/1001 all'art. 85 comma 3.

²⁹⁸ Come vedremo in seguito, una disposizione analoga è attualmente contenuta all'art. 86 Reg. (UE) 2017/1001.

I successivi artt. 93 (uso del marchio), 94 (modifiche delle norme regolamentari sull'uso del marchio) e 95 (applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei licenziatari) erano rimasti sostanzialmente immutati.

Invece, con riguardo alle cause di decadenza specificamente dettate per i marchi comunitari di certificazione, oltre all'uso del marchio sui prodotti e/o servizi realizzati dal titolare o da una persona a lui economicamente legata e l'uso incompatibile con quanto previsto dall'art. 88, era stato aggiunto che il titolare sarebbe decaduto dai suoi diritti se una modifica ai regolamenti d'uso fosse stata registrata in violazione dell'art. 94 comma 2 (quindi, nonostante contribuisse a integrare uno degli impedimenti assoluti alla registrazione), a meno che non avesse apportato ulteriori modifiche per porre rimedio alla violazione e conformarsi alle disposizioni di tale articolo.

Ai sensi dell'art. 97, oltre ai casi in cui si verifica uno dei motivi di nullità previsti dagli artt. 41 e 42, il marchio comunitario di certificazione avrebbe dovuto essere dichiarato invalido (non si parlava di marchio "nullo") qualora fosse stato registrato nonostante la sussistenza di un impedimento assoluto (ossia, in violazione dell'art. 89), a meno che il titolare non avesse modificato le norme regolamentari sull'uso del marchio in modo tale da conformarsi all'art. 89.

Da questa disposizione emerge un difetto di coordinamento rispetto alla normativa previgente che contemplava, tra i motivi di nullità, anche la registrazione di una modifica del regolamento d'uso contrastante con quanto previsto dall'art. 94 comma 2, altrimenti non si comprenderebbe come possa il titolare rimediare all'invalidità del marchio, apportando modifiche ai regolamenti.

Il comma 2 sugli effetti del marchio era stato abrogato.

Un'altra novità – tuttora prevista nella disciplina attualmente vigente – consisteva nel fatto che i motivi di decadenza e di nullità potessero essere fatti valere, dai soggetti interessati, con una domanda presentata all'Ufficio o proponendo una domanda riconvenzionale nell'ambito di un giudizio instaurato con la proposizione di un'azione per contraffazione da parte del titolare del segno.

Infine, l'art. 98 vietava di registrare o di usare nuovamente un marchio comunitario di certificazione che fosse stato cancellato dal registro *“per prodotti uguali o simili*

a quelli per i quali sono stati registrati”, fino a che non fossero trascorsi cinque anni (non più tre, come prevedeva il vecchio art. 98) dal verificarsi dell’evento ostativo alla registrazione del marchio (mancata rinnovazione della registrazione, decadenza o nullità del marchio, rinuncia da parte del titolare).

Inoltre, era stata aggiunta una eccezione al comma 2: tale divieto quinquennale non avrebbe dovuto essere applicato al precedente titolare del marchio o al suo avente diritto, qualora non fosse stata rinnovata la registrazione o il titolare fosse stato dichiarato decaduto dai suoi diritti ai sensi dell’art. 39.

Quindi, rispetto al precedente progetto di regolamento, il *Working party* aveva proposto di disciplinare distintamente i marchi collettivi e i marchi di certificazione, ma questa impostazione era stata subito abbandonata.

Infatti, a causa dei problemi che i marchi collettivi ponevano per le delegazioni francese²⁹⁹ e danese, nella Proposta modificata di Regolamento del Consiglio del 27 maggio 1988 – formulata tenendo in considerazione le “*deliberations of the Permanent Representatives Committee, the Working Party on Intellectual Property, the ad hoc Working Party of Counsellors on Trade Mark Law and the Budget Committee*” – era stato abolito il Titolo XI ed era stato introdotto il nuovo Titolo VII-bis contenente solo la disciplina dei marchi comunitari collettivi.

Questa impostazione era stata mantenuta anche nel primo Regolamento (CE) del Consiglio sul marchio comunitario n. 40/94 e nel successivo Reg. (CE) n. 207/2009: il Titolo VIII era rubricato “Marchi comunitari collettivi” e non vi era alcuna traccia dei marchi comunitari di certificazione³⁰⁰.

²⁹⁹ In particolare, la delegazione francese si era opposta alla possibilità che i marchi comunitari collettivi comprendessero contemporaneamente “*a mixture of collective and guarantee aspects*” (doc. 9515/87, punto 13); si vedano anche R. LARGO GIL, *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, Madrid, 2006, p. 175 e Commissione di ricorso, R 1007/2011-2, 10 maggio 2012, punto 16 “*collective marks...were initially reserved for associations of producers, being expanded to include legal persons governed by public law, in order to cover the situations existing in certain Member States where persons governed by public law were the proprietors of (collective) quality guarantee marks*”; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, pag. 748.

³⁰⁰ Commissione di ricorso, R 1007/2011-2, 10 maggio 2012, punti 11-12 “*Article 66 does not specify what a collective mark is...whether Community collective marks can also be guarantee marks*”.

Dall'altro lato, anche la prima Direttiva (CEE) 89/104³⁰¹ e la successiva Direttiva (CE) 2008/95 avevano continuato a ricomprendere i marchi di certificazione nel proprio campo di applicazione, definito all'art. 1 – a conferma del fatto che dovesse essere considerato un istituto distinto dai marchi collettivi – ma non ne avevano introdotto una definizione e si erano limitate, ancora una volta, a consentire agli Stati membri “*la cui legislazione autorizza la registrazione di...marchi di garanzia o di certificazione*” di introdurre nuovi motivi di decadenza o di nullità, ulteriori a quelli generalmente previsti per i marchi comunitari individuali dagli artt. 3 e 12, “*nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda*”, ossia in conformità alla funzione che era stata riconosciuta a tali segni nelle singole legislazioni nazionali.

Rispetto al testo delle proposte di direttiva, l'unica novità era rappresentata dall'introduzione del comma 2 che consentiva a tali Stati di registrare, come marchi di garanzia o di certificazione, anche le indicazioni geografiche e impediva al titolare di vietare a terzi l'uso del segno, qualora fosse stato “*conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale*”.

Sicché, nonostante l'obiettivo di queste direttive fosse stato il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, riconoscendo la facoltà di cui all'art. 15 solo ad alcuni Stati, esse non avevano fatto altro che accentuare il divario tra gli Stati membri in materia di marchi di certificazione³⁰², sia perché non tutte le legislazioni nazionali avevano previsto la possibilità di registrare tali segni, ritenendo che fossero compresi nella categoria dei marchi collettivi, sia per le differenze esistenti tra le discipline che erano state introdotte. A tal proposito, lo studio sul funzionamento complessivo del sistema dei marchi comunitari, commissionato all'Istituto Max Planck di Monaco, aveva sottolineato

³⁰¹ L'European Communities Trademark Association (ECTA), in risposta al questionario sul funzionamento dei marchi d'impresa formulato dal Max Planck Institute, aveva affermato che “*the objective of the First Trade Mark Directive was not a full scale harmonisation of the laws of the Member States, but the approximation of those national provisions of law which were considered to most directly affect the functioning of the internal market*” e, tra queste, “*certain provisions on collective, guarantee and certification marks*”.

³⁰² Sul punto, la Commissione europea, nell'*Impact Assessment on Proposal of the European Parliament and Council to Approximate the Laws of MS relating to Trade Marks*, pag. 25 aveva riconosciuto che la direttiva avesse lasciato “*this type of trade mark protection unharmonised in most of its aspects*”.

come l'art. 15 della direttiva fosse stato recepito dagli Stati membri con effetti diversi (ad esempio, in Francia, i marchi di certificazione potevano essere registrati solo da una persona giuridica, a condizione che non fosse il fabbricante, l'importatore o il venditore dei beni o servizi) e come vi fosse la necessità di porre rimedio allo squilibrio esistente tra legislazioni nazionali e sistema comunitario dei marchi d'impresa "*by providing in the Community Trade Mark Regulation for the registration of certification marks*", dal momento che differiscono dai marchi collettivi dal punto di vista strutturale: "*collective marks require a holder whose members use the mark, whereas certification marks allow a certifying organisation or person to permit adherents to the certification system to use the mark as a sign for goods or services complying with the certification requirements*"³⁰³.

In questa direzione, l'Ufficio aveva iniziato a respingere le domande di registrazione di un marchio collettivo "*which, in reality, are either guarantee or certification marks*", ossia nei casi in cui gli standard qualitativi ai quali dovevano conformarsi i prodotti o servizi ai fini dell'apposizione del marchio non venivano stabiliti da un ente collettivo, bensì da un'entità individuale³⁰⁴.

Anche la Commissione aveva sottolineato la necessità di introdurre specifiche disposizioni che regolassero questa tipologia di marchio a livello europeo "*in order to achieve a harmonious system of trade mark protection in Europe*"³⁰⁵, sia perché "*certification marks are recognised as particular types of trade mark rights only in some Member States and their protection can differ substantially from one legal system to another*", sia perché la possibilità di invocare un marchio di certificazione nazionale nei procedimenti di opposizione alla registrazione di un marchio posteriore poteva dar luogo a molti problemi.

³⁰³ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 15 febbraio 2011, pag. 212. Inoltre, aveva aggiunto che "*Current practise shows that there is a need for some public and private bodies which do not meet the conditions as an association eligible to create collective mark protection to offer them a system for protection of guarantee and certification signs on the Community level*".

³⁰⁴ Direttive EUIPO, Parte B, aprile 2008, pag. 63.

³⁰⁵ Commissione europea, *Impact Assessment on Proposal of the European Parliament and Council to Approximate the Laws of MS relating to Trade Marks*, SWD (2013) 95, 2013, pag. 25.

Queste istanze sono state accolte nella proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e nella parallela proposta di rifusione della Direttiva, firmate a Bruxelles il 27 marzo 2013.

Tra le modifiche proposte, era stata prospettata l'introduzione di disposizioni specifiche per disciplinare la registrazione dei marchi di certificazione europei, al fine di *“correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali (che assicurano la tutela dei marchi di certificazione) e il sistema del marchio europeo”*³⁰⁶ e *“in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione”* (Considerando n. 35).

In particolare, la proposta di Regolamento aveva previsto l'inserimento, nel Titolo VIII del Reg. (CE) n. 207/2009, della Sezione 2 (artt. 74 ter-74 duodecies) rubricata *“Marchi europei di certificazione”*.

Di seguito, ci limiteremo ad esaminare l'art. 74 ter per la sua formulazione particolare; le altre disposizioni³⁰⁷ della Sezione 2 verranno analizzate nel capitolo successivo dedicato alla disciplina attuale dei marchi di certificazione UE, dal momento che sono rimaste pressoché immutate nel Regolamento (UE) 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017.

Ai sensi dell'art. 74 ter, potevano essere registrati come marchi europei di certificazione *“i marchi europei così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione alla provenienza geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti e servizi non certificati”*³⁰⁸.

³⁰⁶ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 marzo 2013, pag. 10-11.

³⁰⁷ L'unica differenza rispetto alla disciplina attualmente vigente, oltre alla numerazione degli articoli, riguarda la previsione, all'art. 74 duodecies, del potere della Commissione di adottare atti delegati con i quali fissare il termine per la presentazione del regolamento d'uso e per il suo contenuto, dal momento che l'art. 84 Reg. (UE) 2017/1001 fissa un termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, mentre il contenuto del regolamento d'uso è definito analiticamente dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1431.

³⁰⁸ Come vedremo nel capitolo successivo, nel Reg. (UE) 2017/1001 è stato escluso che i marchi di certificazione UE possano svolgere la funzione di distinguere i prodotti o servizi certificati, da quelli non certificati, sotto il profilo della provenienza geografica.

La legittimazione ad acquisire la titolarità del marchio poteva essere estesa solo alle persone giuridiche “*tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico*” ed era subordinata alla sussistenza di due condizioni:

“(a) *la persona giuridica non eserciti attività che comportano la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi del tipo certificato;*

(b) la persona giuridica sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato”³⁰⁹ (comma 2).

Da queste disposizioni emergeva che la funzione distintiva svolta dai marchi europei di certificazione si declinava diversamente, rispetto a quella propria dei marchi comunitari collettivi: infatti, i primi svolgevano la funzione di distinguere i prodotti e/o servizi certificati, ossia quelli che avevano superato positivamente i controlli esercitati dal titolare circa il possesso delle caratteristiche che il segno vuole garantire, rispetto ai prodotti e/o servizi non certificati; invece, i secondi assolvevano una funzione distintiva in relazione ai prodotti e/o servizi provenienti dalle imprese che sono divenute membri dell’associazione, rispetto alle altre.

Inoltre, in relazione ai soggetti che potevano acquisire la titolarità del segno, le disposizioni relative ai marchi europei di certificazione erano state più precise (non parlavano genericamente di enti collettivi, né richiedevano il possesso della capacità giuridica e della capacità di agire): era necessario che il titolare fosse in grado di svolgere il ruolo di certificatore degli standard qualitativi che il marchio voleva garantire in modo neutrale, ossia limitando il controllo ai prodotti e/o servizi dei soggetti abilitati all’uso del segno e non estendendolo a quelli che sono il frutto della sua attività economica.

Il comma 3 – con una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 66 comma 2 Reg. (CE) n. 207/2009 per i marchi comunitari collettivi – aveva previsto che, in deroga all’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7 comma 1 lett. c), potessero essere registrati, come marchi europei di certificazione, anche le indicazioni geografiche e che il titolare non potesse vietare a terzi l’uso del segno,

³⁰⁹ Come vedremo nel capitolo successivo, il Reg. (UE) 2017/1001 ha esteso la legittimazione ad acquisire la titolarità dei marchi di certificazione UE anche alle persone fisiche e l’ha subordinata alla sola condizione che il titolare non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi idonei a soddisfare le caratteristiche certificate.

qualora fosse stato “*conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale*” (quindi, se non fosse stato usato in funzione distintiva) o, comunque, qualora egli fosse stato autorizzato ad usarlo in funzione descrittiva della provenienza geografica dei propri prodotti o servizi³¹⁰.

Invece, la proposta di Direttiva aveva previsto l'introduzione della Sezione 6 rubricata “*Marchi di garanzia, marchi di certificazione e marchi collettivi*” (artt. 27-38) che avrebbe dovuto contenere, all'art. 28, la definizione di questi istituti, al fine di rispondere all'esigenza di distinguerli l'uno dall'altro³¹¹.

In particolare, la definizione dei «**marchi di garanzia o di certificazione**» era identica a quella contenuta nell'art. 74-ter comma 1 della proposta di Regolamento³¹².

Inoltre, l'art. 29 aveva previsto che la registrazione dei «marchi di garanzia o di certificazione» fosse facoltativa (contrariamente a quanto previsto dall'art. 30 comma 1 per i marchi collettivi) e aveva riconosciuto – questa volta – a tutti gli Stati membri la facoltà di introdurre nuove cause di decadenza, di nullità o di esclusione dalla registrazione, rispetto a quelle dettate per i marchi individuali, purché fossero compatibili con la funzione assegnata a tale figura³¹³.

Infine, l'ultimo comma – con una formula inusuale rispetto ai testi delle direttive precedenti – si era limitato a prevedere che i marchi di garanzia o di certificazione consistenti in segni o indicazioni che venissero usati in commercio per designare l'origine geografica di beni o servizi, non autorizzassero il titolare a vietare a terzi l'uso di tali segni, qualora fosse stato conforme alle “*honest practices in industrial and commercial matters*”; né il marchio poteva essere opposto ai terzi che fossero autorizzati all'uso della denominazione geografica a fini descrittivi.

³¹⁰ Si veda la nota n. 297.

³¹¹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 27 marzo 2013, Pag. 8 “*Although at EU level, and in most Member States, collective marks require a holder – normally an association – whose members use the mark, this is not so in other Member States, and this makes it difficult to keep this type of trade mark clearly apart from certification marks*”.

³¹² La stessa definizione è ora contenuta all'art. 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019.

³¹³ Come vedremo nel capitolo successivo, l'attuale art. 28 (corrispondente al vecchio art. 29) è formulato in modo più ampio.

A queste iniziative sono seguiti due anni di dibattito che sono culminati nell'approvazione del c.d. “pacchetto marchi”, costituito dal Reg. (UE) 2015/2424 e dalla Direttiva (UE) 2015/2436, pubblicati il 23 e 24 dicembre 2015 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Nel capitolo successivo, esamineremo la disciplina attualmente vigente dei marchi di certificazione UE, la quale faceva parte del gruppo di modifiche apportate dal Regolamento la cui entrata in vigore era stata posticipata al 1° ottobre 2017 e che, ora, sono contenute nel Reg. (UE) 2017/1001.

3.3 Il nuovo marchio di certificazione UE introdotto dal Reg. (UE) 2017/1001

Il Capo VIII del Regolamento (UE) 2017/1001, rubricato “*Marchi collettivi e marchi di certificazione dell'Unione europea*”, dopo aver delineato la disciplina dei marchi collettivi UE nella Sezione 1 (artt. 74-82), nella Sezione 2 ha introdotto la disciplina dei **marchi di certificazione UE** – la terza tipologia di marchio dell'Unione europea, che si affianca ai marchi individuali e ai marchi collettivi.

a) Segni registrabili e soggetti legittimati

Ai sensi dell'art. 83 comma 1, possono essere registrati, come marchi di certificazione UE, “*i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati*”.

Da questo articolo si evince che i marchi di certificazione UE svolgono una funzione distintiva tra i prodotti o servizi certificati, perché soddisfano determinate caratteristiche e standard stabiliti dal titolare, e i prodotti o servizi non certificati (non consente al pubblico, come i marchi individuali, di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa, da quelli delle altre imprese, senza rischio di confusione).

Poiché le caratteristiche indicate dall'art. 83 non costituiscono un *numerus clausus*, con un marchio di certificazione UE è possibile distinguere i prodotti o servizi certificati anche in relazione ad altri profili, al di fuori della provenienza geografica.

Le Guidelines dell’EUIPO hanno precisato che questo divieto comprende tre situazioni:

- Quando il marchio di cui si chiede la registrazione e il relativo regolamento “*implicano una certificazione dei prodotti e dei servizi in relazione alla provenienza geografica*”;
- Quando solo il marchio “*implica che la certificazione si estenda alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*”, perché non è sufficiente che il regolamento d’uso non si esprima sul punto o affermi il contrario;
- Quando “*la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi è definita nei regolamenti d’uso fra le caratteristiche certificate dal marchio*”³¹⁴.

Ad esempio, il divieto di cui all’art. 83 si applica nei casi in cui un marchio di certificazione UE sia costituito o si riferisca ad una indicazione geografica, quando il pubblico la percepisce come indicazione di una zona geografica e ritiene che il marchio certifichi i prodotti e/o servizi sui quali è apposto in relazione a tale luogo. Questa eccezione sembra voler accentuare la differenza esistente rispetto alla disciplina dei marchi collettivi UE³¹⁵ la quale, all’art. 74 comma 2, contempla la possibilità che tale istituto possa avere la funzione di indicare la provenienza geografica di determinati prodotti o servizi.

Alcuni autori hanno ritenuto che la *ratio* di tale esclusione vada ravvisata nella circostanza che l’UE, tra i due principali meccanismi impiegati per la tutela dei prodotti provenienti da specifiche zone geografiche, prediliga un sistema *sui generis* di tutela delle indicazioni geografiche, in luogo del sistema dei marchi d’impresa³¹⁶.

³¹⁴ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 16, pag. 6-7.

³¹⁵ S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, Atti del Convegno “Nuovi marchi per l’Europa”, Parma, 21 ottobre 2016.

³¹⁶ D. GIOVANNUCCI, E. BARHAM, R. PIROG, *Defining and Marketing ‘Local’ Foods: Geographical Indications for U.S. Products*, 13 JWIP, 11 marzo 2010 definisce questo sistema “*a specific legislation that deals with the granting of monopoly rights to geographical indications whereas the former is a broader form of legal recognition that may or may not have sections that deal specifically with communally held rights or products from specific geographic areas*” e poi aggiunge “*there are 56 countries using a trademark system, rather than or in addition to specific GI protection laws. These countries utilize certification marks, collective marks or trademarks to protect GIs*”; sul punto si veda anche B. BRETT HEAVNER, *World-wide Certification-Mark Registration A Certifiable Nightmare*, in *Bloomberg Law Reports*, 14 dicembre 2009, il quale chiarisce che “*European countries are hostile towards certification marks because they view them as threatening the European system of protecting*

Può essere titolare di un marchio di certificazione UE, “*ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico... purché... non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*” (art. 83 comma 2)³¹⁷.

Quindi, a differenza dei marchi collettivi UE che possono essere registrati solo da un ente associativo o da una persona giuridica di diritto pubblico, può chiedere la registrazione di un marchio di certificazione UE anche una persona fisica, purché non svolga un’attività di fabbricazione di prodotti o di fornitura di servizi idonei a soddisfare le caratteristiche qualitative certificate dal marchio.

La *ratio* di questa norma risiede nel fatto che, poiché il titolare di questa tipologia di marchio è chiamato a svolgere il ruolo di certificatore, ossia è tenuto a certificare i prodotti o i servizi in modo imparziale, rispetto agli interessi economici dei relativi produttori o fornitori, questa neutralità verrebbe meno qualora gli fosse consentito di usare il marchio per contrassegnare i propri prodotti o servizi.

Questo obbligo di imparzialità non è rispettato, ad esempio, quando tra il titolare e il produttore di un bene da certificare intercorre un rapporto commerciale.

L’inosservanza di questa condizione costituisce un motivo di decadenza del marchio ex art. 91 lett. a)³¹⁸.

Si deve concludere che anche i marchi di certificazione UE, come i marchi collettivi UE, siano caratterizzati dal fenomeno della **dissociazione tra titolarità e utilizzazione**: sono autorizzati ad usare il marchio solo i soggetti i cui prodotti o servizi soddisfano le caratteristiche certificate dal titolare.

b) Regolamento d’uso

Ai sensi dell’art. 84, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione di un marchio di certificazione UE³¹⁹, deve essere depositato un

geographic indications...in Europe, the geographic indications (e.g., Champagne, Scotch Whiskey, Roquefort Cheese) are protected by the government free of charge through labeling laws”.

³¹⁷ Quest’ultimo inciso richiama il vecchio art. 86 della proposta di Regolamento del 31 dicembre 1980 secondo il quale “*il marchio comunitario di garanzia non può essere utilizzato per i prodotti o servizi che, all’occorrenza, il titolare o una persona a lui economicamente legata fabbricano o forniscono*”.

³¹⁸ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 16, pag. 5-6.

³¹⁹ L’art. 2 comma 3 del Regolamento di esecuzione prevede che la domanda di registrazione di un marchio di certificazione UE “*può comprendere il regolamento d’uso*”.

regolamento d'uso, il quale deve “*indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio...le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni*”.

Una parte della dottrina ha osservato che anche l'uso dei marchi di certificazione UE debba essere concesso a tutti i soggetti in grado di rispettare il regolamento d'uso, dal momento che l'art. 84 comma 2 (come l'art. 75 comma 2 per i marchi collettivi UE) non richiede il possesso di qualifiche particolari; in caso contrario, la disciplina di questi marchi avrebbe effetti discriminatori³²⁰.

Se non viene presentato unitamente alla domanda, verrà inviata una lettera di irregolarità indicante un termine di due mesi entro il quale il titolare dovrà provvedere. Se il termine decorre inutilmente senza che il titolare abbia adempiuto, la domanda sarà rigettata.

Coerentemente con l'esigenza, espressa nel Considerando n. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, di “*stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso relativi ai marchi di certificazione UE*” al fine di permettere ai produttori e ai fornitori di utilizzare una nuova tipologia di segno e di garantire la certezza del diritto, l'art. 17 ha previsto che il regolamento deve indicare:

- “a) il nome e l'indirizzo professionale del richiedente;*
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RMUE;*
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione UE;*
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione UE;*
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, la qualità o la precisione;*
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni;*

³²⁰ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, dicembre 2017, pag. 593; M. LIBERTINI, in *Marchi di Certificazione e marchi collettivi alla luce della Direttiva UE 2015/2436*, in www.uibm.it, 26 settembre 2016 che ha parlato di applicazione in via analogica del “*principio della porta aperta*”, espressamente previsto dall'art. 74 comma 2 per i marchi collettivi geografici UE.

- g) *le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;*
h) *le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione”.*

Innanzitutto, il regolamento d'uso deve essere redatto in modo chiaro e preciso, affinché gli imprenditori siano in grado di capire quali caratteristiche devono possedere le proprie merci ai fini dell'apposizione del marchio e affinché l'Ufficio sia in grado di verificare l'ammissibilità della domanda di registrazione³²¹.

In particolare, a differenza di quanto previsto dall'art. 16 per i regolamenti che devono accompagnare le domande di marchio collettivo UE, è richiesta la descrizione delle caratteristiche di cui il marchio vuole essere il garante, con una chiarezza tale da consentire al pubblico di comprenderle.

A tal fine, *“i regolamenti d'uso possono fare riferimento a norme tecniche stabilite dal richiedente stesso o da altri organismi pubblici o privati”*³²², indicandone le fonti ufficiali o generalmente disponibili.

Se il marchio si riferisce ad una moltitudine di merci, il regolamento d'uso dovrà indicare gli standard qualitativi da certificare per ogni categoria di prodotto.

Inoltre, come prevede l'art. 75 comma 2 per il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE (e l'art. 11 c.p.i.), devono essere indicate le condizioni di utilizzo del marchio e le sanzioni da irrogare nel caso di loro inosservanza o di abuso da parte degli utilizzatori.

Con riguardo al fatto che il regolamento debba contenere l'indicazione delle “persone autorizzate a usare il marchio”, come si era osservato precedentemente, è difficile predeterminare in via definitiva quali soggetti siano abilitati all'uso del segno, dal momento che, in fase di presentazione della domanda di registrazione, non si può sapere chi avrà un interesse di questo genere.

Perciò, ai fini della soddisfazione di tale requisito, è sufficiente che il richiedente specifichi, nel regolamento, se l'uso del marchio è riservato ad una determinata categoria di soggetti (in tal caso, il regolamento deve contenere “*criteri obiettivi*”

³²¹ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 16, 1° ottobre 2017, pag. 7.

³²² *Ibidem*, pag. 8.

che consentano di determinare chi è abilitato all'uso del segno) o è aperto a chiunque sia in grado di osservare le norme regolamentari³²³.

Infine, il regolamento d'uso deve indicare i controlli che il titolare del marchio deve esercitare al fine di verificare se i prodotti e/o servizi sui quali è stato apposto il marchio soddisfino le caratteristiche certificate dal marchio.

Sul punto, le Guidelines dell'EUIPO hanno chiarito che *“la verifica dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio, nonché la sorveglianza delle condizioni d'uso, possono riguardare solo un campione o limitarsi a controlli casuali e non vanno estesi alla totalità dei prodotti certificati o degli utilizzatori”*³²⁴.

Il titolare, anche se svolge tali controlli con l'ausilio di persone esterne specializzate in materia, deve descrivere le misure adottate – nello svolgimento delle verifiche e dell'attività di sorveglianza – in modo chiaro, affinché gli operatori commerciali e l'Ufficio siano persuasi sulla loro idoneità a garantire che il marchio di certificazione sia stato apposto unicamente su prodotti e/o servizi in possesso dei requisiti certificati (ad esempio, possono riguardare la modalità o la frequenza di verifica).

L'art. 84 si conclude affermando che *“La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento”* d'uso, secondo la procedura d'esame disciplinata all'art. 5 del Reg. (UE) n. 182/2011.

Parimenti a quanto previsto dall'art. 79 per i marchi collettivi UE, l'art. 88 prevede che ogni modifica del regolamento d'uso debba essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio e debba essere iscritta nel registro dei marchi UE, a meno che non sia contraria a quanto previsto dall'art. 84 – sul contenuto minimo del regolamento d'uso – o integri gli estremi di uno degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 85.

Le modifiche ammissibili hanno effetto dalla data di iscrizione nel registro.

³²³ *Ibidem*, pag. 9.

³²⁴ *Ibidem*, pag. 8.

c) Esame ed eventuale rigetto della domanda

L'art. 85 elenca le cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio di certificazione UE:

- Violazione delle condizioni stabilite dagli artt. 83 e 84.

Per esempio, ciò si verifica quando non è presentato un regolamento d'uso entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

- Contrarietà del regolamento d'uso all'ordine pubblico o al buon costume.

Per esempio, ciò accade quando le condizioni d'uso del marchio operano una discriminazione ingiustificata tra gli imprenditori, derivante dall'applicazione di criteri inammissibili.

- Rischio di indurre in errore il pubblico *“circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”*.

Come riportano le Guidelines dell'EUIPO, questo rischio sussiste anche *“quando il segno indica una qualità diversa o in contrasto con l'oggetto dello standard qualitativo riportato nei regolamenti d'uso: per esempio «ABC test pure orange juice» («Puro succo d'arancia ABC») per bevande analcoliche, qualora i regolamenti d'uso certifichino che il prodotto contiene succo a base di mele”*³²⁵.

Tuttavia, se il richiedente modifica il regolamento d'uso in modo tale da eliminare l'impedimento alla registrazione sollevato dall'EUIPO, la domanda potrà essere accolta (art. 85 comma 3).

Si tratta delle stesse cause di rigetto previste dall'art. 76 per le domande di registrazione di un marchio collettivo UE.

Ai marchi di certificazione UE si applicano anche gli impedimenti alla registrazione previsti dagli artt. 41 e 42³²⁶.

L'art. 86 prevede che le osservazioni scritte su un marchio di certificazione UE, inviate all'EUIPO ai sensi dell'art. 45, possano specificare i motivi di rigetto della domanda di registrazione.

³²⁵ *Ibidem*, pag. 6.

³²⁶ Questi impedimenti sono già stati menzionati nel capitolo 2.3.1 relativo alla disciplina dei marchi collettivi UE nel Reg. (UE) 2017/1001.

Ai sensi dell'art. 87, l'uso dei marchi di certificazione dell'UE, da parte delle persone a ciò autorizzate, per essere lecito, deve rispettare le disposizioni che il regolamento detta per l'uso dei marchi UE, ovvero deve essere “*conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale*” (Considerando n. 21 e art. 14 comma 2)³²⁷.

Solo in questo modo, sarà possibile garantire al pubblico che i prodotti e/o servizi degli utilizzatori soddisfino le caratteristiche il marchio vuole certificare.

A differenza della Sezione 1 dedicata alla disciplina dei marchi collettivi UE, la Sezione 2 contiene una disposizione particolare all'art. 89: prevede che “*il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2*”, ossia solo ai soggetti estranei al commercio dei prodotti o servizi del tipo certificato.

d) Motivi di decadenza e di nullità

L'art. 91 contiene un elenco delle cause di decadenza specificamente dettate per i marchi di certificazione UE, le quali si aggiungono a quelle previste dall'art. 58 per i marchi individuali UE.

In particolare, il titolare di un marchio di certificazione UE viene dichiarato decaduto dai suoi diritti, a seguito di domanda presentata all'Ufficio o a seguito di domanda riconvenzionale presentata nell'ambito di un giudizio per contraffazione, quando:

- Viola l'art. 83 comma 2, quindi svolge “*un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*”;

Questa è l'unica causa di decadenza che non si applica anche ai marchi collettivi UE. La *ratio* risiede nel fatto che al titolare sia precluso l'utilizzo del marchio per i prodotti o servizi conformi agli standard certificati.

- Non adotta misure idonee a prevenire un utilizzo del marchio non conforme alle condizioni stabilite nel regolamento d'uso;

³²⁷ Il Considerando n. 21 chiarisce, con alcuni esempi, cosa si intende per “*uso conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale*”, ad esempio “*è opportuno... che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare*”.

- Usa il marchio in un modo tale da indurre in errore il pubblico circa la categoria alla quale appartiene;
- Iscrive nel registro dei marchi UE una modifica del regolamento d'uso contrastante con le disposizioni di cui all'art. 88 comma 2 (cioè integrante un impedimento alla registrazione), a meno che non provveda ai sensi dell'art. 85 comma 3.

Invece, l'art. 92 prevede che i marchi di certificazione UE siano dichiarati nulli, su domanda presentata all'UIBM o su domanda riconvenzionale presentata nell'ambito di un giudizio per contraffazione, se sono stati registrati nonostante la sussistenza di una causa di rigetto della domanda, salvo che il titolare provveda ai sensi dell'art. 85 comma 3, ossia modifichi la domanda in modo tale da eliminare l'impedimento alla registrazione.

Ai marchi di certificazione UE si applicano anche i motivi di nullità previsti dagli artt. 59 e 60 per i marchi individuali UE.

Nel silenzio del regolamento, le Guidelines dell'EUIPO sottolineano che *“Se una persona fisica ha fatto, per errore, domanda di marchio collettivo, può chiedere la modifica della categoria di marchio a «marchio individuale» (dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone fisiche) o a «marchio di certificazione»³²⁸”, purché sia stato presentato un appropriato regolamento d'uso e la data di deposito della domanda non sia anteriore al 1° ottobre 2017.*

Se la richiesta di modifica viene accettata, sarà rimborsato il surplus di tasse pagato; se viene respinta, ne verrà data comunicazione al richiedente il quale avrà a disposizione un termine non superiore a due mesi per presentare osservazioni.

Invece, se la domanda di marchio collettivo è stata erroneamente presentata da una persona giuridica, le Guidelines dell'EUIPO affermano che anche quest'ultima possa *“chiedere la modifica della categoria di marchio a «marchio di certificazione» (e viceversa)”*, purché sia stato presentato il relativo regolamento d'uso e *“nella pratica non vi siano elementi che indicano che il richiedente intendeva fare domanda della categoria di marchio inizialmente richiesta”³²⁹* (ciò

³²⁸ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 2, 1° ottobre 2017, pag. 19.

³²⁹ *Ibidem*, pag. 19.

accade, per esempio, quando è stato presentato un regolamento d'uso entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione).

Le richieste di modifica della categoria di marchio non possono essere avanzate dopo la registrazione.

Invece, la richiesta la trasformazione di una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato può essere accolta solo se il diritto nazionale dello Stato a cui appartiene il richiedente “*prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2436*” (art. 93) e nei limiti di quanto previsto dall'art. 139 comma 2³³⁰.

Finora, nessun marchio di certificazione UE è stato registrato.

Tuttavia, le domande di registrazione dei marchi di certificazione UE sono notevolmente inferiori, rispetto alle domande di marchio UE, come risulta dalla seguente tabella:

	2017	%
Individual	146,230	99.88 %
Collective	121	0.08 %
Certification	58	0.04 %
Σ	146,409	100.00 %

Fonte: *Statistics of European Union Trade Marks*, domande fino a dicembre 2017.

Anche la Direttiva (UE) 2015/2436 ha introdotto una sezione (Sezione 6) dedicata alla disciplina dei «**marchi di garanzia o di certificazione**» e dei marchi collettivi. La disciplina dei marchi collettivi (artt. 29-36) è identica a quella contenuta nel Reg. (UE) 2017/1001.

Con riguardo ai «marchi di garanzia o di certificazione», sebbene la disciplina sia piuttosto scarna (artt. 27-28), si deve considerare che “*l'aggiunta del termine*

³³⁰ Art. 139 comma 2 c.p.i. “*La trasformazione non può essere effettuata:*

- a) *ove il titolare del marchio UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio UE non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;*
- b) *per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio UE o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità”.*

“*garanzia*” non modifica la sostanza³³¹” dell’istituto disciplinato nel Reg. (UE) 2017/1001, tant’è vero che l’art. 27 ha riprodotto la definizione contenuta nell’art. 83 comma 1, con l’unica differenza che, non essendo stata richiamata l’eccezione finale, agli Stati membri è consentito disporre che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati anche in relazione alla provenienza geografica (ciò è confermato dall’art. 28 comma 4 che riproduce l’art. 15 comma 2 della Direttiva 2008/95/CEE).

Con riguardo alla legittimazione ad acquisire la titolarità del marchio, anche la direttiva prevede che sia estesa a qualunque persona fisica o giuridica, a condizione che non svolga un’attività di produzione di beni o servizi idonei a soddisfare le caratteristiche garantite dal marchio, altrimenti sarebbe compromessa l’imparzialità del suo ruolo di certificatore.

Inoltre, secondo la direttiva, mentre la registrazione dei marchi collettivi è obbligatoria, la registrazione dei marchi di garanzia o di certificazione è facoltativa (l’art. 28 comma 1 afferma che gli Stati membri possono prevederne la registrazione), a meno che il richiedente non sia in grado di certificare in modo imparziale i prodotti o servizi sui quali è stato apposto il marchio da registrare (art. 28 comma 2): in questi casi, è opportuno che il marchio venga registrato.

Questa deroga alla natura facoltativa della registrazione incontra un limite nel comma 3: gli Stati membri possono “*disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiarino la loro decadenza o che si dichiarino la loro nullità per motivi diversi*” da quelli previsti per i marchi individuali, “*nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda*” (norma corrispondente all’art. 15 comma 1 della Direttiva 2008/95/CE).

Ne consegue che, in sede di recepimento della direttiva, gli Stati membri avranno piena libertà nella formulazione della disciplina dei marchi di certificazione: l’unico limite che dovrà essere osservato – e che consente di distinguere tali segni

³³¹ M. LIBERTINI, *Marchi di Certificazione e marchi collettivi alla luce della Direttiva UE 2015/2436*, in www.uibm.it, 26 settembre 2016; contra S. DELL’ARTE, *I marchi d’impresa nella comunità europea*, Forlì, 2011, pag. 368 secondo il quale “*non si tratta di diverse tipologie di marchi ma, più semplicemente, di ulteriori specifiche del marchio collettivo sulla base della funzione precipua del caso di specie*”.

dai marchi collettivi – riguarda la titolarità del marchio, la quale potrà essere acquisita solo da una persona “*competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato*”, sempre che non svolga un’attività di produzione di beni o di fornitura di servizi idonei a soddisfare le caratteristiche qualitative del tipo certificato.

Sarà interessante vedere se, in questa occasione, il legislatore italiano deciderà di regolare la figura dei marchi di certificazione, separatamente dai marchi collettivi.

3.3.1 Differenze rispetto alla disciplina dei marchi collettivi nazionali

Come abbiamo visto, i marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 c.p.i. e dall’art. 2570 c.c.

Essi si distinguono dai marchi di certificazione UE per una serie di profili.

In primo luogo, la legittimazione a chiedere la registrazione di un marchio collettivo è estesa a qualunque soggetto, purché svolga la “*funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*”.

Invece, per i marchi di certificazione UE, il ruolo di certificatore può essere svolto solo dai soggetti che non producono beni, né forniscono servizi in grado di soddisfare gli standard qualitativi che il marchio voglia garantire.

In secondo luogo, con riguardo ai marchi collettivi, la dottrina prevalente ha attribuito un rilievo preminente alla funzione di garanzia qualitativa, mentre dall’art. 83 Reg. (UE) 2017/1001 traspare che i marchi di certificazione UE assolvano una funzione distintiva dei prodotti o servizi in possesso delle caratteristiche predeterminate dal titolare, dai beni non certificati.

Inoltre, per i marchi collettivi, l’art. 11 comma 2 c.p.i. non stabilisce il contenuto minimo, né il termine per la presentazione del regolamento d’uso; si limita a prevedere, con una formula piuttosto generica, che le norme regolamentari debbano prescrivere quali controlli il titolare del segno debba esercitare (ad esempio, deve verificare se i prodotti o servizi sui quali è apposto il segno soddisfano le caratteristiche qualitative imposte dal regolamento d’uso, se sono stati realizzati da soggetti abilitati all’uso del marchio ecc.) e quali sanzioni debbano essere irrogate nel caso di inosservanza del regolamento da parte degli utilizzatori.

Con riguardo alla possibilità di apportare modifiche al regolamento d'uso, il Reg. (UE) 2017/1001 è più chiaro, perché precisa che, se vengono accolte dall'Ufficio, produrranno i loro effetti dalla data di iscrizione nel registro dei marchi UE, ma se violano l'art. 84 sul contenuto minimo del regolamento d'uso o contribuiscono a integrare gli estremi di uno degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 85, non possono essere iscritte³³².

Un'altra grande differenza risiede nel fatto che, mentre l'art. 11 comma 4 c.p.i. consente la registrazione dei marchi collettivi costituiti da “*segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*”, per i marchi di certificazione UE è preclusa la funzione di distinguere i prodotti o servizi in relazione alla loro origine geografica (divieto derogabile dagli Stati membri ai sensi dell'art. 28 Direttiva 2015/2436/UE).

È opportuno precisare, con riguardo all'uso lecito da parte di terzi del marchio altrui, che le espressioni “*principi della correttezza professionale*” (per i soli marchi collettivi geografici ex art. 11 comma 4 c.p.i.) e “*pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale*” (per i marchi UE ex art. 14 Reg. 2017/1001/UE) sono sostanzialmente equivalenti³³³.

Un altro profilo distintivo riguarda le cause di rigetto della domanda di registrazione. Con riguardo ai marchi di certificazione UE viene dato rilievo alla violazione delle norme contenute nel regolamento e al rischio di confusione per il pubblico circa l'esatta natura del marchio di cui si chiede la registrazione; invece l'art. 11 c.p.i. autorizza l'Ufficio a rigettare la domanda di registrazione nei soli casi in cui si tratti di marchio collettivo geografico e qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni: il marchio viola il principio della parità di trattamento nell'accesso dei produttori in grado di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento d'uso³³⁴ o pregiudica lo svolgimento di iniziative analoghe nello

³³² Come avevamo visto nel capitolo dedicato all'attuale disciplina dei marchi collettivi nel c.p.i., l'art. 11 comma 2 c.p.i. si limita a prevedere che “*le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda*”.

³³³ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 434.

³³⁴ Sul punto, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1764 ritiene che il principio del libero accesso a tutti i produttori in grado di soddisfare il regolamento d'uso dovrebbe essere applicato anche ai marchi di certificazione UE; del resto “*è proprio la modalità aperta*

stesso territorio regionale. Quindi, la disciplina nazionale dà rilievo al rispetto dei principi di libera concorrenza e libero mercato, al fine di “*limitare l’impatto sul mercato a quei casi in cui sia effettivamente necessario utilizzare un marchio come denominazione geografica*”³³⁵.

Sono diverse anche le cause di decadenza e di nullità.

Ai sensi dell’art. 11 comma 5 c.p.i., ai marchi collettivi si applicano le cause di nullità (art. 25 c.p.i.) e di decadenza (art. 26 c.p.i.) generalmente previste per i marchi individuali³³⁶, a cui si aggiunge lo specifico motivo di decadenza previsto dall’art. 14 comma 2 lett. c) “*per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo*”³³⁷.

Invece, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la domanda di registrazione di un marchio di certificazione UE deve essere rigettata se non vengono rispettate le condizioni stabilite dagli artt. 83 e 84 sulla titolarità del segno e sul contenuto del regolamento d’uso, se quest’ultimo è contrario all’ordine pubblico o al buon costume o se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa la tipologia di segno di cui si chiede la registrazione (quest’ultimo motivo di decadenza corrisponde all’impedimento previsto dall’art. 14 comma 2 lett. a) e si applica anche ai marchi collettivi in virtù del rinvio a tale norma contenuto nell’art. 26).

Alla luce della disciplina europea, personalmente non comprendo la ragione per la quale il legislatore italiano non abbia ancora previsto, tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio collettivo, la contrarietà del regolamento d’uso all’ordine pubblico e al buon costume³³⁸ (ad esempio, qualora il regolamento d’uso

di questi ultimi che, storicamente, li ha contrapposti alla modalità chiusa dei marchi collettivi come si erano venuti delineando nella tradizione europeo-continentale”. Come sottolineano alcuni studiosi inglesi “*certification marks can be used by any person who satisfies the conditions of use of the mark*” (A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, Londra, 2002, pag. 86) “*This very openness of access to certification marks distinguishes them from collective marks, to which access is limited to members of an association*” (J. BELSON, *Certification and Collective Marks. Law and Practice*, Cheltenham, 2017, pag. 33).

³³⁵ V. FREDIANI, *Commentario al nuovo Codice della proprietà industriale*, Matelica, 2006, pag. 36.

³³⁶ In tal senso, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, pag. 319; A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 176.

³³⁷ Sul punto, M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 933 ha sottolineato che questa ipotesi di decadenza “*comporta la perdita del diritto sulla registrazione del marchio a carico del soggetto che ne era titolare, anche se il segno in quanto tale continua – a certe condizioni – a potere essere registrato e usato come valido marchio, ad opera di terzi e anche dal precedente titolare*”.

³³⁸ Dal momento che l’art. 14 comma 1 lett. a) c.p.i. contempla la decadenza dei marchi d’impresa contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

dovesse contenere una clausola che proibisca alle donne di usare un marchio collettivo, il relativo marchio non potrebbe essere registrato)³³⁹.

Con riguardo al contenuto della domanda di registrazione, l'art. 157 c.p.i. rinvia all'art. 156 c.p.i. relativo alla domanda di registrazione di un marchio individuale e aggiunge che deve essere inserita anche una copia del regolamento d'uso; invece, l'art. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1431 impone al richiedente di inserire una dichiarazione con la quale egli attesti che la sua domanda si riferisce alla registrazione di un marchio di certificazione UE.

Infine, vi è una notevole differenza nell'importo da pagare al momento del deposito della domanda: 337€ per i marchi collettivi italiani, 1800€ per i marchi di certificazione UE.

In conclusione se, fino all'entrata in vigore del "pacchetto marchi", la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti era attribuita principalmente ai marchi collettivi, oggi questo obiettivo può essere raggiunto attraverso i marchi di certificazione, il cui tratto distintivo rispetto ai marchi collettivi risiede nel fatto che possano essere registrati anche da una persona fisica come marchi individuali³⁴⁰.

La tutela dei marchi di certificazione UE è estremamente significativa, perché consente di superare il nesso tra il segno e l'associazione (ancora vigente nella disciplina dei marchi collettivi UE): il titolare di un marchio di certificazione non ha interesse a distinguere i propri prodotti o servizi, da quelli di altre imprese concorrenti; egli ha interesse a svolgere un'attività di certificazione (non produttiva) finalizzata al controllo delle modalità di utilizzo del marchio, da parte dei produttori o fornitori autorizzati, e a garantire al pubblico che i prodotti e/o servizi contrassegnati da quel marchio possedano determinate caratteristiche qualitative³⁴¹.

Quindi, si può dire che il marchio di certificazione UE svolga una duplice funzione: di garanzia, che i prodotti o servizi contrassegnati dal segno soddisfino determinati

³³⁹ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 15, 1° agosto 2016, pag. 7.

³⁴⁰ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, dicembre 2017, pag. 594.

³⁴¹ R. ROMANO, *op. ult. cit.*, pag. 596.

requisiti qualitativi derivanti dal rispetto del regolamento d'uso, e distintiva, rispetto ai prodotti o servizi che non possiedono le caratteristiche certificate³⁴².

Così, il marchio diviene veicolo di un'informazione che deve essere veritiera e non ingannevole.

3.3.2 Differenze rispetto ad altri ordinamenti

In Gran Bretagna, già il Trade Mark Act del 1905 aveva previsto la possibilità di registrare alcuni marchi "speciali", rispetto a quelli ordinari.

Tra questi, i c.d. "*Certification Trade Marks*"³⁴³ erano stati definiti come i marchi usati allo scopo di comunicare al pubblico, non che i beni contrassegnati da tale marchio appartenessero al titolare, ma che il proprietario del marchio avesse esaminato i beni e vi avesse apposto il segno al fine di certificare il risultato della sua analisi, in relazione all'origine, al materiale, al procedimento di fabbricazione, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche dei beni³⁴⁴.

Da questa norma si evinceva che titolare di un marchio di certificazione potesse essere qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e che egli fosse tenuto a verificare se i beni per i quali veniva chiesta la registrazione del segno possedessero determinate caratteristiche; in caso di esito positivo, egli avrebbe dovuto rilasciare una certificazione attestante il possesso, da parte dei beni esaminati, delle caratteristiche che il marchio voleva garantire e chiederne la registrazione per i beni certificati³⁴⁵.

³⁴² Commissione di ricorso, R 87/2010-2, 16 agosto 2011, punto 26.

³⁴³ In realtà, la Sezione 62 era rubricata "Standardization & c., trademarks"; tuttavia, nel 1934, *the Goschen Committee Report, recommended to Parliament that 'Certification Trade Marks' would be a more appropriate name*" così J. BELSON, *Certification and Collective Marks. Law and Practice*, Cheltenham, 2017, pag. 41.

³⁴⁴ In realtà, J. BELSON, *op. ult. cit.*, pag. 17 sottolinea che la High Court of Justice inglese si è occupata, per la prima volta, della registrazione di un marchio di certificazione nel caso *Prorace Ld. v. Le Brasseur Surgical Manufacturing Ld.*, in *44 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*, 23 marzo 1927, pag. 73-78. Dal seguente passaggio della sentenza emergono chiaramente le caratteristiche dell'istituto "*Every pessary manufactured by Lambert's (Dalston) Ld. which is proposed to be sold under the registered Trade Mark "Prorace" is inspected, selected and certified on behalf of Prorace Ld. by a director of the Plaintiff Company. Any articles not conforming to the standards required by the Plaintiff Company are rejected and destroyed...only articles certified by the Plaintiff Company are permitted by them to be sold under the mark*".

Per ulteriori approfondimenti, si veda S. LEWIS BOYD, *The law of trademark registration under the trade marks act, 1905*, Londra, 1906, pag. 11.

³⁴⁵ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, pag. 744.

Inoltre, la norma britannica non richiedeva la sussistenza di un rapporto associativo o di partecipazione tra il titolare e gli operatori autorizzati all'uso del segno, in quanto i loro prodotti o servizi erano stati giudicati conformi agli standard qualitativi richiesti.

Successivamente è stato emanato il Trade Marks Act 1938³⁴⁶ che ha consolidato i trattati del 1905 e del 1919³⁴⁷. In particolare, l'art. 37, dopo aver chiarito che potessero essere registrati come marchi di certificazione i segni idonei a distinguere nel commercio i prodotti certificati dal titolare (“*by any person*”) – in relazione all'origine, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche – dai prodotti non certificati³⁴⁸, aveva precisato che il marchio “*shall not be so registrable in the name of a person who carries on a trade in goods of the kind certified*”³⁴⁹.

Poi, la norma proseguiva elencando i casi in cui il diritto all'uso di un marchio di certificazione non doveva ritenersi violato, mentre nell'Allegato 1 era disciplinato il procedimento di registrazione³⁵⁰.

Questo atto è stato definitivamente abrogato dal Trade Mark Act 1994³⁵¹, con il quale il legislatore inglese, in attuazione della Direttiva 89/104/CE, ha introdotto la distinzione tra marchi collettivi e marchi di certificazione³⁵².

Questa normativa è ancora attualmente in vigore.

Così, oggi, possono costituire marchi collettivi i segni idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione che è titolare del marchio, dalle altre imprese (art. 49).

³⁴⁶ Sulle critiche alle “oscure” modalità di redazione di questo atto, si veda High Court of Justice, 20 e 21 dicembre 1939, caso *Bismag Ld. c. Amblins (Chemists) Ld.* in *57 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*, 1940, pag. 209 ss.

³⁴⁷ Questo trattato aveva introdotto un complesso sistema di registrazione dei marchi diviso in Parte A e Parte B.

³⁴⁸ Si noti la somiglianza con la formula impiegata dall'art. 83 Reg. (UE) 2017/1001 per definire i marchi di certificazione UE.

³⁴⁹ Questa formula richiama quella contenuta nell'art. 83 comma 2 Reg. (UE) 2017/1001 secondo la quale il richiedente la registrazione di un marchio di certificazione UE non deve svolgere “*un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*”.

³⁵⁰ Per ulteriori approfondimenti, si consulti il sito www.legislation.gov.uk.

³⁵¹ È entrato in vigore il 31 ottobre 1994.

³⁵² Quindi, in Gran Bretagna, al contrario di quanto previsto dal diritto italiano, prima del recepimento della Direttiva 89/104/CE erano ritenuti registrabili solo i marchi di certificazione, mentre nessuna disposizione veniva dedicata ai marchi collettivi.

Invece, possono costituire marchi di certificazione i segni idonei a indicare che i beni o servizi contrassegnati da essi siano stati certificati dal titolare in relazione all'origine, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (art. 50).

Quindi, anche per il diritto inglese, i marchi collettivi e i marchi di certificazione sono caratterizzati dal fenomeno della **dissociazione tra titolarità e uso**.

Però, mentre i marchi collettivi possono essere concessi in uso solo ai membri dell'associazione-titolare, possono essere autorizzati all'uso dei marchi di certificazione tutti gli operatori i cui prodotti e/o servizi siano in grado di soddisfare le caratteristiche qualitative predeterminate dal proprietario nei "*regulations for governing the use*" che devono essere presentati unitamente alla domanda di registrazione³⁵³.

Queste tipologie di marchi si distinguono anche dal punto di vista della diversa articolazione della funzione distintiva: mentre i marchi collettivi hanno la capacità di distinguere i prodotti o servizi realizzati dai membri dell'associazione titolare, dai beni degli altri soggetti, i marchi di certificazione sono idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare, in quanto conformi a particolari standard predeterminati nei regolamenti d'uso, dai prodotti o servizi non certificati³⁵⁴.

L'art. 50 comma 2 rinvia all'Allegato 2 che contiene la disciplina dell'istituto.

Dal testo di questo documento si evince che il legislatore inglese si è avvalso della facoltà – riconosciuta dall'art. 15 della Direttiva 89/104/CE³⁵⁵ a tutti gli Stati membri "*la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione*" – di introdurre impedimenti alla

³⁵³ Così definiti, i marchi di certificazione sembrerebbero coincidere *in toto* con i marchi collettivi, come disciplinati nel diritto italiano.

³⁵⁴ Ad esempio, il marchio "100% Minced beef" non può essere registrato come marchio individuale perché è alquanto improbabile che il consumatore medio lo ritenga idoneo a distinguere i prodotti realizzati da una determinata impresa; potrebbe essere registrato come marchio di certificazione qualora si dimostrasse idoneo a distinguere i prodotti che soddisfano tale caratteristica qualitativa, da quelli realizzati con un altro tipo di carne.

³⁵⁵ Sebbene l'art. 15 della Direttiva 89/104/CE parli di "marchi di garanzia o di certificazione", in assenza di disposizione relative ai marchi di garanzia nel diritto inglese, è probabile che la loro funzione sia svolta dai marchi di certificazione. Si veda sul punto, D. I. BAINBRIDGE, *Intellectual property*, Harlow, 2007, pag. 688.

registrazione, motivi di decadenza o di nullità ulteriori a quelli applicabili ai marchi individuali e di disporre che vengano registrati, come marchi di certificazione, anche i “*segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*”³⁵⁶ (par. 3.1).

Infatti, è stato previsto che i marchi di certificazione siano esclusi dalla registrazione “*if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a certification mark*”³⁵⁷ (par. 5.1), se i regolamenti d’uso violano il par. 6.2 sul loro contenuto minimo o se sono contrari all’ordine pubblico o al buon costume (par. 7.1 a)³⁵⁸.

Inoltre, sono state introdotte particolari cause di rigetto della domanda di registrazione (par. 15): se il titolare ha iniziato a svolgere un’attività che comporta la vendita di beni o servizi del tipo certificato; se il modo in cui il titolare ha usato il marchio è tale da indurre in errore il pubblico circa il carattere o il significato del segno; se il titolare non ha osservato, o non ha garantito l’osservanza dei regolamenti d’uso da parte dei soggetti autorizzati all’uso; se le modifiche apportate ai regolamenti d’uso li hanno resi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; se il proprietario non è più competente a certificare i beni o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Infine, in aggiunta ai motivi di nullità applicabili ai marchi individuali, è stato previsto che il marchio di certificazione sia nullo (“*may be declared invalid*”) se è stato registrato nonostante la sussistenza di un impedimento alla registrazione.

Dall’analisi di queste disposizioni si comprende come il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano fatto riferimento al Trade Marks Act 1994 ai fini

³⁵⁶ Ad esempio, The Stilton Cheese Makers Association ha ottenuto la registrazione, come marchio di certificazione, della parola “STILTON” per i propri formaggi. Tuttora, questo è l’unico formaggio inglese che ha ottenuto un simile riconoscimento. Oltre al Regno Unito, è stato registrato in altri 15 Paesi (tra i quali, gli USA, il Canada e il Sudafrica).

³⁵⁷ La stessa formula la troviamo nell’art. 85 comma 2 Reg. (UE) 2017/1001 “se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”. Sul punto, è interessante che il par. 5.2 richieda che la domanda di registrazione contenga alcune indicazioni che si riferiscano ad un marchio di certificazione.

³⁵⁸ La stessa formula la troviamo nell’art. 85 comma 1 Reg. (UE) 2017/1001.

dell'elaborazione della disciplina dei marchi di certificazione UE, oggi contenuta nel Reg. (UE) 2017/1001.

L'unica differenza riguarda la possibilità di registrare, come marchio di certificazione, un nome geografico (riconosciuta dal Trade Marks Act 1994 e dalla Direttiva 2015/2436/UE, ma non dal Reg. 2017/1001/UE³⁵⁹).

La *ratio* di questa previsione va ravvisata nella circostanza che, in questo modo, il marchio “*sends a message to the consumer that the goods are certified as being the produce of the particular location*”³⁶⁰.

Sul punto, è stato precisato che, a tal fine, occorre che il nome geografico sia “*capable of distinguishing...that the goods and services are certified by the holder's mark as having the relevant geographical origin, and distinguishing them from other goods/services which are not*” (ad esempio, il nome geografico Bordeaux appare essere in grado di distinguere i famosi vini francesi la cui qualità è strettamente correlata alla loro realizzazione in questa città, ma non potrebbe essere registrato come marchio collettivo, dal momento che i produttori di questi vini appartengono a diverse associazioni)³⁶¹.

Per concludere, è stato osservato come, negli ultimi anni, sia aumentato il numero delle associazioni che preferiscano registrare un segno come marchio individuale, in particolare nella Classe 42 (“[...] *services that cannot be placed in other classes*”), anziché presentare una domanda di marchio di certificazione, per le seguenti ragioni: “*first, it will enable the trade association to own and control the goodwill absolutely; second, the trade association will not be tied to rules and regulations*”; infine, “*they suffer from the added disadvantage that the proprietor may not carry on any business involving the supply of goods or services of the kind*

³⁵⁹ Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l'Unione europea ha escluso che con tali marchi possa essere certificata la provenienza geografica dei prodotti e/o servizi, sia al fine di accentuare il divario rispetto ai marchi collettivi, sia perché le indicazioni geografiche sono protette da un sistema *sui generis* che opera “*alongside an existing trademark system*” e ha l'obiettivo di “*prevent the misappropriation or misuse of the names which are used by the trade to establish a connection between certain goods and their geographical origin normally in order to evoke a quality standard*”. Sul punto, si vedano Intellectual Property Office, *Guidance on collective and certification trade marks*, pag. 6; D. GIOVANNUCCI, E. BARHAM, R. PIROG, *Defining and Marketing 'Local' Foods: Geographical Indications for U.S. Products*, 13 JWIP, 11 marzo 2010, pag. 13.

³⁶⁰ Intellectual Property Office, *Guidance on collective and certification trade marks*, in www.gov.uk, 29 aprile 2014, pag. 7.

³⁶¹ *Ibidem*, pag. 6.

certified” (ad esempio, se l’associazione titolare del marchio Stilton per il formaggio volesse aprire un negozio per raccontare la storia dei propri prodotti, la possibilità di registrare il marchio incontrerebbe un ostacolo nel divieto di usare il segno per i beni o servizi realizzati dal titolare, se appartengono al tipo certificato)³⁶².

A ciò si aggiunge il fatto che il titolare di un marchio di certificazione non sia libero di scegliere a chi concedere l’uso del segno e sia “*vulnerable to injured third parties who can attempt to cancel the mark on specific, stringent grounds, such as failure of the owner to license the mark to a person who maintains the standards or conditions the mark certifies*”³⁶³.

Per queste ragioni, come risulta dalla seguente tabella, solo alcuni Paesi europei hanno avvertito l’esigenza di introdurre i marchi di certificazione (o di garanzia)³⁶⁴, come figura distinta dai marchi collettivi:

³⁶² D. DAVIS, N. NATHANSON, *The trouble with certification and collective marks*, in www.worldtrademarkreview.com, Sheffield, 5 novembre 2003.

³⁶³ H. A. DUNN, B. W. JACKSON, *Trademark or certification mark? The standards body's dilemma*, in www.dlapiper.com, 10 dicembre 2012.

³⁶⁴ Spesso riproducendo la stessa definizione dei “*Certification marks*” contenuta nell’art. 50 del Trade Marks Act 1994 e la stessa disciplina contenuta nell’Allegato 2.

Stato	Marchi collettivi	Marchi di certificazione	Marchi di garanzia	Definizione dei marchi di certificazione o di garanzia
Austria	sì			
Belgio	sì			
Bulgaria	sì	sì		Art. 30 Law on Marks and Geographical Indications , entrata in vigore il 15 dicembre 1999 , "Certification marks attest the composition, manner of manufacture, quality or other characteristics of the goods or services produced or offered with the consent and under the supervision of the holder of the mark".
Cipro	sì			
Croazia	sì			
Danimarca	sì	sì		Art. 1 Collective Marks Act , entrato in vigore il 1° gennaio 1992 , "A collective mark is an association mark or a certification mark ... A certification mark is a specific sign which belongs to a legal entity supervising or laying down standards for goods or services and which is used or is intended to be used for the goods or services which are the object of supervision or for which standards are laid down ".
Estonia	sì			
Finlandia	sì	sì		Art. 1 Act on Collective Marks No. 795 of 5 December 1980 , come modificato, "An authority, association or institution whose duty it is to check or supervise goods or services or to issue directions regarding them may, by means of registration, obtain the exclusive right to a special mark to be used on goods or services subject to control or supervision (control mark)".
Francia	sì	sì		Art. 715-1 Code de la Propriété Intellectuelle , entrato in vigore il 3 luglio 1992 , "La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement".
Germania	sì			Section 8.2 n. 7 Act on the Protection of Trademarks and other Signs, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, come "s hall be excluded from registration... (the trade marks) which contain official certification marks or hallmarks which are excluded from registration as a trade mark in accordance with a notice made by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette ".
Grecia	sì			
Irlanda	sì	sì		Art. 55 Trade Marks Act 1996 , entrato in vigore il 1° luglio 1996 , "a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics".
Italia	sì			
Lettonia	sì			
Lituania	sì			
Lussemburgo	sì			
Malta	sì	sì		Art. 46 Trademarks Act , entrato in vigore il 1° gennaio 2001 , "A certification mark is a mark indicating that goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics".
Paesi Bassi	sì			
Polonia	sì		sì	Art. 137 Act of 30 June 2000 Industrial Property Law , entrato in vigore il 22 agosto 2001 , "Any organisation enjoying the status of legal entity, which itself refrains from using the trademark, may be granted a right of protection for a trademark intended for use by the undertakings, which follow the rules laid down in the regulations governing use of trademarks adopted by the entitled organisation and are liable to control by that organisation to this extent (collective guarantee trademark)".
Portogallo	sì	sì		Art.230 Industrial Property Code , approvato dal d.lgs. n. 36/2003, entrato in vigore il 1° luglio 2003 , come modificato dalle leggi successive "A certification trademark is a specific sign belonging to a legal person that controls the products or services or establishes standards to which said products or services must adhere. This sign serves for use on products or services subjected to that control or for which the standards were established".
Repubblica Ceca	sì			
Romania	sì	sì		Art. 3 lett. f) Law n. 84/1998 on Marks and Geographical Indications , come modificata nel 2010, "a mark indicating that the goods or services for which it is used are certified by the owner as to the quality, material, method of manufacturing goods or mode of providing services, accuracy or other characteristics".
Slovacchia	sì			
Slovenia	sì			
Spagna	sì		sì	Art. 68 L. 17/2001 , entrata in vigore il 31 luglio 2002 , "Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio".
Svezia	sì	sì		Art. 2 Trademarks Act , entrato in vigore il 1° luglio 2011 , "Any public authority issuing regulations concerning, or exercising control of, goods or services may acquire exclusive rights in trade marks (guarantee or certification marks) and other trade symbols for use in respect of the goods or services subject to the regulations or the control. The same applies to foundations, associations, undertakings and other organisations establishing conditions for, or exercising control of, goods or services".
Ungheria	sì	sì		Art. 101 Act XI of 1997 on the protection of trade marks and geographical indications, entrato in vigore "Certification marks are trade marks that distinguish goods or services of specified quality or of other characteristics from other goods or services by attesting to such quality or characteristic".
Unione Europea	sì	sì		Art. 83 Reg. (UE) 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017.

Stati extra UE				
Liechtenstein	sì		sì	Art. 22 Law regarding the Protection of Trademarks and Geographical Indications (Trademark Act), entrata in vigore il 31 marzo 1997 "A guarantee mark is a sign that is used under supervision of the owner of the mark by different undertakings and which serves to guarantee the quality, geographical origin, nature of manufacture or other common features of goods or services of such undertakings".
Norvegia	sì	sì		Chapter 1, Section 1 The Norwegian Trademarks Act, entrato in vigore il 1° luglio 2010, "A public authority, foundation, company or other organisation that establishes standards for or conducts any other testing on goods or services may acquire an exclusive right to use a trademark for such goods or services to which the standards or the testing apply (guarantee or certification mark)".
Svizzera	sì		sì	Art. 21 Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source, entrato in vigore il 1° aprile 1993, "A guarantee mark is a sign that is used by several undertakings under the supervision of the proprietor of the mark and which serves to guarantee the quality, geographical origin, the method of manufacture or other characteristics common to goods or services of such undertakings. A guarantee mark may not be used for goods or services of the proprietor of the mark or of an undertaking with which he has close economic ties. <u>In return for equitable remuneration, the proprietor of the guarantee mark must allow any person to use it for goods or services that possess the common characteristics guaranteed under the regulations governing the use of the mark</u> ".

Fonte: *Insight consulting, in Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market, Final report, 18 febbraio 2013 (aggiornato al 31.12.2017).*

Tra questi, solo la Francia aveva introdotto l'istituto entro il termine massimo di recepimento della Direttiva 89/104/CE (ossia, il 31 dicembre 1992).

Invece, negli Stati Uniti, a partire dalla fine del XIX secolo aveva iniziato a diffondersi la pratica di adottare nomi geografici per descrivere l'origine di determinati prodotti e aveva comportato l'insorgere di numerose controversie³⁶⁵.

Oltre ai nomi geografici che certificavano il luogo di origine, le corti avevano iniziato a tutelare anche le merci prodotte dalle imprese che soddisfacessero determinati standard qualitativi: il precedente più importante in materia è il caso *Menendez v. Holt & Co.* nel quale era stata consentita la registrazione, come marchio, delle parole "La Favorita" per designare la farina selezionata dall'azienda Holt & Co., in base alla considerazione che *"The brand did not indicate by whom the flour was manufactured...(or the) quality, for it was merely a fancy name...but it evidenced that the skill, knowledge, and judgment of Holt & Co. had been exercised in ascertaining that the particular flour so marked was possessed of a*

³⁶⁵ Tra queste, merita di essere ricordato il caso Pillsbury-Washburn Flour Mills Co. et al. v. Eagle, in 86 Fed. Rep. 608, 1898, pag. 618 che si riferiva all'uso di un nome geografico *"first as merely indicating the place of manufacture, and, afterwards, in course of time, has become a well-known sign and synonym for superior excellence"*. Perciò, qualora questo nome fosse stato usato da un soggetto residente in un'altra località, come marchio o etichetta per prodotti simili, al fine di ingannare il pubblico, sarebbe stato accusato di *passing off* (azione di common law per abuso di denominazione).

merit rendered definite by their examination, and of a uniformity rendered certain by their selection”.

L’esigenza di consentire la registrazione di marchi di certificazione aveva iniziato a farsi sentire quando le associazioni, durante e in seguito alla Prima Guerra Mondiale, avevano iniziato a collaborare con il governo nella fissazione di particolari standard scientifico-tecnologici e metodi di fabbricazione dei prodotti. In questo modo, le associazioni avrebbero potuto garantire ai consumatori che i beni contrassegnati da questa tipologia di marchi *“met a certain quality standard, had a certain geographic origin, or possessed other particular attributes”*³⁶⁶.

Questa esigenza è stata soddisfatta dal U.S. Trademark Act of 1946³⁶⁷ (meglio conosciuto come Lanham Act).

Il testo della Sezione 45, contenente la definizione dei marchi di certificazione, è stato più volte emendato, da ultimo il 21 luglio 2017.

Oggi recita così: *“The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof:*

(1) used by a person other than its owner, or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter,

*to certify regional (1) or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics (2) of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization (3)*³⁶⁸.

In base a questa legge, è possibile distinguere tre tipi di marchi di certificazione³⁶⁹:

³⁶⁶ J. BELSON, *op. ult. cit.*, pag. 24.

³⁶⁷ È entrato in vigore il 6 luglio 1947.

³⁶⁸ Invece, può costituire un marchio collettivo *“a trademark or service mark:*

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,

and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization”.

³⁶⁹ WIPO SCT, *Submission of the United States of America Certification and Collective Marks Formalities*, febbraio 2009; Trademark Manual of Examining Procedure TMEP), § 1306, ottobre 2017, disponibile al sito: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>.

1. I marchi di certificazione possono essere usati per certificare che i beni o servizi, prodotti dagli operatori autorizzati all'uso, provengano da una specifica regione geografica (ad esempio, il marchio "ROQUEFORT" per il formaggio)³⁷⁰.
2. I marchi di certificazione possono essere usati per certificare che i beni o servizi prodotti dai soggetti autorizzati all'uso soddisfino determinati standard, in relazione alla qualità, ai materiali, alle modalità di fabbricazione³⁷¹.
3. Infine, i marchi di certificazione possono essere usati per certificare che il lavoro di realizzazione dei prodotti o servizi sia stato compiuto da un membro di una "union" o di un'altra organizzazione, o comunque da un soggetto in grado di soddisfare determinati standard qualitativi.
In questi casi, *"The certifier does not certify the quality of the work being performed, but only that the work was performed by a member of the union or group, or by someone who meets certain standards"*³⁷².

Inoltre, la normativa precisa che i *"certification marks, including indications of regional origin used in commerce, shall be registrable under this Act, in the same*

³⁷⁰ Sul punto, si veda il caso *Community. of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494 (2d Cir. 1962), giudicato dal United States District Court S. D. New York., 6 ottobre 1961 che ha consentito la registrazione del marchio "Roquefort" per il formaggio prodotto dalla *"Community of Roquefort...a municipality organized under the laws of France"*, nella causa instaurata contro il sig. Faehndrich che aveva importato negli Stati Uniti un formaggio ovino a pasta erborinata, prodotto in Ungheria e in Italia, sotto il nome di "Imported Roquefort Cheese" in base alla considerazione che *"anyone who makes sheep's milk blue-mold cheese in the Community of Roquefort can call it "Roquefort...In the second place, anyone can make sheep's milk blue-mold cheese and can market it...have not been prevented from making their product because of an inability to call it "Roquefort""*.

³⁷¹ Caso *Midwest Plastic Fabricators Inc. c. Underwriters Labs. Inc.*, 906 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1990), nel quale viene precisato che *"A certification mark registration may be cancelled if the mark is not used exclusively as a certification mark...For example, if a certification mark's owner also allowed the mark to be used as a trademark, there would be a basis for cancellation of the registration"*; lo stesso principio è ribattuto nella decisione relativa al caso *Dep't of Citrus c. Real Juices, Inc.* *"[T]he owner of a certification mark cannot use the identical mark as a service mark or a trademark.... A certification mark should be used only to certify"*. Al contrario, la nuova disciplina europea, introdotta dal Reg. (UE) 2017/1001, consente l'uso dei marchi di certificazione *"together with the individual trademark... The label used as a certification mark will be evidence that the company's products meet the specific standards required for the use of the certification mark"* (<http://www.wipo.int>).

³⁷² TMEP § 1306.04(d)(ii) aggiunge che *"Occasionally, it is not clear whether a term is being used to certify that work or labor relating to the goods or services was performed by someone meeting certain standards or by members of a union or other organization to indicate membership, or whether the term is merely being used as a title or a degree of the performer to indicate professional qualifications"*, ad esempio le parole "CERTIFIED PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER" possono essere usate solo per indicare la qualifica di una persona, non come marchio di certificazione.

manner and with the same effect as are trade-marks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment” (Sec. 4).

Quindi, secondo il diritto americano, sono legittimate ad acquisire la titolarità di un marchio di certificazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche di diritto pubblico³⁷³.

Anche per il diritto americano, vale la regola secondo la quale “*a certification mark may not be used...by the owner of the mark*”³⁷⁴ (fenomeno della **dissociazione tra titolarità e uso**): può essere utilizzato solo dai soggetti che siano stati autorizzati dal titolare, in quanto i loro prodotti o servizi possiedono determinate caratteristiche o soddisfano certi standard qualitativi.

Quindi, la funzione del marchio di certificazione è quella di informare il pubblico che i prodotti o servizi sui quali è stato apposto “*have been examined, tested, inspected, or in some way checked by a person who is not their producer, using methods determined by the certifier/owner*” e siano risultati conformi alle caratteristiche qualitative predeterminate dal titolare³⁷⁵.

È particolarmente interessante il fatto che il diritto statunitense riconosca la figura dei marchi di certificazione geografici, a differenza della disciplina europea contenuta nel Reg. (UE) 2017/1001 (il quale esclude la possibilità che i marchi di certificazione UE possano distinguere i prodotti o servizi in relazione alla loro origine): sebbene ai marchi di certificazione si applichino le disposizioni dettate per la registrazione dei marchi individuali e, tra queste, la sezione 2 escluda la possibilità di registrare i nomi geografici meramente descrittivi dell’origine di

³⁷³ Si noti la similitudine con l’attuale disciplina dei marchi di certificazione UE, contenuta nel Reg. (UE) 2017/1001.

³⁷⁴ United States Patent and Trademark Office, Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP), § 1306.01(a), ottobre 2017.

³⁷⁵ *Ibidem*, §1306.01(b); sul punto *In re Florida Citrus Commission*, 160 USPQ 495, 499 (TTAB 1968) ha chiarito che il marchio di certificazione è “*a special creature created for a purpose uniquely different from that of an ordinary service mark or trademark*”; nello stesso senso, L. SCHÜBLER, *Protecting ‘Single-Origin Coffee’ within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, X, 2009 pag. 157 “*unlike trademarks, certification marks do not indicate commercial source or distinguish the goods or services of one person from those of another person*”.

determinati prodotti o servizi, essa fa salva la possibilità di registrare le “*indications of regional origin*” come marchi di certificazione.

Sul punto, il Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) chiarisce che “*a geographical name may be registered as a certification mark even though it is primarily geographically descriptive*” (ad esempio, il marchio IDAHO certifica la provenienza geografica delle patate dallo Stato dell’Idaho e la loro conformità agli standard qualitativi fissati dal *certifier*).

In sostanza, se il nome geografico è impiegato per descrivere l’origine geografica di un prodotto e il pubblico inizia a riconoscerlo come identificativo della provenienza da una particolare impresa o da un singolo produttore, il segno geografico non può più essere considerato meramente descrittivo della provenienza geografica di tali prodotti, perché ha la capacità di individuare la “fonte” produttiva di questi beni, quindi acquista indirettamente un “*secondary meaning*”³⁷⁶: per questo può essere tutelato dal regime dei marchi d’impresa.

Tratteremo della possibilità di registrare le indicazioni geografiche come marchi di certificazione nel capitolo successivo.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina relativa ai marchi di certificazione negli USA è possibile consultare il TMEP, aggiornato a ottobre 2017.

In conclusione, ancora oggi, “*the definition of “certification mark” is not the same in all countries...(and) the question whether a geographical indication may be registered as a certification mark depends entirely on (the applicable) national law*”.

La mancanza di una disciplina uniforme e di un riconoscimento dell’istituto a livello globale sicuramente contribuisce ad orientare la scelta delle imprese verso il regime dei marchi individuali, caratterizzato dalla possibilità per il titolare di usare il marchio e di scegliere liberamente a chi concederlo in uso.

Non resta che attendere se il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 consentirà di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell’UE in materia,

³⁷⁶ Invece, il sistema *sui generis* adottato dall’Unione europea per la protezione delle indicazioni geografiche non richiede che queste abbiano acquisito un “*secondary meaning*”, come vedremo nel capitolo IV.

quantomeno sotto il profilo dell'introduzione dell'istituto e dell'attribuzione ad esso di un significato giuridico univoco.

Dal momento che lo strumento della direttiva lascia un'eccessiva libertà agli Stati membri nella formulazione della disciplina dei marchi di certificazione (addirittura non prescrive la loro registrazione obbligatoria) e dati i frequenti ritardi nel recepimento, personalmente condivido l'opinione di alcuni autori che sottolineano l'urgenza di ricorrere ad altri rimedi quali, ad esempio, un trattato internazionale³⁷⁷ o il c.d. *lobbying country-by-country*, ossia l'intervento da parte di organismi internazionali (es. WIPO) affinché persuadano i singoli Uffici nazionali ad introdurre incentivi a favore della registrazione dei marchi di certificazione.

³⁷⁷ WIPO, *The Definition of Geographical Indications* (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Ninth Session, Geneva, 11-15 novembre 2002), SCT/9/4, Ginevra, 1° ottobre 2002, pag. 27; sul punto si veda anche P. F. KILMER, *Certification Marks: Time to Harmonize? Nonexistent and Inconsistent National Treatment May Suggest Need for Treaty Protection*, in *INTA Bulletin*, 1 dicembre 2013, secondo il quale “*the varying regimes for determining whether a mark may be used for certification, and the absence of certification mark protection in many jurisdictions, led...to conclude that it is time for consideration of a treaty that would impose uniform criteria for defining certification marks, evaluating the standards and regulations used in relation to those marks and addressing the other issues surrounding their ownership, use, registration and protection*”; B. BRETT HEAVNER, *World-wide Certification-Mark Registration A Certifiable Nightmare*, in *Bloomberg Law Reports*, 14 dicembre 2009, sottolinea che questa soluzione potrebbe risultare difficile da attuare, dal momento che “*European countries are hostile towards certification marks because they view them as threatening the European system of protecting geographic indications*”.

Capitolo 4

RAPPORTI TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

4.1 Le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le loro fonti di tutela

Le fonti della disciplina delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche si articolano su tre livelli – internazionale, europeo e nazionale – e hanno contribuito alla creazione di un sistema di tutela frammentato.

a) Convenzioni internazionali

A livello internazionale, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP)³⁷⁸ è stato il primo accordo che ha incluso nel proprio campo applicativo la tutela delle “*indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine*”, sul presupposto che anche queste ultime dovessero essere considerate “oggetti” della proprietà industriale³⁷⁹.

Le disposizioni rilevanti per la tutela delle indicazioni geografiche erano l'art. 10³⁸⁰ che, attraverso il rinvio all'art. 9, prescriveva l'applicazione della misura del sequestro all'importazione contro l'uso diretto o indiretto di indicazioni false

³⁷⁸ La Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Oggi conta 173 Stati firmatari. È stata oggetto di numerose revisioni, l'ultima delle quali è stata firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed è entrata in vigore il 24 aprile 1977.

L'Italia ha ratificato l'ultima versione del testo con L. 25 aprile 1976, n. 424.

³⁷⁹ L'art. 1 comma 3 della Convenzione prevede che “*La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine*”; nello stesso senso, M. PINNARO, voce: *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine (I-Ordinamento italiano)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989, pag. 3.

³⁸⁰ L'art. 10 della Convenzione stabilisce che “*Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.*

Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza”.

relative alla provenienza del prodotto³⁸¹, e l'art. 10 bis³⁸² che impegnava gli Stati firmatari a garantire ai propri cittadini i mezzi idonei a reprimere gli atti di concorrenza sleale, ossia gli atti contrari agli usi onesti in materia industriale o commerciale, tra i quali era contemplato l'uso nel commercio di indicazioni “*liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods*”³⁸³.

Tuttavia, la protezione accordata a questi istituti era risultata limitata e “*weaker if compared with that provided for trademarks*” per varie ragioni³⁸⁴.

In primo luogo, perché la Convenzione aveva nominato le “denominazioni d'origine” solo all'art. 1, ponendole a fianco delle “indicazioni di provenienza”, senza fornirne una definizione, anzi quasi dimenticandosi di averle citate, dal momento che ad esse non era dedicata alcuna delle disposizioni successive.

In secondo luogo, perché in relazione al problema dei conflitti con i marchi, si era limitata ad escludere che questi ultimi potessero essere registrati qualora fossero stati “*composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare...il luogo d'origine dei prodotti*” (art. 6 quinquies), senza pronunciarsi sulla soluzione dei potenziali conflitti con le denominazioni d'origine³⁸⁵.

³⁸¹ L'art. 10 riteneva illecito sia l'uso di false indicazioni che si riferissero espressamente ad una zona geografica (c.d. “indicazioni dirette”), sia l'uso di false indicazioni che, pur non contenendo un nome geografico, suggerissero una precisa origine geografica (c.d. “indicazioni indirette”); sul punto, si veda G. ANGELICCHIO, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, pag. 335.

³⁸² L'applicabilità alle indicazioni geografiche delle disposizioni sulla concorrenza sleale è un'ulteriore conferma della loro “*appartenenza alla materia del diritto industriale*”: sul punto si veda M. PINNARO', *op. ult. cit.*, pag. 3.

³⁸³ Come vedremo in seguito, l'art. 1.1 dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza prescrive il sequestro dei prodotti recanti una falsa o ingannevole indicazione di provenienza.

In realtà, nel progetto di Convenzione, era stato previsto il divieto di usare indicazioni di origine false ma, a causa del parere contrario di alcune delegazioni, si decise di vietare solo l'uso fraudolento. Per ulteriori chiarimenti sul punto, si veda S. P. LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, 1975, I, pag. 1577.

³⁸⁴ T. KONO, *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 290.

³⁸⁵ H. HARTE-BAVENDAMM, *Geographical Indications and trademarks: Harmony or Conflict?*, in WIPO, *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, 1999, pag. 7 aveva individuato nel principio di priorità il criterio risolutore dei conflitti “*between trademarks and other similar signs like, among other things, geographical indications*”.

Data l'asimmetria sanzionatoria tra l'art. 10 e l'art. 10bis, alla Conferenza di Roma del 1886 erano state avanzate proposte di modifica delle disposizioni a tutela delle indicazioni geografiche ma, trattandosi di emendamenti di piccola entità, non vennero mai ratificati.

Più interessanti erano state le posizioni prese dagli Stati durante la successiva Conferenza di Madrid del 1890: la maggioranza aveva ritenuto opportuno escludere dall'ambito di tutela del futuro accordo le indicazioni geografiche che fossero divenute generiche o meramente descrittive; al contrario, secondo il Portogallo, doveva essere vietato l'uso di nomi geografici la cui rinomanza era legata al clima o a particolari caratteristiche dal terreno, a prescindere dalla natura distintiva.

Così, in attuazione dell'art. 19 CUP – secondo il quale “*I paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale, in armonia con le disposizioni della presente Convenzione*” – il 14 aprile 1891 è stato firmato l'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o ingannevoli.

Sebbene il testo originario si limitasse a prescrivere il sequestro all'importazione per i soli prodotti recanti una “*fausse indication de provenance*”, parimenti a quanto previsto dalla Convenzione di Parigi, grazie alle modifiche successive³⁸⁶ è stato possibile estendere tale sanzione anche alle indicazioni geografiche ingannevoli³⁸⁷. Infatti, oggi, l'art. 1 recita “*Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi*”.

³⁸⁶ Questo accordo è stato riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958.

³⁸⁷ F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPs Agreements*, 5 JWIP, 1° novembre 2005, pag. 877 secondo il quale, rispetto alla Convenzione di Parigi, l'Accordo di Madrid “*goes a step further in that it also applies to “false” and “deceptive” indications of source. Deceptive indications of source are those that are literally true, but nevertheless misleading*”.

La *ratio* di questa norma è “*garantire la lealtà nei rapporti commerciali*”³⁸⁸.

Tuttavia, secondo la dottrina, la tutela accordata dall’art. 1 è piuttosto circoscritta, perché presuppone che il pubblico sia stato effettivamente ingannato circa la provenienza del prodotto, al momento dell’acquisto³⁸⁹.

Inoltre, l’Accordo impegna i Paesi aderenti a vietare l’uso, nelle comunicazioni commerciali (ad esempio, nelle fatture) relative a determinati prodotti, di indicazioni di natura pubblicitaria idonee ad ingannare il pubblico circa l’origine geografica dei prodotti (art. 3 bis)³⁹⁰.

Infine, l’art. 4 consente ai Tribunali nazionali di stabilire quali termini geografici esulano dal campo applicativo del presente accordo, per il loro carattere generico, e aggiunge che questo potere non si estende alle “*denominazioni regionali di provenienza dei prodotti viticoli*”: da questa norma si evince che, nel sistema di Madrid, le indicazioni di provenienza dei prodotti viticoli non possano essere considerate generiche o descrittive da nessun tribunale e siano riservate al monopolio esclusivo dei produttori originari della relativa regione³⁹¹.

Anche questo Accordo presenta profili di criticità.

In primo luogo, esso ha impiegato prevalentemente l’espressione “*indications de provenance*” e solo all’art. 4 ha parlato di “*appellations de provenance*”, senza attribuire a tali espressioni un significato tecnico-giuridico univoco o chiarire se possano essere considerate come sinonimi³⁹².

³⁸⁸ L. SORDELLI, *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Riv. dir. ind.*, 1959, I, pag. 25 ss.

Basandosi su questa disposizione, F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPS Agreements*, 5 JWIP, 1° novembre 2005, pag. 867 aveva ritenuto che le indicazioni di provenienza potessero consistere in qualunque segno o espressione “*used to indicate that a product or a service originates in a country, region or a specific place, without any element of quality or reputation*”.

³⁸⁹ M. RICOLFI, *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*, in *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1785.

³⁹⁰ F. CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Dir. Com. Sc. Int.*, 2004, pag. 194.

³⁹¹ Una parte della dottrina ha giudicato questo trattamento privilegiato discriminatorio, rispetto agli altri prodotti: sul punto, si veda F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *op. ult. cit.*, pag. 877.

³⁹² I. CALBOLI, *Expanding the Protection of the Geographical Indications of Origin under TRIPS: “Old” Debate or “New” Opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, X, 2006, pag. 188.

In secondo luogo, secondo alcuni autori, la previsione secondo la quale spetta ai tribunali nazionali decidere quali siano le indicazioni di provenienza da proteggere e quali debbano essere escluse dal campo applicativo del presente Accordo, perché divenute generiche, “*comporta incertezza e contraddittorietà. Una denominazione di origine protetta dalla legislazione o dalla giurisprudenza in un determinato paese potrebbe non essere utilizzata dai produttori o fabbricanti di tale paese (perché considerata generica) e all’opposto potrebbe essere utilizzata liberamente dai produttori o fabbricanti di un altro paese contraente*”³⁹³.

Infine, la protezione offerta dall’Accordo ha un’efficacia limitata se si considera che, ad oggi, i Paesi firmatari sono solo 36³⁹⁴ (contro i 177 Stati aderenti alla Convenzione di Parigi) e, tra questi, mancano alcuni Stati fondatori della CEE, quali il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

Una parte della dottrina ritiene che questa sia la ragione per cui, nonostante in origine rappresentasse “*a considerable advance in relation to the Paris Convention*”, l’Accordo abbia “*gradually lost its lead with the more marked development*”³⁹⁵.

Negli anni successivi, l’esigenza di introdurre un sistema che rimetta la decisione se escludere o meno dalla protezione una denominazione di origine allo Stato nel quale essa aveva avuto origine (e non a qualsiasi tribunale), rappresenta la ragione principale per cui il 31 ottobre 1958 è stato firmato l’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale³⁹⁶.

³⁹³ C. HEATH, *Indicazioni geografiche e Accordo di Lisbona*, in *Il diritto industriale*, 2002, pag. 239; S. P. LADAS, *Patent, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, 1975, I, pag. 1589; F. CAPELLI, *op. ult. cit.*, pag. 195; V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007, pag. 31.

³⁹⁴ L’Italia l’ha firmato il 5 febbraio 1951. La lista completa è pubblicata nel seguente sito: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3.

³⁹⁵ WIPO, *Symposium on appellations of origin and indications of source*, Bordeaux, 3-5 novembre 1988, pag. 27; T. KONO, *op. ult. cit.*, pag. 290.

³⁹⁶ Alcuni autori l’hanno definito “*the first concerted effort to find a global solution for protecting them*”. Si vedano F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *op. ult. cit.*, pag. 877. È stato rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1467.

A differenza dei precedenti trattati, esso ha il pregio di aver introdotto una definizione delle denominazioni d'origine³⁹⁷: ai sensi dell'art. 2 comma 1, con questa espressione si intende il nome geografico di un paese, di una regione o di una località, utilizzato per designare i prodotti le cui qualità o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente al luogo geografico di provenienza, "compresi i fattori naturali e i fattori umani"³⁹⁸ (c.d. *milieu géographique*).

Da questa norma deriva che l'accesso alla tutela offerta dall'Accordo sia subordinato alla circostanza che la denominazione d'origine si riferisca ad una località le cui caratteristiche sono idonee a condizionare la qualità dei prodotti provenienti da tale territorio, a condizione che essa sia "*recognized and protected as such in the country of origin and registered at the International Bureau of Intellectual Property*" (art. 1 comma 2).

Quindi, a differenza dell'Accordo di Madrid, dovevano ritenersi escluse dal campo applicativo del presente trattato le indicazioni di provenienza c.d. *indirette*, perché caratterizzate dalla mancanza di un nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica (ad esempio, il Big Ben per Londra)³⁹⁹.

³⁹⁷ La dottrina prevalente ritiene che la convenzione si applichi anche alle indicazioni geografiche rientranti nella definizione di cui all'art. 2, ma non alle indicazioni di provenienza che non possano essere qualificate come diritti di proprietà intellettuale alla luce della giurisprudenza comunitaria (sul punto, si veda C. DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs*, in G. VENTURINI, G. COSCIA, M. VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria dell'8 ottobre 2004, Milano, 2005, pag. 234.

³⁹⁸ La dottrina ha chiarito che per "fattori naturali" si intendono i fattori geologici e climatici, particolarmente importanti per i prodotti agroalimentari; invece, per "fattori umani" si intendono le "tradizioni affermate e note di produzione e di fabbricazione nelle quali assume particolare rilievo la manodopera artigianale specializzata". Sul punto si vedano A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 549; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 361; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pag. 140.

³⁹⁹ In realtà, durante la Conferenza di Lisbona (6-31 ottobre 1958) per la revisione dei testi delle convenzioni in materia di diritto industriale, il Bureau di Berna, dopo aver criticato l'art. 1 CUP per aver accostato le espressioni "*indications de provenance*" o "*appellations d'origine*" come se fossero sinonimi, aveva proposto di introdurre la distinzione tra "denominazione di origine" e "indicazione di provenienza", poiché ciò era imposto da "*l'évolution de la législation et de la jurisprudence, ainsi que de la littérature juridique de plusieurs pays unionistes en matière de propriété industrielle*".

In particolare, con la prima espressione si doveva intendere il nome di un Paese, regione o altro luogo usato per designare i prodotti che ne sono originari e presentano le caratteristiche tipiche e la notorietà dovute essenzialmente o esclusivamente alla località o al metodo di produzione, fabbricazione, estrazione o raggruppamento di tali prodotti; invece, con la seconda espressione si doveva intendere il nome geografico indicante il luogo di produzione, fabbricazione, estrazione o raggruppamento di quei prodotti (sul punto, si veda *Documents préliminaires: proposition supplémentaire, Conférence de lisbonne - troisième partie*, in *Actes de la Conférence de Lisbonne*, 6-31 ottobre 1958, pag.771).

Un'altra novità è rappresentata dal contenuto della tutela delle denominazioni d'origine: non più limitata all'uso falso o idoneo a ingannare il pubblico, bensì estesa contro qualunque usurpazione o imitazione⁴⁰⁰, anche se il segno ha acquisito natura generica (ossia, anche se accompagnato da *disclaimers* come “genere”, “tipo” o simili).

Infine, è di fondamentale importanza l'introduzione della procedura di registrazione internazionale delle denominazioni d'origine presso l'Ufficio internazionale della WIPO⁴⁰¹ (art. 5): se la domanda viene accolta, la denominazione non potrà essere considerata generica e, quindi, dovrà essere tutelata da tutti i Paesi contraenti, fino a quando è riconosciuta e protetta come tale nello Stato di origine (art. 6).

Ne deriva che la prova dell'avvenuta registrazione sia sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto all'uso delle denominazioni d'origine.

Però, questo forte legame tra il destino delle denominazioni d'origine e il “*country of origin*” sembra essere messo in discussione dalla Regola 16 del Regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona, entrato in vigore il 1° aprile 2002, che disciplina la procedura da seguire per la dichiarazione d'invalidità di una denominazione d'origine registrata.

Sul punto, ci si è interrogati se tale norma, coerentemente con la natura dei regolamenti di esecuzione, abbia lo scopo di dare attuazione alla disposizione – contenuta nell'art. 5 comma 3 – che consente, a ciascuno Stato firmatario, di dichiarare l'impossibilità di assicurare la protezione alla denominazione d'origine di cui si tratta, entro un anno dalla notifica dell'avvenuta registrazione, o se

Dopo questa Conferenza, sono sorti numerosi contrasti tra gli Stati firmatari della Convenzione: tra questi, la difficoltà di attribuire un significato giuridico univoco all'espressione “denominazione di origine” è stata superata dall'art. 2 dell'Accordo di Lisbona, ma è rimasta assorbita la questione relativa alla natura di questo istituto e alla differenza rispetto alle “indicazioni di provenienza” (sul punto, L. SORDELLI, *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Riv. dir. ind.*, 1959, I, pag. 95-97).

⁴⁰⁰ Secondo la giurisprudenza, questa tutela è limitata ai casi di sfruttamento della reputazione da parte di prodotti identici o molto simili: si veda, sul punto, Trib. CE, cause riunite T-57/04 e T-71/04, caso «*Budweiser*», 12 giugno 2007, punto 188 ha precisato che “*the protection conferred under the Lisbon Agreement applies, without prejudice to a possible extension of that protection by a contracting party on its territory, when the products covered by the appellation of origin in question and those covered by the sign which is liable to interfere with it are identical or, at the very least, similar*”.

⁴⁰¹ È possibile consultare l'elenco delle indicazioni geografiche tutelate dal sistema di Lisbona nel Lisbon Express Database, al sito <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp>.

consenta a qualunque Stato contraente di invalidare una registrazione internazionale, anche oltre tale termine.

Se si ritenesse condivisibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza italiana⁴⁰², secondo la quale i giudici nazionali possono dichiarare l'invalidità della registrazione qualora ravvisino l'insussistenza del c.d. *milieu géographique*, ossia qualora le caratteristiche di un prodotto non dipendano dal luogo di provenienza e siano perfettamente riproducibili in un contesto diverso, allora si dovrebbe concludere che la tutelabilità di una denominazione d'origine sia condizionata dal grado di sviluppo della tecnologia in ciascuno Stato contraente.

A parte ciò, l'Accordo di Lisbona ha avuto scarso successo “*because such a strict level of protection would require major changes in the laws of most member countries*”⁴⁰³, soprattutto se si considera che molti Paesi si sono avvalsi del potere, conferito dall'art. 6, di optare per la genericità delle denominazioni che si riferiscono al loro territorio: ad oggi conta solo 28 Stati firmatari.

Merita di essere citata anche la Convenzione internazionale di Stresa sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata il 1° giugno 1951⁴⁰⁴, che impegna gli Stati contraenti a vietare e reprimere, sul loro territorio,

⁴⁰² Secondo la giurisprudenza italiana, la registrazione internazionale di una denominazione d'origine fa sorgere una presunzione di legittimità dell'uso, ma non vincola gli Stati contraenti. Sul punto si vedano Cass. 10 settembre 2002, n. 13168, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2002, pag. 23; Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1997, pag. 11 ss.; Trib. Milano, 26 novembre 1998, *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1998, pag. 992; App. Milano, 1 dicembre 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pag. 113 secondo la quale l'Accordo di Lisbona tutela “*i prodotti le cui qualità derivano soltanto da un complesso di condizioni ambientali irripetibili in un altro luogo e determinanti; nonché da un insieme di tecniche di lavorazione e di produzione non attuabili e non altrettanto valide in ambienti diversi. La protezione deve, invece, essere negata se i fattori ambientali ed umani non siano così strettamente associati al territorio da risultare imprescindibili per l'influenza che hanno sul prodotto, con la conseguenza che le sue proprietà e le caratteristiche delle materie prime utilizzate possano essere ritrovate o riprodotte altrove...la tutela deve essere negata nel caso in cui la denominazione di origine non corrisponda ad un effettivo toponimo, ma sia un mero nome di fantasia*”. Nello stesso senso anche A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, pag. 344; G. COSCIA, *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 52.

⁴⁰³ J. M. CORTES MARTIN, *TRIPS Agreement: Towards A Better Protection for Geographical Indications?*, in 30 *Brooklyn Journal of International Law*, 2004, pag. 125; I. CALBOLI, *Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPs: "Old" Debate or "New" Opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, X, 2006, pag. 189.

⁴⁰⁴ È entrata in vigore il 1° settembre 1953 ed è stata firmata solo da alcuni Stati membri dell'UE: Austria (12 giugno 1953), Danimarca (2 agosto 1953), Francia (20 maggio 1952), Italia (10 marzo

qualsiasi uso illecito delle “*appellations d’origine*” (riservate ai “*formaggi tradizionalmente fabbricati o raffinati in determinate regioni conformemente agli usi leali e costanti del luogo*”, elencate nell’Allegato A) e delle “*dénominations de fromages*” (riservate ai formaggi aventi caratteristiche ben definite, elencati nell’Allegato B), affinché i consumatori siano correttamente informati sulla provenienza, sulla natura e sulla qualità dei formaggi⁴⁰⁵.

Con la creazione della Comunità Economica Europea (CEE) nel 1958, è sorta la questione del rapporto tra la disciplina convenzionale e le norme comunitarie.

Questo tema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia CE in due occasioni: caso *Deserbais* del 22 settembre 1988, C-286/86 e caso *Cambozola* del 4 marzo 1999, C-87/97⁴⁰⁶.

Il principio generale, che si ricava da queste sentenze, è la prevalenza delle norme contenute nella Convenzione di Stresa, “*purché le denominazioni tutelate non abbiano acquistato natura generica nello Stato d’origine*”⁴⁰⁷ e purché gli Stati aderenti si impegnino a “*rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di osservare gli obblighi corrispondenti*”, nel senso che non possono invocare le norme della convenzione per ottenere restrizioni alla commercializzazione di prodotti importati da un altro Stato, quando sono stati fabbricati conformemente alle direttive impartite dalle autorità del Paese d’origine e, quindi, la loro libera circolazione è lecita in forza del diritto comunitario.

Infine, il 15 aprile 1994 è stato concluso l’Accordo TRIPs (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights)⁴⁰⁸.

1953), Paesi Bassi (29 ottobre 1955), Norvegia (31 agosto 1951), Svezia (27 gennaio 1951) e Svizzera (5 giugno 1951).

⁴⁰⁵ Secondo L. SORDELLI, *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1959, pag. 175 queste espressioni corrisponderebbero alla distinzione tradizionale tra denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza.

⁴⁰⁶ Per una esauriente sintesi di questi casi, si veda M. A. ECHOLS, *Geographical indications for food products: international legal and regulatory perspectives*, 2008, pag. 48 ss. e M. BLAKENEY, *The protection of Geographical Indications. Law and Practice*, Cheltenham, 2014, pag. 13-14.

⁴⁰⁷ Corte di Giustizia CE, C-87/97, caso «*Cambozola*», 4 marzo 1999, punto 20.

⁴⁰⁸ È stato firmato a Marrakech in occasione dell’Uruguay Round ed è stato ratificato dall’Italia con la L.747/1994.

Contrariamente a quanto previsto dall'Accordo di Lisbona, esso ha voluto dedicare un'intera sezione alla tutela delle indicazioni geografiche (Sezione 3), superando ogni incertezza terminologica⁴⁰⁹ e chiarendo, una volta per tutte, che anche questi segni costituiscono oggetto della "proprietà intellettuale" (art. 1 comma 2).

In questa sezione sono stati introdotti due regimi di tutela: il primo è applicabile alle indicazioni geografiche in generale (art. 22); il secondo prevede una protezione aggiuntiva per i vini e gli alcolici (art. 23).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1, "*per **indicazioni geografiche** si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*".

Quindi, rispetto alla definizione di "denominazione di origine" contenuta nell'art. 2 dell'*Arrangement* di Lisbona, non è richiesto che la qualità dei prodotti contrassegnati da questo segno dipenda esclusivamente o essenzialmente dal luogo di provenienza (ossia, non è richiesto che siano irripetibili altrove), bensì è sufficiente un collegamento tra questo territorio e una delle caratteristiche obiettive o la notorietà del prodotto ai fini dell'esistenza di una indicazione geografica (ossia, è necessario che le principali fasi di lavorazione di un prodotto si siano svolte in tale luogo).

Il mancato richiamo al concorso dei fattori umani o naturali sposta l'accento sulla natura di segno distintivo, proveniente da una determinata area geografica, e fa venir meno la funzione di "*garanzia di una qualità superiore*"⁴¹⁰ (la quale continua ad essere assolta solo dalle denominazioni di origine, essendo connotate dalla sussistenza del c.d. *milieu*).

⁴⁰⁹ Infatti, l'art. 2 relativo alle convenzioni in materia di proprietà intellettuale omette volutamente di citare gli accordi di Madrid e Lisbona, quasi a volersi distaccare dall'ambiguità e dall'incompletezza che avevano caratterizzato questi trattati, nella speranza di riscuotere maggiore successo tra gli Stati.

⁴¹⁰ In tal senso, S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 79; A. GERMANO', *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, pag. 421.

Infatti, alla luce della disciplina introdotta dai TRIPs, le indicazioni geografiche devono solo garantire la provenienza dei prodotti dalla zona geografica dalla quale prendono il nome (non vogliono essere garanti di un certo standard qualitativo).

Inoltre, mentre le denominazioni di origine possono essere costituite solo da un nome geografico ex art. 2 Accordo di Lisbona, le indicazioni geografiche “*can be a name associated with a place...or any other sign capable to evoke the geographical origin*”⁴¹¹ (ad esempio, il formaggio greco Feta non richiede particolari condizioni climatiche o metodi di fabbricazione tradizionali per la sua realizzazione, sicché è probabile che soddisfi solo i requisiti di tutela posti dai TRIPs; diversamente per il vino Barolo).

Ai sensi dell’art. 22 comma 2, gli Stati firmatari devono adottare strumenti giurisdizionali efficaci contro l’uso di indicazioni geografiche semplici - cioè di denominazioni “*per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall’altro*”⁴¹² – idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti o ad integrare gli estremi di un atto di concorrenza sleale ex art. 10 bis della Convenzione di Parigi⁴¹³.

Se comparato con la protezione accordata alle denominazioni di origine dall’Accordo di Lisbona – che copriva qualunque usurpazione o imitazione, anche se la provenienza geografica del prodotto era veritiera – lo standard minimo di

⁴¹¹ G. COSCIA, *The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach*, in *Studi sull’integrazione europea*, Bari, 2009, pag. 617 secondo il quale “*the function of GIs is to represent the geographical places where they are mined, grown or manufactured at least in part and from where they essentially draw a given quality, reputation or other not better-defined characteristics*”; C. DORDI, *op. ult. cit.*, pag. 239; F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *op. ult. cit.*, pag. 869 secondo il quale le indicazioni geografiche “*may be a geographical name – such as “Napa Valley” for wine from United States...– or it may be a denomination that is not a geographical name – such as “Basmati” for rice from the sub-Himalayan region of the India sub-continent...can also be a symbol or an emblem – such as...the “Eiffel Tower” for products from the region of Paris*”. In questo senso anche M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in 4 JWIP, 2001, pag. 640; M. RICOLFI, *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*, in *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1788.

⁴¹² Sul punto, si vedano Corte di Giustizia CE, C-312/98, caso «Warsteiner», 7 novembre 2000, la quale ammette la tutela a livello nazionale delle indicazioni geografiche semplici e Corte di giustizia CE, C-216/01, caso «Budejovcky Budvar I», 18 novembre 2003, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2004, 1303, punto 54.

⁴¹³ Sul punto, S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 81 sottolinea la necessità che gli Stati firmatari indichino espressamente quali condotte sono coperte dal divieto ex art. 10 bis, altrimenti il rinvio alla Convenzione di Parigi sarebbe privo di efficacia.

tutela imposto ai Paesi firmatari risulta estremamente basso⁴¹⁴: ai fini del presente accordo, la tutela è riconosciuta solo nei casi di inganno del pubblico⁴¹⁵ e si estende alle ipotesi di sfruttamento parassitario solo se l'uso dell'indicazione geografica ha avuto l'effetto di indurre in errore i consumatori circa la vera origine dei prodotti⁴¹⁶. Per quanto riguarda il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche, il comma 3 consente ai Paesi firmatari di rifiutare o dichiarare nulla “*la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato*”⁴¹⁷, quando quest'ultima ha indotto in errore i consumatori in relazione alla reale provenienza geografica di tali prodotti: quindi, la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche è possibile, anche se quest'ultima non è veritiera in relazione alla provenienza geografica dei prodotti sui quali è apposta, a condizione che l'uso del segno non abbia influito negativamente sul processo di scelta dei consumatori.

Infine, il comma 4 estende la protezione accordata dai TRIPs anche alle indicazioni geografiche letteralmente vere, ma che rappresentano falsamente al pubblico l'origine geografica dei prodotti sui quali sono apposte. In questo caso, non essendo richiesto l'inganno del pubblico, la *ratio* della disposizione va ricercata nell'esigenza che sia rispettato il “*principio generale della verità di tutti i segni distintivi*”⁴¹⁸, gravante sugli operatori del mercato.

⁴¹⁴ Come vedremo in seguito, il livello di tutela generalmente previsto dall'art. 22 è inferiore anche a quello accordato dall'art. 23 alle indicazioni geografiche relative ai vini e agli alcolici.

⁴¹⁵ Inteso come “errore da parte del pubblico sulla provenienza geografica o comunque sulle qualità del prodotto”: sul punto, si veda C. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2015, pag. 4-5.

⁴¹⁶ Come vedremo in seguito, da questo punto di vista il diritto italiano, a seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo n. 131/2010, ha fatto un passo avanti rispetto all'Accordo TRIPs. Sul punto, S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 80 chiarisce che l'Accordo non vieta *tout court* l'atteggiamento di sfruttamento delle indicazioni geografiche altrui a proprio vantaggio, ma solo “*in quanto si rifletta sulla libertà di scelta da parte del consumatore, determinandone l'inganno*”. Nello stesso senso anche J. M. CORTES MARTIN, *op. ult. cit.*, pag. 130 che richiama la definizione di “inganno del pubblico” contenuta all'art. 4 del *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*, Geneva, 1996, pag. 31 “*Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that misleads, or is likely to mislead, the public with respect to an enterprise or its activities, in particular, the products or services offered by such enterprise, shall constitute an act of unfair competition*”.

⁴¹⁷ S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 81 fa l'esempio del marchio “Monte Everest” per i gelati.

⁴¹⁸ S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 80 che riporta l'esempio di un formaggio, come un «*pecorino tipo sardo*» “tale da accreditare l'idea che quel prodotto abbia le caratteristiche che sono tipiche della produzione nella regione della Sardegna”, accompagnato dall'indicazione che la zona geografica di provenienza è la Lombardia.

Infine, l'art. 24 consente agli Stati firmatari di intraprendere negoziati al fine di garantire una protezione maggiore alle indicazioni geografiche, in conformità all'art. 1 che riconosce la facoltà *“di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso”*.

Non è chiara la ragione per cui abbia richiamato solo l'art. 23 e non abbia, invece, esteso questa possibilità a tutte le *“geographical indications”*.

Merita di essere menzionato anche l'art. 24 comma 5 che ammette la validità della registrazione e il diritto all'uso dei marchi contenenti indicazioni geografiche, se sono stati registrati in buona fede o se i diritti all'uso sono stati acquisiti in buona fede prima del recepimento dell'Accordo nello Stato interessato o prima che il Paese d'origine riconoscesse tutela all'indicazione geografica⁴¹⁹.

Tratteremo più analiticamente il tema del conflitto tra marchi e indicazioni geografiche nel capitolo successivo.

Questo accordo è quello che ha riscontrato maggiore successo per la sua flessibilità: oggi conta 164 Paesi firmatari.

Nonostante ciò, negli anni, molti Stati hanno avanzato una serie di proposte relative all'istituzione di un sistema di notifica e di registrazione multilaterale delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici e all'estensione della più ampia

⁴¹⁹ Questa soluzione corrisponde, dal punto di vista sostanziale, a quella prevista dall'art. 14 comma 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (e dei precedenti Reg. (CE) n. 2081/1992 e Reg. (CE) n. 510/2006), purché la domanda di registrazione del marchio sia precedente a quella relativa all'indicazione geografica (altrimenti deve essere respinta ex art. 14 comma 1).

Al contrario, alcuni Paesi come gli Stati Uniti ritenevano che il conflitto tra marchi e indicazioni geografiche dovesse essere risolto in base all'art. 16 comma 1 TRIPs *“Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione”* che dà prevalenza al marchio registrato precedentemente sul territorio nazionale.

tutela assicurata dall'art. 23⁴²⁰ (per le sole indicazioni geografiche relative ai vini ed alle bevande alcoliche) a tutti i prodotti, senza distinzioni⁴²¹.

Come vedremo in seguito, queste richieste sono state accolte dal Geneva Act.

b) Regolamenti comunitari

Il carattere eterogeneo delle definizioni contenute nelle varie convenzioni internazionali che sono state stipulate è stato accentuato dai mezzi di tutela previsti dalla Comunità europea, la quale distingue tra prodotti agroalimentari e prodotti vinicoli: infatti, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative ai prodotti agroalimentari sono tutelate dal Regolamento UE n. 1151/2012, il quale ha abrogato il Reg. (CE) n. 509/2006 e il Reg. (CE) n. 510/2006 (a sua volta, abrogativo del Reg. (CE) n. 2081/92); invece, la materia vitivinicola è regolata dal Reg. (CE) n. 1308/2013 per i vini, dal Reg. (UE) n. 251/2014 per i vini aromatizzati e dal Reg. (CE) n. 110/08 per le bevande spiritose.

Questi regolamenti verranno esaminati più analiticamente nel capitolo successivo.

In questa sede mi limiterò alle novità principali che sono state introdotte in materia.

Innanzitutto, il Reg. (CE) n. 2081/92 è stato il primo atto comunitario che abbia riconosciuto la necessità di “*definire due diversi livelli di riferimento geografico,*

⁴²⁰ A differenza dell'art. 22 che riconosce solo la tutela contro l'inganno del pubblico, il perimetro della tutela offerta dall'art. 23 è più ampio e coincide con quello previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Lisbona per le denominazioni di origine: ossia, è illecito anche il semplice uso di una indicazione geografica, quando i prodotti sui quali è apposta sono stati realizzati altrove, e sono illeciti i tentativi di imitazione e usurpazione del segno, a prescindere dal rischio di inganno per il pubblico. Sul punto, F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *op. ult. cit.*, pag. 879 ha chiarito che “*the key difference between the two levels of protection is that with additional protection it is prohibited to use a designation such as «sparkling wine in the style of champagne, produced in Chile»...In contrast, according to the general standard of protection of Article 22, designations such as «Roquefort cheese, produced in Norway»...are permissible*”.

⁴²¹ Comunicazione relativa al tema *Extension of the Protection of Geographical Indications for Wines and Spirits to Geographical Indications for all Products: potential Costs and Implications*, IP/C/W/289, 29 giugno, e IP/C/W/308/Rev.1, 2 ottobre 2001: nelle conclusioni, vengono sottolineati i benefici derivanti dall'estensione della protezione offerta dall'art. 23 a tutti i prodotti, tra i quali la possibilità per gli Stati di intensificare la propria attività commerciale, “consumers are enabled to clearly and quickly determine whether the product they want to purchase does in fact originate from the territory referred to by the geographical indication as well as whether that product will actually have the qualities, reputation and other characteristics that are essentially attributable to its geographical origin... and this would help prevent consumer confusion”.

Altri Paesi, come Stati Uniti e Canada, pur essendo produttori di vino e alcolici, hanno sottolineato di non aver sentito l'esigenza di accordare ai propri prodotti una tutela aggiuntiva.

Per ulteriori informazioni sulle proposte relative all'istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche, si veda C. DORDI, *op. ult. cit.*, pag. 264-265 ss.; sui fallimenti nel tentativo di trovare un compromesso, si veda C. LOSAVIO, *Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, II, pag. 65 ss.

ossia le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette” (DOP), a causa dell’eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia⁴²², e abbia subordinato la loro tutela ad un procedimento di registrazione articolato in due fasi: nella prima, le domande di registrazione devono essere esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro di cui è originaria la DOP o IGP⁴²³ e ciascuna persona fisica o giuridica interessata, residente o domiciliata, può proporre opposizione (ad esempio, contestandone il carattere generico); nella seconda, spetta alla Commissione verificare se sono state rispettate le condizioni previste dal Regolamento CE per la tutela di tali segni⁴²⁴, salva la facoltà di presentare opposizione (in questa fase, estesa anche agli Stati membri o a Paesi terzi). A differenza dell’Accordo di Lisbona, una volta ottenuta la registrazione con apposito regolamento della Commissione, essa non può essere contestata davanti ad alcun giudice nazionale⁴²⁵, nemmeno qualora la DOP o IGP dovesse perdere la sua capacità distintiva della provenienza geografica dei prodotti contrassegnati da essa.

⁴²² Il Considerando n. 7 recita così “*un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più informale, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori*”. Sebbene abbia riconosciuto la necessità di distinguere questi segni, la definizione delle DOP e IGP è sostanzialmente identica.

⁴²³ Corte di Giustizia CE, C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG et. al. c. Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, 6 dicembre 2001, punto 93 “*si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato*”.

⁴²⁴ *Ibidem*, punto 54 “*spetta alla Commissione, prima di registrare una denominazione nella categoria richiesta, verificare in particolare, da un lato, che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all’art. 4 del regolamento n. 2081/92, vale a dire che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori manifesti, e, dall’altro, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b), del regolamento n. 2081/92*”

⁴²⁵ In tal senso, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. ult. cit.*, pag. 365; C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2004, pag. 77; D. SARTI, *Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pag. 628-629 in cui parla di “*crystallizzazione*” della protezione al momento della registrazione da parte della Commissione. Egli aggiunge che la decisione della Commissione può essere impugnata o fatta oggetto di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, ma quest’ultima non può sindacarne “*il merito della valutazione...in ordine alla soluzione del conflitto tra l’interesse alla protezione della DOP e IGP e il contrapposto interesse alla sua libera utilizzazione*”.

L'art. 12 del Reg. (CE) n. 510/2006 (corrispondente all'attuale art. 54 del Reg. (UE) n. 1151/2012) ha, poi, aggiunto che la Commissione possa provvedere alla cancellazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata, qualora abbia riscontrato l'inosservanza del disciplinare⁴²⁶ (documento contenente informazioni relative alle modalità di produzione e alle caratteristiche che deve possedere un prodotto, ai fini dell'apposizione di una DOP o IGP) – mentre l'art. 54 ha aggiunto un'altra causa di cancellazione costituita dalla mancata immissione in commercio per sette anni di un prodotto contrassegnato dal segno di cui era stata chiesta la registrazione. Con riguardo al contenuto della tutela, già l'art. 13 del Reg. (CE) n. 2081/92 (corrispondente all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012) aveva esteso la protezione a qualunque uso commerciale, diretto o indiretto, di un segno registrato per prodotti rispetto ai quali non è stata chiesta la registrazione ma comparabili ai prodotti registrati con questo segno, a prescindere dall'inganno o dal rischio di confusione per il pubblico; nonché a qualunque forma di sfruttamento parassitario della reputazione del segno o di inganno per il pubblico in relazione alla vera origine, alla natura o alle caratteristiche qualitative dei prodotti da esso contrassegnati⁴²⁷.

⁴²⁶ Corte di Giustizia CE, C-469/00, caso «Grana Padano», 20 maggio 2003, punto 75 “*il disciplinare costituisce lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella Comunità*”. In Italia, il controllo sul rispetto del disciplinare è affidato ad “*autorità di controllo pubbliche...e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali*” (art. 53 della L. n. 128/1998).

⁴²⁷ L'attuale art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 recita così: “*I nomi registrati sono protetti contro:*
a) *qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;*
b) *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;*
c) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;*
d) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*”.
M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1801 ha sottolineato, conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia UE, caso «Cambozola», 4 marzo 1999 par. 26 secondo la quale “*può esservi...evocazione di una denominazione protetta (anche) in mancanza di qualunque rischio di confusione dei prodotti di cui è causa*”, che la tutela contro l'evocazione opera anche in assenza di confusione per il pubblico, a differenza della disciplina dei marchi individuali.

Inoltre, a differenza dei marchi individuali per i quali l'art. 7 esclude la registrazione anche se le cause di impedimento in esso contemplate “*esistono soltanto per una parte dell'Unione*”, l'art. 6 prevede che i termini generici⁴²⁸ non possano essere registrati come DOP o IGP, a meno che non abbiano conservato una capacità distintiva anche solamente in uno degli Stati membri⁴²⁹.

Invece, se un nome geografico viene registrato, non può divenire generico (art. 13 comma 2), anche se non è più percepito dal pubblico come espressione di un collegamento tra un determinato territorio e le caratteristiche organolettiche dei prodotti che ne sono originari⁴³⁰.

Il fatto che le disposizioni relative alla disciplina delle DOP e IGP non facciano distinzioni (si riferiscono ad essere con il termine “nomi”), ha portato la dottrina a ritenere che esse godano di una tutela equivalente e che svolgano “*una funzione di certificazione di standard qualitativi rispondenti ad usi consolidati nel tempo, che gli stati membri mantengono, controllano e promuovono con il consenso delle autorità comunitarie all'interno del mercato unico, in funzione di un interesse pubblicistico alla valorizzazione delle tradizioni (produttive) locali*”⁴³¹, sicché “*diviene...comprensibile la volontà del legislatore di dare diverse forme di riconoscimento più o meno prestigiose ad indicazioni distintive di diversi gradi di radicamento territoriale*”⁴³².

L'unica differenza si può scorgere nella definizione offerta dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1151/2012⁴³³: ai fini della qualificazione di un nome geografico come

⁴²⁸ Ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 6, per «termini generici» si intendono “*i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione*”.

⁴²⁹ Art. 41 comma 2 Reg. (UE) n. 1151/2012 “*Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:*

a) della situazione esistente nelle zone di consumo;

b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione”.

⁴³⁰ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1805 “*la regola documenta che il baricentro della tutela si è, in effetti, ormai spostato verso la protezione del vantaggio concorrenziale conseguito sul mercato dall'impiego di quel termine e della protezione dell'insediamento produttivo nella zona tipica*”.

⁴³¹ D. SARTI, *op. ult. cit.*, pag. 634.

⁴³² D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, (diretto da) G. AJANI, G.A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, pag. 150-152.

⁴³³ La definizione contenuta nell'art. 2 del Reg. (CE) n. 506/2010, ora abrogato, richiamava quella contenuta nell'art. 2 dell'Accordo di Lisbona (per le denominazioni d'origine) e quella contenuta nell'art. 22 TRIPs (per le indicazioni geografiche).

“denominazione d’origine” non è sufficiente la sussistenza del c.d. *milieu géographique*, ossia che le caratteristiche qualitative siano state influenzate dall’ambiente naturale e dai metodi produttivi tipici del luogo indicato dal nome, al punto tale da renderlo irriproducibile altrove, ma è necessario che tutte le fasi di lavorazione del prodotto si siano svolte in questo territorio, anche qualora le materie prime dei prodotti da trasformare provengano da una zona più ampia o diversa⁴³⁴; mentre ai fini della qualificazione di un nome geografico come “indicazione geografica” è sufficiente che “*una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine*”⁴³⁵ e che almeno una delle fasi principali di lavorazione dei prodotti avvenga nel luogo indicato dal nome (in tal caso, i requisiti richiesti sono meno stringenti, perché le caratteristiche qualitative dei prodotti non devono necessariamente essere influenzate dal territorio di provenienza, potendo quest’ultimo aver influito solo sulla loro reputazione).

Infine, con riguardo al regime sanzionatorio applicabile, mancano disposizioni specifiche.

Merita di essere menzionato anche il Reg. (CE) n. 2082/92⁴³⁶ relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, oggi denominate “*Specialità Tradizionali Garantite*” (STG)⁴³⁷: si tratta dei nomi di prodotti agricoli o alimentari le cui peculiarità dipendono dall’utilizzo di materie prime tradizionali, dal possesso di una composizione tradizionale o dall’applicazione di un metodo di

⁴³⁴ Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a), per «denominazione d’origine» si intende “*il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata*”.

⁴³⁵ Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b), per «indicazione geografica» si intende “*il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata*”.

⁴³⁶ Questo regolamento è consultabile al sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0001:0011:IT:PDF>.

⁴³⁷ Considerando n. 5 del Reg. (CE) n. 509/2006 “*Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all’espressione «attestazione di specificità», ma esclusivamente all’espressione più facilmente comprensibile di «specialità tradizionale garantita»*”.

produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale (art. 4) e non dalla loro origine geografica⁴³⁸.

Tuttavia, sin dalla sua nascita, sono state presentate pochissime domande di registrazione per molteplici ragioni.

In primo luogo, la “*manca di interesse a fare un investimento iniziale*”⁴³⁹ per registrare il nome, dal momento che una STG può essere usata da qualunque operatore in grado di realizzare un prodotto conforme alle specificità riconosciute a livello europeo.

In secondo luogo, ai sensi del Reg. (CE) n. 509/2006, i nomi registrati come STG erano protetti solo contro il rischio di confusione⁴⁴⁰.

Lo scarso successo dell’istituto era dovuto anche all’incertezza che connotava numerose previsioni del regolamento, quali quelle relative ai nomi che potevano essere registrati come STG, oltre all’eccessiva lunghezza del procedimento di registrazione.

La situazione è parzialmente migliorata con l’avvento del Reg. (UE) n. 1151/2012 che ha dedicato alle STG una disciplina semplificata e più vicina a quella delle DOP e IGP⁴⁴¹ – contenuta nel Titolo III – con l’obiettivo di “*salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali*” e aiutare “*i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.*”⁴⁴²: in particolare, ai sensi dell’art. 24, la tutela dei nomi registrati come STG è stata estesa “*contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore*”⁴⁴³.

⁴³⁸ Dal questo punto di vista, si differenziano dalle DOP e dalle IGP.

⁴³⁹ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1809. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) “*Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico...risiede nella provenienza o nell’origine geografica*”.

⁴⁴⁰ A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialties Guaranteed*, in *19 European Law Journal*, 2013, pag. 561 “*This problematic protection regime likely caused producers considering the pursuit of EU trade signs to bolster their traditional products to look first to other institutes and only consider the TSG as a residual option*”.

⁴⁴¹ Su questo punto, si veda L. COSTATO, *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, pag. 351 ss.

⁴⁴² Art. 17 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

⁴⁴³ Questo articolo corrisponde alle lett. b) e d) dell’art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012 concernente la protezione delle DOP e IGP.

Nonostante ciò, i dati quantitativi confermano la scarsa attrattività dell'istituto⁴⁴⁴: ad esempio, in Italia sono state registrate come STG solo la mozzarella (Reg. CE n. 2527/1998) e la pizza napoletana (Reg. UE n. 97/2010), a fronte delle 293 DOP e IGP⁴⁴⁵.

Infatti, l'aggiunta del logo «STG» ad un prodotto realizzato in conformità ad una ricetta tradizionale, non consente di distinguerlo da prodotti simili realizzati con la stessa tecnica in altri Paesi, poiché non è necessario che i relativi produttori operino nel territorio di cui è originaria questa particolare composizione, sicché dalla registrazione di una STG non deriverebbe alcun valore aggiunto.

Perciò, sarebbe opportuno riservare l'uso dei nomi registrabili come STG ad una cerchia ristretta di produttori, come è accaduto per il prosciutto spagnolo «*Jamon Serrano*» dal momento che nessun Paese europeo – al di fuori della Spagna – può usare la denominazione “*serrano*” (“di montagna”) per il proprio prosciutto⁴⁴⁶.

Tratteremo dei rapporti DOP, IGP, STG e marchi nel capitolo successivo⁴⁴⁷.

c) Accordi bilaterali: cenni⁴⁴⁸

In attuazione dell'art. 24 Accordo TRIPS, alcuni Stati hanno intrapreso negoziati e concluso accordi bilaterali “*al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche*”, rispetto a quella offerta dai singoli trattati internazionali, fondati sull'impegno reciproco a riconoscere e tutelare le indicazioni di

⁴⁴⁴ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1809; secondo C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, pag. 71 le ragioni vanno ricercate anche nel “*forte regionalismo che caratterizza i Paesi europei*”.

⁴⁴⁵ L'elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, aggiornato al 24 febbraio 2018, è consultabile al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁴⁴⁶ Sul punto e per ulteriori approfondimenti si veda F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2013, pag. 523-524.

⁴⁴⁷ Sulla natura delle STG come diritti di proprietà intellettuale si veda A. TOSATO, *op. ult. cit.*, pag. 574-575.

⁴⁴⁸ Nella sentenza della Corte di Giustizia CE, C-3/91, *Exportur Sa c. Lor Sa e Confiserie du Tech*, 10 novembre 1992 essa ha affermato che gli artt. 30 e 36 TCE non impediscono la stipulazione di accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di tutela delle indicazioni geografiche, purché queste ultime non siano divenute generiche nel Paese d'origine, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o in un momento successivo.

provenienza e le denominazioni d'origine indicate da ciascun Paese in un'apposita lista (la c.d. "protezione su lista")⁴⁴⁹.

Negli ultimi anni, anche l'UE ha sottoscritto una serie di trattati bilaterali⁴⁵⁰ con Paesi terzi che prevedono principalmente l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni e il divieto di imitazione delle indicazioni geografiche protette a livello europeo.

Dall'analisi di questi *agreements* risulta che la protezione di questi segni non è uniforme (ad esempio, le italiane "Aceto Balsamico tradizionale di Modena", "Mozzarella di Bufala Campana" e "Parmigiano Reggiano" sono elencate negli accordi conclusi con la Corea e con l'America Centrale, ma non sono menzionati nell'accordo concluso con il Perù e la Colombia) e non è sempre efficace, se si considera che alcuni riguardano prodotti venduti prevalentemente a livello locale o regionale⁴⁵¹.

d) Diritto italiano

In origine, la protezione delle indicazioni geografiche era affidata alle norme sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c. ss.) e aveva una duplice funzione: contrastare l'uso ingannevole dei segni privi di tutela, quando il pubblico orientava le sue scelte di acquisto in base alla provenienza del prodotto, per evitare che ne derivasse un

⁴⁴⁹ Tra questi, sono ancora in vigore l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti tra Austria e Italia (1° febbraio 1952), l'Accordo relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche tra Italia e Repubblica federale di Germania (23 luglio 1963), la Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti (28 aprile 1964) e l'Accordo per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti tra Italia e Spagna (28 aprile 1964).

In occasione della sentenza relativa al caso Budweiser, che è stato deciso tenendo conto delle disposizioni contenute nell'accordo svizzero-ceco concluso nel 1973, la Corte Suprema Svizzera ha chiarito che le indicazioni geografiche elencate in questi *bilateral agreements* devono essere tutelate anche se non sono riconosciute come tali nello Stato in cui la protezione è stata richiesta, nel senso che la loro protezione deriva dalla mera iscrizione nell'accordo.

⁴⁵⁰ Da ultimo, il 24 ottobre 2017 è stato concluso un Accordo bilaterale con l'Islanda per la protezione delle indicazioni geografiche contro qualsiasi usurpazione, imitazione o altra "*pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*" (art. 4). Quindi, con questi Accordi è possibile ottenere una protezione più ampia e più efficace rispetto a quella offerta dai trattati internazionali.

⁴⁵¹ Commissione europea, *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, 15 ottobre 2008, pag. 14. Per ulteriori approfondimenti si veda B. O'CONNOR, L. RICHARDSON, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, pag. 39 ss.

pregiudizio agli imprenditori operanti nella zona e ai concorrenti; estendere questa tutela anche alle indicazioni geografiche protette da disposizioni specifiche.

Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs, il legislatore italiano ha avvertito l'esigenza di dare attuazione alle previsioni contenute negli artt. 22 ss., dapprima con l'adozione dell'art. 31 D. Lgs. n. 198/1996⁴⁵² e poi, in occasione della redazione del Codice della proprietà industriale, disciplinando più compiutamente la materia agli artt. 29 e 30 c.p.i. e riconoscendo la necessità di tutelare le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, come diritti della proprietà industriale⁴⁵³.

A causa della difficoltà di cogliere una distinzione sostanziale tra le due definizioni offerte dal Regolamento (CE) n. 2081/92⁴⁵⁴, l'art. 29 c.p.i., richiamando l'art. 2

⁴⁵² Per completezza, riportiamo il testo dell'art. 31 D. Lgs. n. 198/1996 “1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale norme sia usato in modo da ingannare il pubblico”.

⁴⁵³ Il Consiglio di Stato, nel parere rilasciato durante l'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, pag. 10 ha precisato che “l'art. 1 c.p.i. dedicato alla definizione dell'ambito dei diritti di proprietà industriale, realizza l'intenzione sistematica di ricomprendervi... le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine”; G. FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, pag. 348 l'intenzione del legislatore era quella di sottrarre “la disciplina in questione al governo delle norme contro la concorrenza sleale, qualificando le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine come oggetto di diritti non titolati di proprietà industriale”; in tal senso, si veda anche P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pag. 27.

⁴⁵⁴ Come vedremo in seguito, il Reg. (CE) n. 2081/92 è stato il primo atto ad aver introdotto la distinzione tra “denominazione d'origine” e “indicazione geografica”: con la prima espressione si doveva intendere “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato e di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata”; con la seconda espressione si doveva intendere “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato e di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area determinata”.

dell'Accordo di Lisbona, ha considerato unitariamente le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, come quei segni che *“identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”*⁴⁵⁵.

Da questa definizione traspare come il legislatore italiano abbia preferito ricondurre le indicazioni geografiche all'interno del *genus* delle “denominazioni di origine”⁴⁵⁶, dal momento che, al fine di beneficiare della protezione offerta dal successivo art. 30 c.p.i., è necessaria la sussistenza di un collegamento tra il prodotto e l'ambiente di origine⁴⁵⁷.

La *ratio* di questa scelta è confermata dalla circostanza che le leggi precedentemente emanate nel settore dei prodotti agroalimentari e vinicoli si limitassero a riconoscere e tutelare le denominazioni di origine⁴⁵⁸.

⁴⁵⁵ La norma trova il suo antecedente nell'art. 31 comma 1 D. Lgs. n. 198/1996 che aveva impropriamente attribuito questa definizione alle “indicazioni geografiche”, poi abrogato dall'art. 246 comma 1 lett. ff) c.p.i., rispetto al quale M. LIBERTINI aveva osservato che *“la definizione in sé non è molto diversa o molto più ampia di quelle tradizionali delle denominazioni d'origine, ed anzi ne costituisce uno sviluppo e un affinamento. Essa costituisce...il punto di arrivo di una tendenza...a ridurre la differenza tra le denominazioni d'origine e indicazioni di provenienza ad una differenza di grado e non di essenza”*; nello stesso senso anche L. SORDELLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, in *Il diritto industriale*, 1994, pag. 837 ss.

Invece G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 148 afferma che, durante i lavori preparatori all'art. 31, si era discusso sull'opportunità di introdurre nell'art. 2598 c.c. un comma 3 dedicato alla disciplina delle indicazioni geografiche, così formulato *“Usa un'indicazione geografica o un qualsiasi altro mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che siano idonei a conferire al prodotto così designato qualità, reputazione o caratteristiche che il prodotto in realtà non possiede”*; poi era stata avanzata l'idea di collocare la disciplina nel nuovo art. 2598bis c.c. (il testo era sostanzialmente identico a quanto poi previsto dall'art. 31 d. lgs. n. 198/1996).

Queste proposte non vennero accolte e il legislatore decise di dedicare un capo autonomo (l'ultimo) alla disciplina delle indicazioni geografiche: scelta opportuna se si considera che, all'epoca, in Italia era sorto un dibattito sul carattere sleale della concorrenza cinese, perché basata sul dumping economico, ossia sulla produzione a costi notevolmente inferiori rispetto a quelli idonei a garantire ai lavoratori uno standard di vita accettabile.

⁴⁵⁶ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 95-96.

⁴⁵⁷ In realtà, alcuni autori hanno osservato come il riferimento alla reputazione, che richiama la “notorietà” sancita dall'art. 22 Accordo TRIPs, abbia reso la definizione meno pregnante di quella contenuta nell'art. 2 dell'Accordo di Lisbona il quale, invece, richiede la sussistenza del c.d. *milieu géographique* e, quindi, la necessità che i prodotti non siano riproducibili altrove.

Questa opinione è condivisibile, se si considera l'interpretazione estremamente restrittiva che la giurisprudenza ha offerto di tale concetto: sul punto, si veda la nota n. 401.

⁴⁵⁸ Il D.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, emanato in attuazione della L. 3 febbraio 1963 n. 116, dopo aver previsto che le denominazioni di origine dei vini *“sono costituite dai nomi geografici e dalle qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche*

A ciò si aggiungeva il fatto che la giurisprudenza di merito avesse iniziato, negli ultimi anni, a trasformare le indicazioni di provenienza “*per le quali l’opinione del pubblico e la notorietà pongono in evidenza la fama di un prodotto per le sue caratteristiche e la sua origine, in una figura simile alle denominazioni di origine*”⁴⁵⁹.

Tuttavia, anche se la definizione delle “denominazioni di origine” coincideva dal punto di vista sostanziale, mentre nell’Accordo di Lisbona e nel Reg. (CE) n. 2081/92 la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine era subordinata alla loro previa registrazione, ancora oggi l’art. 29 non la contempla tra gli elementi costitutivi della tutela offerta dall’art.30⁴⁶⁰.

Con riguardo al contenuto della protezione accordata alle denominazioni di origine (fattispecie nella quale rientrano le indicazioni geografiche, secondo la definizione di cui all’art. 29 c.p.i.), fino al 2010 l’art. 30 c.p.i.⁴⁶¹ si era limitato a vietare l’uso di denominazioni di origine o di qualunque altro mezzo di comunicazione che comunicino un messaggio ingannevole per il pubblico in relazione alla provenienza geografica (diversa da quella effettiva) o alle caratteristiche obiettive dei prodotti (diverse da quelle tipiche del luogo di origine): ipotesi che il precedente

dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente” (art. 1), aveva precisato che esse si distinguessero in denominazioni di origine “semplice” (art. 3), denominazioni di origine “controllata” e denominazioni di origine “controllata e garantita” (art. 7); sono strutturate nello stesso modo anche la L. 4 luglio 1970 n. 506 a tutela del “Prosciutto di Parma”, la L. 4 luglio 1970 n. 507 a tutela del “Prosciutto di San Daniele” ecc. Per ulteriori approfondimenti si veda L. SORDELLI, *Denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1982, pag. 30 ss. il quale evidenzia come, in attuazione dei principi stabiliti in questa legge, siano stati emanati decreti del Presidente della Repubblica di riconoscimento di (all’epoca) oltre 200 denominazioni di origine “controllata”.

⁴⁵⁹ L. SORDELLI, *Denominazioni di origine e indicazioni di provenienza*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, pag. 39-40.

⁴⁶⁰ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di proprietà industriale*, Milano, 2012, pag. 96; contra G. ANGELICCHIO, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pag. 336 secondo il quale “*gli artt. 29 e 30 c.p.i. tutelano tutte le indicazioni geografiche, indipendentemente dalla loro registrazione*”. Ciò trova conferma nell’art. 2 comma 1 che tutela “*I diritti di proprietà industriale (che) si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice*”.

⁴⁶¹ Prima della riforma del 2010, l’art. 30 c.p.i. recitava così: “*Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e’ vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica*”.

art. 31 qualificava come “*atti di concorrenza sleale*”, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali che erano soliti applicare l’art. 2598 c.c. nelle ipotesi di false indicazioni di provenienza.

Dalla formulazione di questa disposizione si evinceva che la configurazione di un illecito dipendeva dalla percezione che il pubblico avesse avuto del segno, ossia se l’inganno avesse riguardato elementi determinanti nelle loro scelte di acquisto – fattori destinati a variare con il passare del tempo e a seconda del luogo di origine dei consumatori⁴⁶².

Con riguardo alle altre tipologie di illeciti, l’art. 30 c.p.i. rinviava alla “*disciplina della concorrenza sleale*”⁴⁶³ e alle convenzioni internazionali stipulate in materia quali, ad esempio, l’Accordo di Lisbona che estende la tutela delle denominazioni di origine a qualunque genere di usurpazione o imitazione, anche quando essa è accompagnata da espressioni come “tipo”, “genere”, “stile” ecc.

Quindi, in origine, la tutela prevista dal Codice era piuttosto frammentaria e incompleta.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 al fine di conformarsi alle convenzioni internazionali e agli orientamenti del diritto europeo, la tutela delle indicazioni geografiche ex art. 30 c.p.i. è stata estesa alle ipotesi di “*sfruttamento indebito della reputazione dell’indicazione protetta*”⁴⁶⁴.

Con riguardo alla portata dell’espressione “*sfruttamento indebito*”, simile a quella impiegata dall’art. 13 comma 1 lett. a) del Regolamento (CE) n. 510/2006⁴⁶⁵, nonostante le critiche del Consiglio di Stato sulla sua eccessiva flessibilità e sulla necessità di riformularla “*individuando in modo più preciso quali siano i casi di utilizzo della denominazione da sottoporre a divieto, pur in assenza di attitudine*

⁴⁶² In tal senso, M. LIBERTINI, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, P. AUTERI (a cura di), in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1998, pag. 163; M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 191-192; S. SANDRI, *op. ult. cit.*, pag. 80.

⁴⁶³ Un passo avanti rispetto al precedente art. 31 D. Lgs. n. 198/1996 che aveva limitato il rinvio al solo art. 2598 n. 2 c.c., in questo modo coprendo solo la fattispecie dell’appropriazione di pregi.

⁴⁶⁴ G. E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2010, pag. 536 ss.; l’Accordo TRIPs aveva preferito parlare di “*notorietà*”.

⁴⁶⁵ La dottrina ritiene che, sebbene la norma di riferisca testualmente solo alle denominazioni di origine, essa si applichi anche alle indicazioni geografiche.

*ad ingannare il pubblico*⁴⁶⁶, il legislatore italiano ha preferito rimettere alla giurisprudenza il compito di verificare, caso per caso, se una denominazione o una indicazione geografica sia apposta da terzi su prodotti non originari o le cui caratteristiche non siano influenzate dal luogo geografico a cui si riferiscono i segni, al fine di avvantaggiarsi illecitamente della reputazione di cui essi godono⁴⁶⁷. In particolare, è stato sottolineato come questo concetto si riferisca a *“tutte le ipotesi di parassitismo o free riding nelle quali l’usurpatore si viene a trovare in condizione di vendere più agevolmente i suoi prodotti (ad esempio, ad un costo più basso), grazie agli effetti (per lui) vantaggiosi di un collegamento all’indicazione o alla denominazione geografica e al conseguente riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in questione”*, allineandosi così alla disciplina europea delle DOP e IGP⁴⁶⁸.

Sotto questo profilo, una parte della dottrina ha ritenuto che la protezione delle indicazioni geografiche si avvicinasse a quella dei marchi che godono di rinomanza⁴⁶⁹.

In sintesi, a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo n. 131/2010, la tutela contro ogni forma di approfittamento della reputazione – che si aggiunge alla tutela contro l’inganno, già prevista nel testo originario del Codice – vieta

⁴⁶⁶ Parere del Consiglio di Stato n. 2590/2010, 23 giugno 2010.

⁴⁶⁷ La giurisprudenza italiana può fare affidamento su una serie di sentenze nelle quali si è cercato di attribuire un significato alla nozione “sfruttamento parassitario” e di ricondurre ad essa determinati comportamenti: ad esempio, il Tribunale di Alba ha vietato ai F.lli Carli l’inserimento nell’etichetta delle loro bottiglie di olio dell’indicazione “ONEGLIA” – *“una località rinomata per la presenza di uliveti, costituisce, proprio in considerazione della particolarissima rilevanza che la connotazione geografica assume per la tipologia del prodotto, elemento tale da indurre ragionevolmente il consumatore a compiere una associazione logica tra il prodotto e la località geografica”* – poiché costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. idoneo ad ingannare il pubblico circa la reale provenienza delle olive. Sul punto, si vedano anche App. Bologna, 24 giugno 1996, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1997, pag. 215; App. Milano, 15 maggio 1981, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1981, pag. 453 ss. ecc.

⁴⁶⁸ Sebbene l’art. 30 c.p.i. non richiami espressamente la fattispecie di cui all’art. 13 lett. b) del Reg. (CE) n. 510/2006 (ovvero, la tutela contro *“qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione”* di una denominazione di origine, anche se *“è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili”*) e la prima parte dell’art. 13 lett. a) (ovvero, la tutela contro l’uso, a fini commerciali, di una denominazione con la quale sono stati registrati determinati prodotti, per merci comparabili), la dottrina ritiene che siano implicitamente inclusi nella formula *“sfruttamento indebito della reputazione”*.

⁴⁶⁹ Per i marchi, si vedano A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 92 ss. e C. GALLI, *L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 103 ss.; G. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 538 ha affermato che, ai fini dell’applicazione del nuovo art. 30 c.p.i., si possa fare riferimento *“ai precedenti in tema di sfruttamento parassitario della rinomanza di marchi”*.

l'uso, diretto o indiretto⁴⁷⁰, di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, evocative di un determinato territorio, per prodotti fabbricati altrove o identici a quelli realizzati nella località geografica a cui il segno fa riferimento, al solo fine di sfruttare il c.d. *milieu géographique* che quest'ultimo esprime⁴⁷¹.

A questo punto, non resta che interrogarsi sul significato residuo dell'inciso “*salva la disciplina della concorrenza sleale*”⁴⁷², dal momento che era stato introdotto principalmente per coprire le ipotesi di agganciamento parassitario⁴⁷³ non rientranti nel perimetro di tutela offerto dal testo originario dell'art. 30 c.p.i.

Il tenore letterale di questa clausola sembrerebbe suggerire la possibilità di cumulare la tutela giurisdizionale prevista dal c.p.i. con quella contenuta negli artt. 2599 c.c. ss.; in realtà, nella pratica, ha consentito di estendere la legittimazione ad esperire l'azione di concorrenza sleale anche alle associazioni professionali ex art. 2601 c.c.⁴⁷⁴.

Inoltre, la dottrina prevalente⁴⁷⁵ ha ritenuto che la disciplina della concorrenza sleale potesse trovare autonoma applicazione nei casi di “*uso non ingannevole e*

⁴⁷⁰ Ossia, l'uso di qualunque segno (denominativo o figurativo) idoneo ad evocare un nesso tra le caratteristiche qualitative del prodotto e una determinata zona geografica.

⁴⁷¹ C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, pag. 68.

⁴⁷² Consiglio di Stato, Adunanza generale del 25 ottobre 2004, pag. 24 ha sottolineato che “*La sempre maggiore frequenza – da più parti segnalata – di episodi di contraffazione di tali denominazioni è indice della necessità di tale tutela*”.

⁴⁷³ In dottrina, si veda M. BENASSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, pag. 186 “*tradizionalmente, l'uso di denominazioni d'origine non corrispondenti al vero rileva nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea quale forma di appropriazione di qualità e pregi e quindi, appunto, come atto di concorrenza sleale*”; P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi.*, Milano, 2010, pag. 25 ha osservato come la giurisprudenza italiana abbia applicato l'art. 2598 c.c. in quasi tutte le sue decisioni riguardanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine, anche quando avrebbe potuto applicare specifiche disposizioni di convenzioni internazionali.

⁴⁷⁴ Sulla mancanza di utilità del cumulo, si veda P. AUTERI, *op. ult. cit.*, pag. 42-43.

⁴⁷⁵ G. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 539-540 e P. AUTERI, *op. ult. cit.*, pag. 42-43 secondo il quale la disciplina della concorrenza sleale sarebbe applicabile anche nelle ipotesi di uso non veritiero delle indicazioni geografiche c.d. *semplici*, “*che non rientrano nella definizione dell'art. 29 c.p.i. in quanto designano prodotti provenienti dalla località indicata, ma le cui qualità, reputazione o caratteristiche (non) sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine*” (Corte di Giustizia CE, C-216/01, caso «*Budejovicky Budvar I*», 18 novembre 2003, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2004, 1303, punto 54): sul punto, M. LIBERTINI, *Commentario al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, P. AUTERI (a cura di), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1998, pag. 71 ss. aveva osservato che se tali indicazioni “*non trasmettono...alcuna informazione sulla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto*” non possono ingannare il pubblico, né sfruttare la reputazione dei beni provenienti dalla stessa località, perciò non sembra possibile configurare una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

non parassitario...che tuttavia si pongano in contrasto con i principi della correttezza professionale” ex art. 2598 n. 3 c.c.⁴⁷⁶: si è pensato ai casi in cui una indicazione geografica o una denominazione di origine, pur essendo veritiera in relazione alla provenienza dei prodotti e alle loro caratteristiche qualitative, viene utilizzata da un imprenditore in circostanze tali da procurargli vantaggi indebiti, a danno degli altri concorrenti (ad esempio, la c.d. *pubblicità menzognera*, consistente nell’attribuzione ai propri prodotti di pregi non appartenenti ad alcun concorrente, o il dumping economico).

Quindi, grazie all’aggiunta di questa clausola, la tutela offerta dagli artt. 29 e 30 c.p.i. – originariamente rivolta esclusivamente ai produttori operanti nel territorio di cui sono originarie le indicazioni geografiche – è stata estesa ai “*concorrenti che non operano nella zona e che non hanno titolo per utilizzare la denominazione*”⁴⁷⁷. Infine, il comma 2 dell’art. 31 (il quale riproduce il comma 3 dell’art. 31 D. Lgs. n. 198/1996) vieta l’uso ingannevole di nomi geografici corrispondenti a nomi propri di persone, nell’attività economica, al fine di “*evitare distorsioni informative per il consumatore o privilegi ingiustificati per un determinato produttore*”⁴⁷⁸.

Quanto detto vale per le indicazioni di provenienza qualificate, non tutelate da specifiche previsioni⁴⁷⁹.

Invece, per le indicazioni geografiche relative ai prodotti agro-alimentari, sebbene l’art. 30 c.p.i. non abbia riprodotto la clausola che faceva salve le “*disposizioni speciali in materia*”, prevista dal precedente art. 31 D. Lgs. 98/1996, non vi sono motivi per non ritenerle applicabili, quantomeno in relazione ai presupposti e al contenuto della tutela⁴⁸⁰.

⁴⁷⁶ G. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 540 precisa che, in questi casi, l’illiceità della condotta non dipende dall’uso del segno.

⁴⁷⁷ P. AUTERI, *op. ult. cit.*, pag. 43.

⁴⁷⁸ M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, pag. 168.

⁴⁷⁹ Una parte della dottrina ritiene che siano tutelabili anche le indicazioni geografiche “semplici”, ossia quelle che si limitano ad indicare l’origine geografica di un prodotto, senza trasmettere informazioni in ordine alle caratteristiche o alla reputazione dei prodotti; del resto, l’uso di un nome geografico come mera indicazione di provenienza, e non come marchio, era già riconosciuto dall’art. 1bis L. Marchi. Sul punto si veda M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, pag. 168.

⁴⁸⁰ Per un elenco delle norme attualmente vigenti in materia di indicazioni geografiche, è possibile consultare il censimento redatto da G. ANGELICCHIO al sito <http://www.ubertazzi.it/wp-content/uploads/censimentodenominazioni.pdf>.

Oltre a queste norme, una parte della dottrina ritiene applicabile anche la disciplina sulla repressione della pubblicità ingannevole, in considerazione dell'identità sostanziale tra la "idoneità ad ingannare il pubblico" e il "pregiudizio economico del consumatore" che l'A.G.C.M. ha inteso come incidenza sulla libertà di scelta e, quindi, lesione dell'affidamento riposto sulla veridicità dell'indicazione relativa all'origine del prodotto (art. 21 comma 1 lett. b), Cod. Cons.).

Invece, non si comprende la ragione per cui il decreto correttivo abbia lasciato illeso l'inciso "*salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede*", dal momento che, dopo la riforma del '92, sono ritenuti privi di capacità distintiva i marchi individuali costituiti esclusivamente da segni impiegati in commercio per designare l'origine geografica di un prodotto, a meno che non si tratti di nomi geografici di fantasia, privi di alcun legame con il luogo di provenienza⁴⁸¹.

È interessante notare come nessuna disposizione del Codice indichi le modalità di acquisto o i soggetti che possono divenire titolari di questi diritti.

Con riguardo alla prima questione, l'art. 1 c.p.i. si limita a stabilire che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non si acquistano con la registrazione o la brevettazione: quindi, si tratta di diritti c.d. **non titolati**.

Con riguardo alla seconda questione, le opinioni sono contrastanti in dottrina⁴⁸².

Personalmente ritengo che, coerentemente con la configurazione delle indicazioni geografiche come "diritti di proprietà industriale", la titolarità del segno non possa essere estesa a tutti i soggetti "*domiciliati o che possiedano terre nel territorio indicato dal nome geografico*"⁴⁸³, poiché potrebbero aver cessato di operare nel luogo interessato o potrebbero svolgere un'attività economica estranea ai prodotti

⁴⁸¹ In tal senso, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pag. 32 ss.; M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, pag. 167.

⁴⁸² V. FALCE, in G. GHIDINI, F. DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 107 secondo il quale "*l'art. 30, sganciando la protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dall'ipotesi di uso sleale per appropriazione di pregi, ha l'effetto di ampliare la categoria dei soggetti legittimati ad agire*"; G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 146 "*la titolarità del diritto di proprietà industriale avente ad oggetto l'indicazione geografica appartiene collettivamente a tutti coloro che operano nel luogo circoscrivibile in funzione del significato merceologico del suo nome*"; nello stesso senso anche P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in A.A. V.V., *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pag. 40.

⁴⁸³ Nello stesso senso, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 369.

provenienti da questa località: quindi, essa deve essere riservata esclusivamente agli imprenditori “attivi” nella zona di cui è originario il segno, nel senso che i loro prodotti sono conformi ai metodi di fabbricazione e ai livelli qualitativi tipici.

Alla configurazione delle indicazioni geografiche come diritti di proprietà industriale consegue l’applicabilità delle sanzioni civili previste dagli artt. 124-126 c.p.i. e delle misure cautelari previste per i casi in cui venga accertata la violazione di un diritto di proprietà industriale⁴⁸⁴.

In sintesi, dall’analisi della disciplina nazionale e dal rinvio alla disciplina della concorrenza sleale emerge che non vi è alcun profilo di sovrapposizione o di contrasto con la disciplina europea⁴⁸⁵: infatti, la stessa Corte di Giustizia UE⁴⁸⁶ ha riconosciuto espressamente la possibilità di proteggere a livello nazionale le indicazioni geografiche prive di registrazione comunitaria, a condizione che l’applicazione della disciplina nazionale (artt. 29-30 c.p.i.) non pregiudichi gli

⁴⁸⁴ Parere sul Codice della proprietà industriale, nota a Consiglio di Stato, Adunanza generale del 25 ottobre 2004, n. 2/04 “*l’uso ingannevole di una indicazione geografica o di una denominazione di origine...può essere ora sanzionato con tutte le misure cautelari e definitive applicabili per ogni altra ipotesi di violazione di un altrui diritto di proprietà industriale*”; si veda anche la nota all’ordinanza del Tribunale di Venezia, *Consorzio Promovetro - Vetro artistico di Murano e altre c. Soc. Michela*, 16 novembre 2004, in *Foro it.*, 2005, pag. 1623. In dottrina, si veda P. AUTERI, *op. ult. cit.*, pag. 41; G. FLORIDIA, *op. ult. cit.*, pag. 146.

Con riguardo alla tutela penale della proprietà intellettuale, l’art. 15 della L. n. 99/2009 ha introdotto, all’art. 517-quater c.p., il reato di “*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*” che recita così: “*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”.

⁴⁸⁵ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1820-1821 afferma che “*Esso (il diritto nazionale) è chiamato a integrare le fonti internazionali e comunitarie per quegli aspetti in cui le norme sovranazionali non risultino direttamente applicabili o manchino di una disciplina espressa, in particolare apprestando idonee norme sulla procedura e sui rimedi*”; sul punto anche F. FALCONI, *La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia UE (IX Sezione)*, 8 maggio 2014, *causa c-35/13*, pag. 342.

⁴⁸⁶ Sentenza della Corte di giustizia UE, C-35/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e altri*, 8 maggio 2014, punto 39.

obiettivi perseguiti dai regolamenti europei e non si ponga in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci⁴⁸⁷.

In conclusione, dall'esame delle fonti emergono alcuni punti critici.

In primo luogo, non è chiara la portata del c.d. *milieu géographique*, come elemento costitutivo della tutela.

Se questo è inteso nella sua accezione più rigorosa (sostenuta dalla giurisprudenza italiana e dall'Accordo di Lisbona), come collegamento diretto tra un prodotto e la compresenza dei fattori naturali e umani tipici del luogo di provenienza, nel senso che sono questi ultimi a forgiare le caratteristiche organolettiche delle merci e a renderle irriproducibili altrove, allora la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sarebbe limitata ai soli prodotti agroalimentari e potrebbe incontrare un limite nel progresso tecnologico.

Invece, se è inteso come “*presenza di una tradizione produttiva tipica di un determinato luogo*” non influenzata dal relativo contesto ambientale (concezione sostenuta dal Reg. n. 510/2006/CE), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sarebbe assicurata per ogni tipologia di prodotto, anche se realizzato in una località diversa (ad esempio, da parte di imprese che fanno *outsourcing*), a condizione che siano rispettati i metodi di fabbricazione tradizionali.

In secondo luogo, con riguardo all'estensione della protezione, un autore⁴⁸⁸ ha affermato che è possibile individuare tre livelli di tutela:

- Il livello più debole è quello riconosciuto dalla Convenzione di Parigi e dall'Accordo TRIPs, perché è limitato all'errore del pubblico circa l'origine geografica o le caratteristiche qualitative dei beni, a condizione che il nome geografico sia percepito dagli utilizzatori come evocativo di prodotti le cui caratteristiche qualitative sono influenzate dal luogo di provenienza;

⁴⁸⁷ Conclusioni dell'avvocato generale F. G. JACOBS, presentate il 17 dicembre 1998 in relazione alla causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, 4 marzo 1999, punto 57 “un livello eccessivo di tutela dell'indicazione geografica e delle denominazioni di origine ostacolerebbe l'integrazione dei mercati nazionali imponendo restrizioni ingiustificate alla libera circolazione delle merci”.

⁴⁸⁸ D. SARTI, *Le indicazioni di origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pag. 619 ss.

- Il livello intermedio è quello previsto dall'Accordo di Lisbona: l'art. 2 riconosce la tutela delle denominazioni di origine contro qualunque ipotesi di usurpazione, imitazione o uso di *disclaimers* (“genere”, “tipo” ecc.)⁴⁸⁹ ma non copre i casi di agganciamento parassitario e viene meno sia qualora esse abbiano acquistato natura generica nel Paese d'origine (art. 6), sia qualora una autorità giurisdizionale nazionale abbia riscontrato l'insussistenza del c.d. *milieu géographique*, indispensabile presupposto di tutela.
- Il livello più forte è quello previsto dall'attuale Reg. (UE) n. 1151/2012 – che ha riconosciuto la tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) – perché si estende a qualunque forma di imitazione, sfruttamento parassitario o atteggiamento idoneo ad ingannare il pubblico circa la vera provenienza geografica di un prodotto (art. 13), anche se il segno è divenuto generico, salvo che la Commissione non ritenga opportuno procedere alla cancellazione della registrazione (ad esempio, perché non sono state osservate le condizioni del disciplinare).

Altri dubbi riguardano il rischio che la stessa indicazione geografica sia percepita diversamente dai consumatori locali, rispetto ai cittadini degli altri Stati, a causa della mancanza di una definizione e di un criterio univoco di riconoscimento di tali segni (lo stesso segno potrebbe essere percepito come denominazione di origine per i consumatori locali e in un significato descrittivo di determinate caratteristiche qualitative, a prescindere dal luogo di produzione, per i consumatori stranieri) e il sistema sanzionatorio applicabile⁴⁹⁰.

⁴⁸⁹ Secondo il Trib. CE, cause riunite T-57/04 e T-71/04, *Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI*, 12 giugno 2007, punto 188 “la tutela di una denominazione d'origine nei confronti di ogni usurpazione o imitazione si applica quando i prodotti...contrassegnati dalla denominazione d'origine in questione e quelli contrassegnati dal segno che è atto ad arrecargli pregiudizio sono identici o, almeno, simili... salvo eventuale estensione di tale tutela da una parte contraente nel suo territorio”.

⁴⁹⁰ Infatti, la Convenzione di Parigi (CUP) e l'Accordo di Lisbona prevedevano la misura del sequestro all'importazione (o il divieto di importazione) contro le indicazioni false e gli atti di concorrenza sleale; l'Accordo di Lisbona si limita a parlare genericamente all'art. 8 di “*legal action*” per la tutela di questi segni; l'Accordo TRIPS, oltre a richiamare l'art. 10-bis CUP per le ipotesi in cui vengano compiuti atti di concorrenza sleale, consente a ciascuno Stato firmatario di rifiutare o dichiarare nulla la registrazione di un marchio contenente una indicazione geografica falsa in relazione alla vera origine dei prodotti,

In conclusione, si ricorda che il 21 maggio 2015, al termine della Conferenza Diplomatica per la revisione dell'Accordo internazionale di Lisbona, tenutasi presso la WIPO, 15 Paesi (tra i quali, l'Italia) hanno firmato il nuovo Atto di Ginevra⁴⁹¹ il quale, perseguendo l'obiettivo di *"improve and modernise the legal framework of the Lisbon system, in order to make it more attractive to future new members"*⁴⁹², ha apportato tre importanti modifiche: in primo luogo, ha esteso la stessa protezione, riservata dall'Accordo di Lisbona alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche contro ogni forma di imitazione o inganno del pubblico⁴⁹³; in secondo luogo, ha introdotto una serie di disposizioni dettagliate sulla procedura di registrazione internazionale; infine, ha consentito anche alle organizzazioni internazionali di divenire parti contraenti (ad esempio, l'UE). Nonostante ciò, nessun Paese di common law vi ha aderito⁴⁹⁴.

quando l'uso del marchio ha l'effetto di ingannare il pubblico; mentre, a livello comunitario, il Reg. (UE) n. 1151/2012 è stato il primo atto che ha imposto agli Stati membri di adottare *"le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"* (art. 13 comma 3).

⁴⁹¹ Per maggiori informazioni sui travagliati lavori preparatori, si veda D. J. GERVAIS, M. SLIDER, *The Geneva Act of the Lisbon Agreement: Controversial Negotiations and Controversial Results, in The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, W. VAN CAENEGEM, J. CLEARY (a cura di), 27 marzo 2017, pag. 15 ss. in particolare Francois Curchod, vicedirettore generale della WIPO, aveva evidenziato la *"contradiction between the desire of a majority of the member States of the Lisbon Union to maintain or even strengthen the current level of protection and to apply it in a uniform fashion to both appellations of origin and geographical indications on the one hand, and on the other hand the fact that such a position might compromise the purpose of the review"*.

⁴⁹² Conclusioni dell'avvocato generale Bot alla sentenza della Corte di Giustizia UE, C-389/15, *Commissione Europea c. Consiglio dell'Unione Europea*, 26 luglio 2017.

⁴⁹³ Art. 2 Appellations of Origin and Geographical Indications *"This Act applies in respect of:*
(i) *any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as*
(ii) *any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin"*.

⁴⁹⁴ Poiché la legislazione vigente negli Stati Uniti non tutela i termini geografici generici, essi temono l'impatto che potrebbe avere nel lungo periodo l'Atto di Ginevra nel mercato globale, soprattutto per le imprese il cui business si fonda sull'uso di nomi generici (ad esempio, il termine "mela" non può essere protetto come marchio, perché è un nome generico per una tipologia di frutto). Anche nella lettera inviata dal Senate Finance Committee Chairman Orrin Hatch al direttore generale WIPO, Francis Gurry, egli esprime apertamente la preoccupazione dell'America *"that the expanded agreement will not provide adequate protections for users of common or generic names or for prior trademark holders around the world. Without these safeguards, companies in the United States and elsewhere could see their sales opportunities and intellectual property rights eroded in various markets around the world"*.

Infatti, il principale ostacolo al processo di armonizzazione internazionale delle indicazioni geografiche è costituito dal fatto che non si sia ancora riusciti a trovare un compromesso tra la richiesta di affidare a norme speciali la protezione delle indicazioni geografiche, avanzata dall'Unione Europea (*GI system*), e, al contempo, il sistema di protezione fondato sulla disciplina dei marchi commerciali, adottato dagli Stati Uniti⁴⁹⁵ (*trademark system*).

Oltre alla diversa concezione della natura e delle funzioni delle indicazioni geografiche⁴⁹⁶, le principali divergenze riguardano la disciplina dei nomi generici. Infatti, secondo la normativa introdotta dal Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms [BATF]⁴⁹⁷, è consentito l'uso di nomi semi-generici sui vini che non sono stati prodotti nell'area indicata, solo se appaiono strettamente correlati “*with an appropriate appellation of origin disclosing the true place of origin of the wine*” e solo se questi ultimi si conformano agli standard qualitativi stabiliti nella presente sezione⁴⁹⁸.

Sotto questo profilo, la normativa americana sembrava porsi in contrasto con l'art. 23 TRIPS – il quale impegna gli Stati aderenti ad adottare le misure idonee a

Queste sono le ragioni per cui gli Stati Uniti hanno deciso di non aderire alla convenzione.

D. J. GERVAIS, M. SLIDER, *The Geneva Act of the Lisbon Agreement: Controversial Negotiations and Controversial Results*, in *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, W. VAN CAENEGEM, J. CLEARY (a cura di), 27 marzo 2017, pag. 42 “*The bridge between Lisbon and the common law system has not been built by the Geneva Act... both the U.S. and the Lisbon Union were engaged in a prisoner's dilemma in the Lisbon discussions: each party would have been better off working together, but both remained risk averse and chose to work in their self-interest. In so doing, they bucked precedent and a spirit of cooperation in favor of advancing domestic agendas*”.

⁴⁹⁵ OECD, *Appellations of origin and geographical indications in OECD member countries: economic and legal implications*, doc. N. COM/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL, Parigi, 2000, pag. 12 “*in common law countries... protection for geographical indications is covered by trademark law*”.

⁴⁹⁶ Per l'Unione Europea, le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà industriale, privi di proprietario, che possono essere usati da tutti i produttori operanti nel territorio di cui sono originarie e che hanno la funzione di indicare al pubblico da quale luogo il prodotto ha tratto la propria qualità caratteristiche o reputazione. Invece, per gli Stati Uniti, le indicazioni geografiche sono una sottocategoria dei marchi che deve essere tutelata sotto forma di marchi collettivi o di marchi di certificazione. Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE [USPTO], *Geographical indication protection in the United States*, pag. 1 ss.

⁴⁹⁷ Title 26, United States Code (U.S.C.) § 5388 (1994).

⁴⁹⁸ L. A. LINDQUIS, *Champagne or champagne? An examination of U.S. failure to comply with the geographical provisions of the TRIPS agreement*, 27 GA. J. INT'L & COMP. L. 309, 1999, pag. 326 “*the BATF permits such use only if the label bears the actual place of origin in conjunction with the geographical name and the wine conforms to either the regulated standard of identity or the identity established by trade. Examples of semi-generic indications include: Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine, Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, and Tokay*”.

prevenire l'uso di indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici che non sono originari del luogo indicato – ma gli Stati Uniti avevano replicato che la loro legislazione in materia rientrasse nell'eccezione prevista dall'art. 24.6, secondo il quale sono escluse dalla protezione accordata dall'Accordo le indicazioni geografiche che sono correntemente usate per designare determinati prodotti o servizi⁴⁹⁹.

Per esempio, *“"California Chablis" or "California-style Chablis" are truthful statements, meaning that this Chablis, which Americans consider to be a generic type of wine, originated in California”*⁵⁰⁰.

Quindi, secondo gli Stati Uniti, poiché il nome “Chablis” è comunemente usato per indicare una tipologia di vino, l'aggiunta del termine “California” chiarisce ogni dubbio sul luogo di provenienza del prodotto.

Invece, secondo l'Unione Europea, il termine “Chablis” è una indicazione geografica usata per designare i prodotti provenienti dall'omonima regione francese e, quindi, dotati di particolari caratteristiche legate a tale territorio.

Anche in questi casi, si potrebbe obiettare che l'Accordo TRIPs ammette la tutela delle indicazioni geografiche omonime (solo per i vini e alcolici), a condizione che non siano preordinate ad ingannare i consumatori in relazione alla reale origine dei prodotti e sempre che lo Stato di origine stabilisca *“le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno”* (art. 23.3).

Inoltre, l'Atto di Ginevra preclude agli Stati aderenti (tra i quali non vi sono gli Stati Uniti) di considerare generica una indicazione geografica registrata (art. 12⁵⁰¹), in linea con la concezione sostenuta dall'Unione Europea: ossia, secondo

⁴⁹⁹ L. A. LINDQUIS, *op. ult. cit.*, pag. 331 *“Each of the semi-generic indications listed in the new legislation is commonly defined as a wine type in the United States. These designations have fallen into common usage. The average consumer orders a glass of sherry or burgundy”*.

⁵⁰⁰ S. GOLDBERG, *Who Will Raise the White Flag? The Battle Between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, University of Pennsylvania JIEL, 2001, pag. 120.

⁵⁰¹ Agreed Statement concerning Article 12: *For the purposes of this Act, it is understood that Article 12 is without prejudice to the application of the provisions of this Act concerning prior use, as, prior to international registration, the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication may already, in whole or in part, be generic in a Contracting Party other than*

questo accordo, il nome “Chablis” – indicante i prodotti provenienti dall’omonima regione francese – non potrebbe essere usato per indicare una generica tipologia di vino, nemmeno se accompagnato da una denominazione di origine (nell’esempio fatto sopra, “California”) che indichi il reale luogo di produzione di tale vino.

In conclusione, ritengo che siano due le strade percorribili nella direzione dell’armonizzazione della legislazione americana ed europea in materia di indicazioni geografiche.

La prima prevede l’estensione della protezione accordata dall’art. 23 TRIPs ai soli vini e alcolici, a tutti i prodotti agro-alimentari: in questo modo, poiché l’art. 23 comma 3 TRIPs prevede la tutela delle indicazioni geografiche omonime, gli Stati Uniti – che ne sono parti contraenti – potrebbero riconoscere la tutela delle DOP o IGP europee, anche se costituite da un nome generalmente usato per designare un prodotto o servizio (ad esempio, il nome *Parmesan*⁵⁰² per indicare il formaggio) e, qualora volessero registrare tale termine come marchio, dovrebbero affiancarvi il nome dello Stato, regione o altra località nel quale è prodotto (si veda l’esempio sopra riportato del marchio California Chablis), affinché i consumatori riescano a percepire la differenza tra i due segni e non siano tratti in inganno circa la reale provenienza dei prodotti contrassegnati dalla DOP o IGP europea, rispetto a quelli prodotti negli Stati Uniti⁵⁰³.

La seconda prevede la conclusione di un *trade agreement*⁵⁰⁴ tra l’Unione Europea e gli USA, attraverso l’adozione della soluzione precedentemente prospettata per risolvere il problema del differente sistema di protezione delle indicazioni

the Contracting Party of Origin, for example, because the denomination or indication, or part of it, is identical with a term customary in common language as the common name of a good or service in such Contracting Party, or is identical with the customary name of a grape variety in such Contracting Party.

⁵⁰² D. DUDDING, *The Lisbon Agreement: Why the United States Should Stop Fighting the Geneva Act*, 2015, 18:1 Vand. J. Ent. & Tech. L. 167, 2015, pag. 189 “Americans view it as a type of cheese, generally unrelated to a geographical area, whereas Italians strongly link it to a cheese produced in Parma, Italy”.

⁵⁰³ L. A. LINDQUIS, *op. ult. cit.*, pag. 328-329 “25-34% of all wine sold in the United States is marketed under semi-generic names...consumers depend on semi-generic names to make their wine purchases...Bob Kalik, an attorney for Canandaigua, described the situation if the United States were to prohibit the use of semi-generics on domestically produced wines: “It would be devastating to New York wine production [and] ... extremely harmful to California wine production””.

⁵⁰⁴ D. J. GERVAIS, M. SLIDER, *op. ult. cit.*, pag. 38 “bilateral trade negotiations have been rather successful, showing progress is possible by finding specific compromises on international protections of domestic GIs without overly infringing on trademark owners’ expected rights”.

geografiche, o la conclusione dei negoziati sul Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)⁵⁰⁵, anche al fine di mettere un punto alla “guerra commerciale” al rialzo dei dazi all’importazione⁵⁰⁶.

Del resto, di recente, l’UE ha stipulato un accordo commerciale analogo anche con il Canada, il Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA)⁵⁰⁷, con il quale la protezione prevista dall’art. 23 TRIPs è stata estesa a tutti i prodotti agroalimentari (art. 20.20)⁵⁰⁸.

L’auspicio è che si trovi un compromesso tra queste due forze nel più breve tempo possibile, così da poter intraprendere efficacemente una dura lotta alla contraffazione dei prodotti alimentari e industriali europei⁵⁰⁹.

⁵⁰⁵ Commissione europea, *U.S.-EU Joint Report on TTIP Progress to Date*, 17 gennaio 2017, pag. 3 “*TTIP has the potential to turn the already immensely successful U.S. and EU economic relationship into an even stronger driver of mutual prosperity for decades to come*”. I negoziati (iniziati nel 2013) sono stati sospesi a causa del referendum per l’uscita dell’Inghilterra dall’UE e a causa delle elezioni presidenziali americane.

⁵⁰⁶ Il 1° marzo 2018 Trump ha annunciato dazi contro l’acciaio del 25% e contro l’alluminio del 10%. In risposta a tale minaccia, il 16 marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato una lista di prodotti americani (disponibile al sito: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156648.pdf), per un ammontare pari a 2,8 miliardi di euro, che potrebbero venire penalizzati da contromisure europee qualora il Presidente americano dovesse decidere di renderli esecutivi. Per ulteriori approfondimenti sulla vicenda, si veda *EU releases list of US products that could face tariffs*, www.nytimes.com, 16 marzo 2018.

⁵⁰⁷ Il Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA) è un accordo commerciale concluso tra Canada e Unione Europea. È stato approvato dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017 ed entrerà pienamente in vigore soltanto a seguito della ratifica di tutti gli Stati Membri dell’UE. Il testo integrale è disponibile al sito http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf. D. J. GERVAIS, M. SLIDER, *op. ult. cit.*, pag. 38 “*Agreements like CETA show that some degree of compromise is possible*”; Secondo B. O’ CONNOR, *Le indicazioni geografiche nel CETA, l’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l’Unione Europea*, pag. 7 “*L’accordo su Asiago, Feta, Fontina, Gorgonzola e Munster, forse indica la strada da seguire per quelle difficili IG che sono considerate specifiche nell’UE e generiche in altri Paesi*”; contra, si veda il report a cura di Coldiretti, disponibile al sito: <https://www.coldiretti.it/Documents/impaginato%20brochure.pdf>.

⁵⁰⁸ Invece, F. CAPELLI e B. KLAUS, *La tutela delle indicazioni geografiche nell’ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Diritto comunitario e degli scambi interazionali*, 2004, pag. 202-203 nel tentativo di porre fine alla contraffazione dei prodotti alimentari o industriali europei, hanno proposto di aggiungere un nuovo comma all’art. 22 “*Gli Stati aderenti (al WTO) si impegnano a far rispettare i principi di correttezza commerciale da parte delle imprese che operano all’interno dei loro territori. In particolare, gli Stati aderenti si impegnano a vietare alle imprese operanti sul loro territorio di utilizzare intenzionalmente, sull’imballaggio e sulle confezioni, segni, figure o simboli (come la bandiera nazionale di uno Stato aderente) allo scopo di ingannare il consumatore facendogli credere che il prodotto posto in vendita proviene da un Paese diverso da quello nel quale è stato invece effettivamente fabbricato...Gli Stati aderenti si impegnano, in caso di violazione del divieto, a sanzionare in modo adeguato l’impresa o le imprese che abbiano commesso la violazione*”.

⁵⁰⁹ L’ultimo report di Coldiretti denuncia una contraffazione dei prodotti alimentari italiani pari a 60 miliardi di euro (6/10 dei prodotti venduti all’estero). Per ulteriori approfondimenti si veda <http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti->

4.2 Il conflitto tra DOP, IGP e marchi nella disciplina delle DOP e IGP

4.2.1 Le ragioni dei conflitti

Nel presente capitolo analizzeremo il rapporto tra marchi e indicazioni di qualità (DOP, IGP e STG) dal punto di vista delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1151/2012 – abrogativo del Reg. (CE) n. 510/2006 e del Reg. (CE) n. 2081/1992 – relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari⁵¹⁰.

Da sempre, questa relazione ha una propensione conflittuale, a causa delle differenze di disciplina e della rilevanza degli interessi sottesi a questi istituti.

Infatti, i marchi⁵¹¹ possono essere costituiti da qualunque segno (o combinazione di segni) purché abbia carattere distintivo, ossia consenta ai consumatori di percepire i prodotti sui quali è apposto come proveniente da una determinata impresa (origine commerciale); invece, le indicazioni di qualità sono costituite da un nome idoneo a identificare i prodotti come originari di un determinato Stato, regione o località (origine geografica).

Da qui, la preoccupazione che la registrazione di una DOP o IGP e di un marchio per gli stessi prodotti possa vanificare il messaggio di cui sono portatori tali segni e impedire ai consumatori di percepire la reale origine e le caratteristiche dei beni contrassegnati da questi segni.

La natura controversa di questo rapporto è stata confermata anche dalle critiche che sono state mosse dagli Stati Uniti e dall'Australia verso il modo in cui esso è stato

[consumatori/2017/12/02/news/cibo e italian sounding all estero 6 prodotti su 10 sono falsi mad e in italy-182600114/](https://www.consumatori.it/2017/12/02/news/cibo-e-italian-sounding-all-estero-6-prodotti-su-10-sono-falsi-mad-e-in-italy-182600114/). Nello stesso senso, S. D. GOLDBERG, *Who will raise the white flag? The battle between the united states and the european union over the protection of geographical indications*, University of Pennsylvania JIEL, 2001, pag. 150 “*The European Union desperately wants increased protection for geographical indications so more of these indications will not degenerate into generic terms in the future. The United States seems inflexible about letting terms that are considered to be generic in the United States, like Chablis, Burgundy, Champagne, etc., become retroactively protected. Even though these names are technically considered semi-generic under the BATF regulations, 243 consumers view them as generic...A proposed resolution would be to preserve the status quo by leaving products covered by current generic and semi-generic terms (as referred to by U.S. statute) unprotected, as geographical indications*”.

⁵¹⁰ L'art. 159 del Reg. n. 40/94 aveva sancito la prevalenza di queste disposizioni, in particolare dell'articolo 14,

⁵¹¹ Art. 15 dell'Accordo TRIPs “*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark*”.

disciplinato dai regolamenti comunitari e, in particolare, verso la preferenza accordata alle indicazioni geografiche, anche quando può comportare una compressione dei diritti conferiti al titolare dal marchio⁵¹²: infatti, se la registrazione di una DOP o IGP è stata anteriore, non vi è spazio per una tutela dello stesso nome come marchio, nemmeno se acquisito con l'uso in buona fede. Oltre a ciò, il fatto che il Reg. (UE) n. 1151/2012 ammetta la coesistenza tra i due segni solo quando la registrazione della DOP o IGP sia stata successiva, in deroga al principio della prevalenza dei segni distintivi⁵¹³, rappresenta una ulteriore conferma della prevalenza dell'interesse alla valorizzazione e promozione delle tradizioni produttive locali e, quindi, della volontà del legislatore europeo di risolvere i conflitti in ossequio agli obiettivi di politica agricola.

4.2.2 I casi di conflitto disciplinati dal Reg. (UE) n. 1151/2012

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il primo atto che ha avvertito l'esigenza di uniformare il regime di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello comunitario, è stato il Reg. (CE) n. 2081/92. Questo provvedimento si collocava nel quadro della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) – ciò trovava conferma nella base giuridica che era stata adottata, ossia l'art. 43 TCE⁵¹⁴ – e aveva la finalità di assicurare agli agricoltori un tenore di vita migliore, attraverso un programma basato sulla diversificazione e sulla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli locali⁵¹⁵.

⁵¹² Critiche contenute nella relazione conclusiva del Panel WTO del 15 marzo 2005 nei casi WT/DS174/R e WT/DS290/R, come vedremo nel sotto-capitolo successivo.

⁵¹³ Come ha rilevato G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, B. Ubetazzi, E. Espada, Milano, 2009, pag. 208-209 questa regola “soffre limitate eccezioni, essenzialmente in ipotesi di scarsa rilevanza del marchio anteriore (come nel caso del preuso locale o senza notorietà) oppure in ipotesi in cui la coesistenza sia in certa misura imputabile alla condotta del titolare del marchio anteriore (come nell'ipotesi della convalida)”.

⁵¹⁴ Ai sensi dell'art. 43 comma 1 TCE “Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni”. Tra gli scopi della politica agricola comune, l'art. 39 lett. a) TCE menziona l'incremento della produttività dell'agricoltura “sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera”.

⁵¹⁵ Il Considerando n. 1 sottolinea la necessità di “favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale,

Tuttavia, subito dopo la sua entrata in vigore, alcuni Paesi extraeuropei avevano iniziato a metterne in discussione la compatibilità con le disposizioni relative alle indicazioni geografiche, contenute nell'Accordo TRIPs: in particolare, gli Stati Uniti e l'Australia avevano contestato la violazione della clausola del "trattamento nazionale" (art. 3) e della "nazione più favorita" (art. 4) in tema di accesso alla tutela offerta dal regolamento da parte di indicazioni geografiche extraeuropee⁵¹⁶, rispetto a quello riservato ai prodotti provenienti dall'Unione europea, e l'incompatibilità del regolamento con l'art. 16 TRIPs, perché non riconosceva al titolare di un marchio anteriore il diritto di vietare l'uso di indicazioni geografiche che potessero comportare un rischio di confusione⁵¹⁷.

Così, a seguito di una prima richiesta di consultazioni⁵¹⁸ con l'UE non andata a buon fine⁵¹⁹, gli Stati Uniti e l'Australia, rispettivamente il 18 agosto e il 2 ottobre 2003, avevano avanzato la richiesta di costituzione del Panel.

In questa sede, l'Unione Europea aveva replicato che le critiche erano infondate perché il rischio di confusione tra una indicazione geografica e un marchio anteriore era regolato dall'art. 14 comma 3, secondo il quale "*Una denominazione*

in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette".

⁵¹⁶ Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda A. GERMANO', *Australia ed Usa versus Unione Europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici*, AIM, 2004, pag. 55 ss.; A. GERMANO', *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo Trip's*, AIM, 2005, pag. 279 ss.; S. VISSER, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del "Panel" dell'Organizzazione mondiale del commercio*, AIM, 2007, pag. 179 ss.

⁵¹⁷ WTO, Report of the Panel "*European communities – protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs. Complaint by the United States*", 15 marzo 2005, caso WT/DS174/R, pag. 115, par. 7.512 "*The United States claims that the Regulation is inconsistent with Article 16.1 of the TRIPS Agreement because it does not ensure that a trademark owner may prevent uses of GIs which would result in a likelihood of confusion with a prior trademark...It does not dispute that GIs that are identical or similar to trademarks may be used, but only to the extent that they do not result in a likelihood of confusion with respect to prior trademarks*".

⁵¹⁸ La richiesta è stata avanzata il 1° giugno 1999, in conformità al sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC, che si articola in quattro fasi: fase preliminare delle consultazioni bilaterali; fase giudicante di primo grado davanti al Panel; eventuale fase davanti all'Organo d'appello che si occupa del procedimento di secondo grado; applicazione dell'esito del procedimento.

⁵¹⁹ In questa occasione, per evitare la costituzione del Panel, l'UE aveva adottato il Reg. (CE) n. 692/2003 con il quale aveva apportato numerose modifiche al Reg. (CE) n. 2081/1992: tra queste, aveva esteso il regime di coesistenza previsto dall'art. 14 comma 2 per i soli marchi registrati o depositati, anche ai marchi acquistati "*con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione*", al fine di adeguarsi all'art. 24 comma 5 TRIPs.

d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto"⁵²⁰.

La questione era incentrata sulla diversa formulazione delle norme: l'art. 16 TRIPs sanciva la prevalenza del marchio anteriore registrato, quando l'uso di una indicazione geografica per prodotti o servizi identici era tale da ingenerare nel pubblico anche solo un "rischio di confusione"; invece, l'art. 14 comma 3 utilizzava la diversa espressione "indurre in errore", sicché gli spazi per la coesistenza erano molto più ampi secondo il diritto italiano⁵²¹.

All'esito della discussione, il Panel aveva riconosciuto che l'art. 14 comma 3 "*is intended to apply in a narrower set of circumstances than the trademark owner's right to prevent use that would result in a likelihood of confusion*"⁵²² (ossia, si applicava solo quando la registrazione di una indicazione geografica aveva indotto in errore i consumatori circa la reale origine dei prodotti sui quali era apposta, ma non nei casi in cui sussisteva un rischio di confusione) e che "*the scope of Article 14(3) is limited to a subset of trademarks which, as a minimum, excludes trademarks with no reputation, renown or use*"⁵²³.

⁵²⁰ In effetti, nell'unico caso in cui è stato applicato l'art. 14 comma 3 è stata ammessa la registrazione di una indicazione geografica protetta, nonostante la sussistenza di un marchio anteriore, perché "*non (era) tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica "Bayerisches Bier" e il marchio "Bavaria" non si trovano nella situazione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92*" (Considerando n. 3 del Reg. (CE) n. 1347/2001 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio).

⁵²¹ A. GERMANO', *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), Atti del Convegno, Pisa, 1-2 luglio 2011, pag. 87.

⁵²² WTO, Report of the Panel "European communities – protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs. Complaint by the United States", 15 marzo 2005, caso WT/DS174/R, pag. 118 par. 7.536 "*Article 14(3) does not provide a right to the "owner of a trademark", as required by Article 16.1, but merely authorizes the EC authorities to decline registration of a GI in limited circumstances*" e par. 7.561 "*the text of Article 14(3) is that it does not refer to use (of the GI) or to likelihood or to confusion, when other provisions of the Regulation do. Articles 7(5)(b), 12b(3) and 12d(3) permit refusal of a GI registration "having regard to" or "taking account of" factors including the "actual likelihood of confusion" and the "actual risk of confusion"*".

⁵²³ *Ibidem*, par. 7.560.

Queste sono state le ragioni che hanno reso necessaria una riforma della disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari⁵²⁴ e che hanno portato all'emanazione del Reg. (CE) n. 510/2006⁵²⁵.

Nonostante ciò, le modifiche non avevano toccato le disposizioni contenute nel vecchio art. 14 in materia di conflitti tra marchi e indicazioni geografiche, le quali erano rimaste invariate, con l'unica differenza che il comma 3 era stato (inspiegabilmente) trasfuso nell'art. 3 comma 4 del Reg. (CE) n. 510/2006: da questa nuova sistemazione della materia, traspariva che il legislatore europeo avesse voluto considerare, come regola generale disciplinante il rapporto tra un marchio anteriore e una DOP o IGP posteriore, la coesistenza (art. 14 comma 2) e come regola residuale, data la sua scarsa applicazione⁵²⁶, l'esclusione della registrazione – ipotesi circoscritta all'eventualità che il nome registrato come DOP o IGP, indicante una determinata località, potesse essere erroneamente percepito dal pubblico.

Del resto, il Panel aveva finito per riconoscere la legittimità delle disposizioni dell'art. 14, in quanto giudicate compatibili con le “*limitate eccezioni*” al diritto del titolare di un marchio di vietare a terzi l'uso di un segno (compreso l'utilizzo di DOP e IGP) quando può far sorgere un rischio di confusione nel pubblico ex art. 16 TRIPs – in particolare, integranti gli estremi del “*leale uso di termini descrittivi*”, dal momento che l'uso di una indicazione geografica, al fine di indicare la vera origine e le caratteristiche dei prodotti per i quali è chiesta la

⁵²⁴ In tal senso, A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 555; D. PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2006, pag. 556 ss.

⁵²⁵ Le modifiche introdotte dal Reg. (CE) n. 510/2006 erano per lo più finalizzate ad agevolare l'accesso alla tutela da parte delle IG extraeuropee, mentre era rimasta inalterata la struttura e l'ampiezza della tutela accordata alle IG europee.

⁵²⁶ Lo stesso Panel aveva sottolineato che l'art. 14 comma 3 era stato applicato solo una volta al par. 7.571 “*Article 14(3) of the Regulation has only been applied once. This was the case of "Bayerisches Bier"*”. Nel caso di specie, nonostante gli Stati Uniti avessero contestato che l'indicazione geografica “*Bayerisches Bier*” può essere usata in modo tale da ingenerare un rischio di confusione per il pubblico, rispetto al marchio anteriore, la Comunità europea aveva replicato che “*“in principle” a name registered following the assessment required by Article 14(3) “should not give rise to confusion when used subsequently”*” e, nella pratica, ciò può accadere solo quando esso è usato insieme ad altri segni o come parte di una combinazione di segni (par. 7.572).

registrazione, è indubbiamente “*fair*” – che l’art. 17 TRIPs⁵²⁷ consente agli Stati membri di introdurre purché tengano conto degli interessi legittimi del titolare del marchio e dei terzi (consumatori e utilizzatori): quindi, con riguardo all’art. 14 comma 3, la facoltà di escludere la registrazione di un’indicazione geografica, qualora questa sia idonea ad indurre in errore i consumatori, è stata ritenuta una garanzia sufficiente a tal fine⁵²⁸.

Alla luce della disciplina introdotta dal Reg. (CE) n. 510/2006, l’art. 3 comma 4 si poneva in contrasto con l’art. 7 comma 3 il quale, nell’elencare le condizioni di ricevibilità delle proposte di opposizione alla registrazione, aveva contemplato sia la dimostrazione dell’esistenza di un marchio anteriore notorio⁵²⁹ (lett. b), ma anche la prova che “*la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza di un marchio (anteriore)*”, a prescindere dalla sua notorietà⁵³⁰ (lett. c). Oltre a ciò, il fatto che il motivo di opposizione previsto per i marchi anteriori non notori, ossia il danno all’esistenza, non rientrasse tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di una DOP o IGP, aveva portato ad interrogarsi sulle ragioni di questa asimmetria: secondo il Panel dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)⁵³¹, questo motivo di opposizione costituiva una causa di esclusione della registrazione delle indicazioni geografiche; secondo una parte della dottrina

⁵²⁷ Art. 17 TRIPs “*I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi*”.

⁵²⁸ WTO, Report of the Panel “*European communities – protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs. Complaint by the United States*”, 15 marzo 2005, caso WT/DS174/R, pag. 149, par. 7.677-7.678 “*In the one instance in which Article 14(3) has been applied, the European Communities informs the Panel that: “In essence, it was concluded that, although the products were similar, the signs were not sufficiently similar to mislead the public, having regard to the degree of recognition of the trademark in the different Member States”. This indicates to the Panel that Article 14(3) of the Regulation was, in fact, applied to take account inter alia of the legitimate interests of consumers*”. Per ulteriori approfondimenti sul punto, si veda Annex B-2, First Written Submission of the European Communities, 25 maggio 2004, pag. B-81 ss.

⁵²⁹ Ossia, la dimostrazione che “*la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4*” (art. 7 comma 3 lett. b).

⁵³⁰ Si è discusso, in dottrina, se tale motivo di opposizione contemplato all’art. 7 comma 3 lett. c) inglobi in sé anche il motivo di cui alla lett. b), dal momento che l’avvenuta registrazione di una DOP o IGP potrebbe arrecare un danno al marchio anteriore apposto sugli stessi prodotti.

⁵³¹ WTO, Report of the Panel “*European communities – protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs. Complaint by the United States*”, 15 marzo 2005, caso WT/DS174/R, pag. 147, par. 7.665 “*a statement of objection shall be admissible inter alia if it shows that the registration of the proposed GI would “jeopardize the existence ... of a mark”. This requires GI registration to be refused*”.

italiana, il legislatore comunitario aveva voluto rimettere alla discrezionalità della Commissione la decisione se concedere o meno la registrazione dell'indicazione geografica, in presenza di opposizioni ricevibili fondate sull'esistenza di un marchio anteriore, purché sia presa *“tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione”*⁵³² (art. 7 comma 5); secondo altri autori, invece, *“la norma indica un criterio preciso per la valutazione che la Commissione deve compiere, e cioè quello di stabilire se la denominazione è 'tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto', il che può certamente presentare margini di incertezza, ma non consente alla Commissione di effettuare un bilanciamento tra gli interessi contrapposti che vengono in considerazione nel caso di specie”*⁵³³, poiché si deve fare riferimento alla percezione che i consumatori hanno di quel segno.

Inoltre, nella stessa occasione, gli Stati Uniti avevano sottolineato come, ai fini della prevalenza di un marchio anteriore rispetto ad una DOP o IGP successiva, fosse richiesto *“uno standard più elevato di quello ordinario”* (notorietà, reputazione o uso ininterrotto e prolungato), mentre *“nessuno di questi requisiti è richiesto perché un marchio venga tutelato contro un altro marchio o segno distintivo di impresa”*⁵³⁴.

Secondo un autore⁵³⁵, tale differenza di disciplina era dovuta al fatto che, in realtà, questa tipologia di conflitti veniva risolta sulla base degli *“indirizzi di politica economica dell'Unione nel mercato agroalimentare”*, il cui obiettivo era quello di promuovere la valorizzazione e la conservazione delle produzioni agricole

⁵³² G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, B. Ubertazzi, E. Espada, Milano, 2009, pag. 215.

⁵³³ Così A. CONTINI, *Il divieto di registrazione per le denominazioni generiche e per i nomi di varietà vegetali e di razze animali e i conflitti con gli omonimi e con i marchi*, in C. GALLI, A. M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2250 ss.; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Relazione al Convegno *“I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicitarie”*, Assisi, 25-27 ottobre 2012.

⁵³⁴ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1814.

⁵³⁵ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, (diretto da) G. AJANI e G. A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, pag. 157. Secondo questo autore, l'art. 3 comma 4 *“presuppone...che il marchio abbia acquisito notorietà presso lo stesso pubblico del territorio cui la denominazione si riferisce”* al punto tale che quest'ultima abbia *“perso...la sua funzione di identificazione di provenienza geografica, a vantaggio della funzione distintiva della responsabilità di strategie commerciali di offerta. Solo in questa situazione viene...meno l'interesse del territorio a mantenere e promuovere una tradizione produttiva”*.

locali⁵³⁶, piuttosto che sulla base della disciplina comunitaria dei marchi d'impresa: da ciò conseguiva che nei casi in cui il marchio avesse “*acquisito notorietà presso lo stesso pubblico del territorio cui la denominazione si riferisce*” al punto tale che quest'ultima aveva “*perso...la sua funzione di identificazione di provenienza geografica, a vantaggio della funzione distintiva della responsabilità di strategie commerciali di offerta*”, veniva meno l'interesse alla promozione dei metodi agroalimentari locali e, di conseguenza, veniva esclusa la registrazione del nome geografico come DOP o IGP a causa della sua incapacità ad indicare l'esatta origine geografica dei prodotti.

Tuttavia, si deve osservare come il Regolamento sia rimasto in silenzio in merito alle procedure e modalità pratiche che dovrebbero portare al rifiuto della domanda o all'invalidazione dell'eventuale registrazione della DOP o IGP.

Quasi contestualmente all'adozione del Reg. (CE) n. 510/2006 da parte del Consiglio, la Commissione aveva dichiarato di voler effettuare “*un riesame politico del funzionamento del regolamento e della sua futura evoluzione... in consultazione con il Comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette e con i soggetti interessati*”⁵³⁷, al fine di rimediare alle problematiche emerse durante la sua applicazione.

Nel 2007 si era tenuta la conferenza intitolata “*Food quality certification: adding value to farm produce* (Certificazione di qualità alimentare: aggiungere valore al prodotto agricolo) che aveva portato alla redazione del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, documento con il quale la Commissione aveva invitato i cittadini e gli organismi interessati ad esprimere la loro opinione su varie questioni, tra le quali la promozione di strumenti alternativi per la tutela delle indicazioni geografiche, come i marchi⁵³⁸.

⁵³⁶ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1814.

⁵³⁷ Si veda l'Addendum al progetto di processo verbale; 2720a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), 20 marzo 2006 (7702/06 Add 1). In particolare, la delegazione greca aveva chiesto alla Commissione di “*adottare le misure appropriate per impedire che i marchi depositati, registrati o acquisiti con l'uso violino lo status delle denominazioni d'origine o indicazioni geografiche già trascritte e registrate, al fine di garantire il reddito dei produttori dei prodotti in questione ed evitare che il consumatore sia tratto in inganno*”.

⁵³⁸ Dalle *Conclusions from the consultation on agricultural product quality*, risulta che la maggioranza degli “*intervistati*” aveva dichiarato che “*geographical indications and trademarks are not alternatives but two systems distinct in nature that should co-exist*” e che “*several farming organisations indicated*

Particolarmente interessante è il parere del Parlamento europeo⁵³⁹, reso all'esito delle consultazioni, il 25 marzo 2010, il quale, dopo aver sottolineato l'importanza delle DOP e IGP per l'agricoltura europea, in quanto contribuiscono a *“favorire lo sviluppo delle zone rurali, a proteggere il patrimonio culturale delle regioni e a contribuire alla diversificazione dell'occupazione in ambito rurale”*, si era opposto all'idea che le indicazioni geografiche potessero essere sostituite dai marchi, *“trattandosi di strumenti giuridici fundamentalmente diversi”* dei quali occorre chiarire le differenze, e aveva auspicato una revisione del Reg. (CE) n. 510/2006, affinché tutti gli Stati membri della CE si impegnassero a tutelare *ex officio* le indicazioni geografiche contro ogni ipotesi di contraffazione *“che danneggia la reputazione e l'immagine del prodotto in questione e risulta fuorviante per i consumatori”*, anche *“attraverso la negoziazione di accordi bilaterali, in particolare con i paesi economicamente significativi”*.

Tenendo conto delle risposte date alle domande formulate nel Libro verde, la Commissione aveva elaborato, in una comunicazione⁵⁴⁰, gli orientamenti strategici per la futura politica di qualità dei prodotti agricoli: ossia, *“migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli, rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea e ridurre la complessità allo scopo di agevolare per agricoltori, produttori e consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta”*.

In risposta a tale comunicazione, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano elaborato una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli⁵⁴¹, poi confluita nel Regolamento (UE) n. 1151/2012.

that collective trademarks could be... an alternative to geographical indications for certain typical local productions linked to an area having a limited economical impact”.

⁵³⁹ Risoluzione del Parlamento europeo *“Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?”*, 2009/2105(INI), Bruxelles, 25 marzo 2010.

⁵⁴⁰ Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, Bruxelles, 28 maggio 2009.

⁵⁴¹ La proposta è consultabile al sito:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0733&from=EN>.

Nel nuovo regolamento, il vecchio art. 3 comma 4 è stato trasfuso nell'art. 6 comma 4⁵⁴², però il problema dell'asimmetria tra gli impedimenti assoluti e i motivi di opposizione alla registrazione non è venuto meno perché il nuovo art. 10 comma 3 lett. c) continua a contemplare la prova che *“la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza...di un marchio”*, senza subordinare la ricevibilità di tale motivo alla sussistenza di una particolare notorietà, reputazione o durata d'uso del marchio anteriore.

Se ne deduce che, anche questa volta, il legislatore europeo abbia voluto attribuire alla Commissione il potere di risolvere i conflitti tra marchi anteriori non notori e indicazioni geografiche, quando le parti interessate non riescono a trovare un accordo sul punto⁵⁴³.

Le altre ipotesi di conflitto, previste dall'art. 14 comma 1 e 2 del Reg. (CE) n. 2081/92, sono rimaste invariate.

L'art. 14 comma 1 disciplina il conflitto tra **una DOP o IGP anteriore e un marchio posteriore** e recita così: *“Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica*

⁵⁴² L'art. 6 comma 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 recita così: *“Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”*. Nonostante la formulazione della disposizione sia parzialmente diversa, dal punto di vista sostanziale essa coincide con quella contenuta nel vecchio art. 3 comma 4 del Reg. (CE) n. 510/2006, perché sancisce la prevalenza del marchio anteriore notorio e impedisce la registrazione successiva dello stesso nome come denominazione di origine o indicazione geografica.

⁵⁴³ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1814 il quale aggiunge che tale decisione deve considerarsi definitiva, dal momento che non è previsto alcun controllo sulla validità delle registrazioni di un nome come DOP o IGP. Va rilevato come, a differenza del precedente art. 7 Reg. (CE) n. 510/2006 rubricato *“Opposizione e decisione sulla registrazione”*, il Reg. (UE) n. 1151/2012 abbia ritenuto opportuno disciplinare separatamente il procedimento di opposizione (art. 51) e la decisione finale della Commissione (art. 52) e come non sia richiamato il comma 5 dell'art. 7 Reg. (CE) n. 510/2006 che consentiva alla Commissione di decidere *“tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione”*.

presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati”.

Da questa disposizione si evince che se la domanda di registrazione di un nome geografico come marchio è stata presentata subito dopo che sia stata richiesta la registrazione di un toponimo identico o simile come DOP o IGP, al fine di (o, comunque, con l’effetto di) indurre in errore i consumatori o di sfruttare indebitamente la reputazione legata a tale territorio, essa deve essere respinta e il marchio deve essere dichiarato nullo⁵⁴⁴.

Questa previsione è in linea con la disciplina dei conflitti tra segni distintivi, basata sulla prevalenza del segno anteriore, e con il divieto di registrazione di segni privi di carattere distintivo, come i marchi *“costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche...o da indicazioni descrittive...che in commercio possono servire a designare...provenienza geografica...o altre caratteristiche del prodotto o servizio”* (art. 13 comma 1 lett. b) c.p.i.).

In particolare, è in linea con le lett. c), d), ed e) dell’art. 12 c.p.i.⁵⁴⁵ che corrispondono alle ipotesi di contraffazione previste dall’art. 20 c.p.i., nel senso che *“vi è simmetria tra i casi in cui una registrazione anteriore priva di novità un marchio posteriore e i casi in cui l’uso di un segno posteriore interferisce con l’ambito di tutela di un marchio anteriore”*⁵⁴⁶: infatti, l’art. 14 comma 1 richiede, ai fini della risoluzione del conflitto a favore della DOP o IGP anteriore, che l’uso del marchio posteriore – di cui si chiede la registrazione – violi l’art. 13 comma 1 sul contenuto della tutela accordata alle DOP o IGP.

⁵⁴⁴ Trib. CE, T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. UAMI*, 12 settembre 2007, punti 55-56 *“l’UAMI è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la tutela concessa alle DOP dal regolamento n. 2081/92”* e *“di conseguenza...deve respingere la domanda di registrazione di ogni marchio che si trovi in una delle situazioni descritte all’art. 13 del regolamento n. 2081/92 e, se il marchio è già stato registrato, deve dichiararne la nullità”*. Questa sentenza è interessante anche dal punto di vista dei criteri per accertare il carattere generico di una denominazione d’origine.

⁵⁴⁵ Queste ipotesi richiedono *“il dato formale del deposito anteriore di una domanda di marchio cui sia seguita una valida registrazione”* ai fini dell’invalidazione della registrazione del segno posteriore: sul punto, si vedano A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 194 ss.; A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 196-197. Invece, le lett. a) e b) dell’art. 12 richiedono il preuso, nel senso che il marchio anteriore deve essere già noto per poter prevalere sul segno posteriore.

⁵⁴⁶ A. VANZETTI, *op. ult. cit.*, pag. 197.

In conformità a questa disposizione, il Reg. n. 422/2004 aveva aggiunto, fra gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio comunitario previsti dall'art. 7 comma 1 del Reg. (CE) 207/2009, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine comunitarie registrate in osservanza del procedimento previsto dal Reg. (CE) n. 510/2006 (lett. k)⁵⁴⁷.

Infine, a differenza delle formulazioni precedenti, il nuovo art. 14 comma 1 ha aggiunto che *“Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE”*⁵⁴⁸: con questa precisazione, il legislatore europeo ha voluto *“chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento”*⁵⁴⁹ nel senso che, nei casi di conflitto con una DOP o IGP anteriore, non operano i motivi di nullità o decadenza previsti dalla Direttiva 2008/95/CE, ossia non sono applicabili dagli artt. 4 comma 1 lett. c) e g) e art. 20 comma 1 lett. b) dell'attualmente vigente Direttiva (UE) 2015/2436.

Tuttavia, mi pare opportuno muovere qualche critica alla formulazione della norma.

Innanzitutto, l'art. 14 comma 1 prevede che la registrazione del marchio posteriore debba essere richiesta per *“un prodotto dello stesso tipo”*: questa espressione non deve essere interpretata restrittivamente, altrimenti si consentirebbe al marchio posteriore, lesivo dell'art. 13, di non incorrere nel divieto di registrazione, solo perché non è stato apposto su un prodotto appartenente alla stessa categoria merceologica di quello contrassegnato da una DOP o IGP.

⁵⁴⁷ Come vedremo nel capitolo successivo, questo articolo corrisponde all'attuale art. 7 comma 1 lett. j) del Reg. (UE) 2017/1001 che oggi esclude dalla registrazione *“i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte”*. Si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia CE, C-96/09, *Anheuser-Busch, Inc. c. Budějovický Budvar*, 14 settembre 2010, punto 56 e la sentenza della Corte di Giustizia CE, C-120/08, *Bavaria NV c. Bayerischer Brauerbund eV*, 22 dicembre 2010, punto 50. Per ulteriori approfondimenti sul caso, si veda L. GIOVE, A. COMELLI, *La Corte di giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2011, pag. 351 ss.

⁵⁴⁸ In tal senso si era espresso il Trib. CE, nella sentenza del 12 settembre 2007, T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. UAMI*, punti 55-56 *“l'UAMI è tenuto ad applicare il Regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la tutela concessa alle DOP dal regolamento n. 2081/92. Di conseguenza, l'UAMI deve respingere la domanda di registrazione di ogni marchio che si trovi in una delle situazioni descritte all'art. 13 del regolamento n. 2081/92 e, se il marchio è già stato registrato, deve dichiararne la nullità”*.

⁵⁴⁹ Considerando n. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Perciò, essa deve intendersi come riferita a tutti i prodotti agroalimentari rispetto ai quali si può verificare una delle fattispecie illecite previste dall'art. 13⁵⁵⁰, “*visto che...molti Paesi extraeuropei hanno importanti tradizioni e reputazioni da tutelare in campi diversi da quello agroalimentare*”⁵⁵¹.

Del resto, come vedremo nel capitolo successivo, le DOP/IGP costituiscono “*un’ anteriorità invalidante (ex art. 8 comma 6 del Reg. 2017/1001)...anche per prodotti non dello stesso tipo*”⁵⁵².

In secondo luogo, non comprendo la ragione per cui il legislatore europeo abbia voluto eliminare il riferimento alla data di pubblicazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica, contenuto nell’art. 14 comma 1 del reg. (CE) n. 2081/92: del resto, come l’art. 48 impone a ciascuno Stato membro di garantire una “*adeguata pubblicazione*” della domanda di registrazione di un nome geografico, affinché ogni persona fisica o giuridica interessata possa (se vuole) fare opposizione, così le fattispecie illecite previste dall’art. 13⁵⁵³ presuppongono la previa conoscenza della richiesta di registrazione di un toponimo come DOP o IGP, resa possibile solo dalla pubblicazione della domanda.

Infine, come ha opportunamente chiarito il Tribunale UE, è pacifico che “*qualora la DOP sia composta da più elementi, di cui uno costituisce l’indicazione generica di un prodotto agricolo o alimentare, l’uso di tale nome generico in un marchio*

⁵⁵⁰ G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 213; M. FRANZOSI, M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, pag. 368.

⁵⁵¹ C. GALLI, *L’interferenza tra i marchi e le Indicazioni Geografiche – Marchi e Indicazioni Geografiche del mondo agroalimentare e vitivinicolo: strategie di difesa e nuove opportunità per valorizzare e difendere le eccellenze del Made in Italy*, www.iplawgalli.it.

⁵⁵² A. CONTINI, *Indicazioni geografiche e Denominazioni d’origine*, in C. GALLI-C. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2301.

⁵⁵³ Art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012 “*I nomi registrati sono protetti contro:*

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.

*registrato deve essere considerato conforme all'art. 13, primo comma, lett. a) o b), del regolamento n. 2081/92 e la domanda di annullamento fondata sulla DOP deve essere respinta*⁵⁵⁴, poiché non è possibile riscontrare un'intenzione ingannevole o imitatoria da parte del titolare del segno, né un rischio di confusione per il pubblico⁵⁵⁵.

L'ultima ipotesi di conflitto è disciplinata dall'art. 14 comma 2, secondo il quale *“Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica*⁵⁵⁶, *può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito”*.

Da questa disposizione si evince che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 – il quale, come abbiamo visto, non consente la registrazione di una DOP o IGP posteriore, nonostante l'esistenza di un marchio anteriore notorio costituito da un nome geografico identico o simile, quando ha effetti ingannevoli sulle scelte di acquisto dei consumatori – è ammessa la **coesistenza tra un marchio anteriore e una DOP o IGP**, solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

⁵⁵⁴ Trib. UE, T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. UAMI*, 12 settembre 2007, punto 58.

⁵⁵⁵ A. CONTINI, *op. ult. cit.*, pag. 2301-2302.

⁵⁵⁶ Rispetto alla formulazione dell'art. 14 comma 2 del Reg. (CE) n. 510/2006, è stato eliminato l'inciso *“o precedentemente al 1° gennaio 1996”*, data di entrata in vigore dell'Accordo TRIPs, dal quale si evinceva che i marchi tutelati in epoca antecedente a questa data, anche se successivi alla registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica, potevano coesistere con quest'ultima, senza che fossero richiesti ulteriori requisiti. Sul punto si veda D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, pag. 158.

- Il marchio anteriore è stato acquisito con l'uso in buona fede;
- Non sussistono i motivi di nullità e decadenza previsti dal Reg. (CE) n. 207/2009⁵⁵⁷.

Si noti come, a differenza del comma 1, nel comma 2 il legislatore europeo voglia promuovere la convivenza tra una DOP o IGP e un marchio, nonostante l'uso di quest'ultimo interferisca con l'ambito di tutela assicurato dall'art. 13, tant'è vero che si preoccupa di stabilirne i presupposti necessari.

Con riguardo al primo requisito, la Corte di Giustizia UE ha affermato che *“La nozione di buona fede di cui all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dev'essere valutata tenendo conto del complesso della normativa, nazionale e internazionale, in vigore nel momento in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio”*⁵⁵⁸ e, siccome questa valutazione spetta al giudice nazionale, la buona

⁵⁵⁷ La formulazione della disposizione dovrebbe essere aggiornata al regolamento attualmente vigente in materia di marchi d'impresa, ossia il Reg. (UE) 2017/1001. La vecchia formulazione della norma, contenuta nel Reg. (CE) n. 2081/92, aveva aggiunto la condizione dell'antiorità del marchio al 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore dell'Accordo TRIPs.

⁵⁵⁸ Corte di Giustizia CE, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, 4 marzo 1999, punto 35. Nel caso di specie, il marchio “Cambozola” per il formaggio a pasta molle erborinato non era registrato in buona fede perché evocativo della denominazione “Gorgonzola” (negli stessi volantini pubblicitari era stato dichiarato come il marchio costituisse il risultato della fusione di due denominazioni, “Camambert” e “Gorgonzola”). Sul punto si veda, F. CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra “Feta” e “Cambozola”*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, pag. 281.

Tuttavia, la Corte Suprema Austriaca è stata costretta a chiudere il caso in senso opposto, poiché la legge austriaca applicabile all'epoca della registrazione del marchio non tutelava la denominazione di origine “Gorgonzola”. Lo stesso è accaduto alla Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 299/07, 28 febbraio 2011, alla quale era stato chiesto di invalidare la registrazione del marchio anteriore “Bavaria”, evocativo dell'indicazione geografica “Bayerisches Bier”, ma la domanda non è stata accolta perché quest'ultima non era tutelata come tale dalla legge italiana vigente al momento della registrazione. Sull'importanza della pronuncia di primo grado, dal momento che *“inibendo alla Bavaria l'utilizzo in Italia del proprio marchio, aveva di fatto bloccato totalmente l'intera attività di produzione e vendita dell'azienda”*, si veda L. DAFFARRA, *Proprietà intellettuale, stimolo alla concorrenza*, in www.businesspeople.it, 22 aprile 2012.

Nonostante ciò, la Corte d'Appello di Torino ha applicato le guidelines fornite dalla Corte di Giustizia UE sul caso di specie, in risposta alla seconda questione pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione, ovvero se la registrazione di una indicazione geografica incida negativamente sulla validità o utilizzabilità di un marchio anteriore costituito da una indicazione geografica o da un segno simile: la Corte di Giustizia ha affermato che la registrazione di una indicazione geografica deve essere interpretata in modo tale da consentire la coesistenza tra un marchio anteriore e una indicazione geografica successiva, a meno che il marchio non sia stato registrato in mala fede o sia viziato dalle cause di nullità o decadenza previste dalla Direttiva, senza che essa incida sulla validità o utilizzabilità del marchio anteriore. Sul punto si veda B. GOEBEL, M. GROESCHL, *The long road to resolving conflicts between trademarks and geographical indications*, in *The Trademark Reporter*, 2004, pag. 857-858.

fede non può essere presunta se egli ritiene che non siano state osservate le norme previste dal Paese nel quale è avvenuta la registrazione del segno.

Secondo la dottrina italiana, “*la buona fede può ricorrere quando la registrazione o l’uso del marchio risalgano ad un periodo in cui il territorio identificato dalla DOP o IGP era ancora sconosciuto ai consumatori, o comunque non era apprezzato in virtù di una tradizione produttiva*”⁵⁵⁹.

Sotto questo profilo, la norma richiama l’art. 24 comma 5 TRIPs secondo il quale le disposizioni specificamente dettate a tutela delle indicazioni geografiche non compromettono la validità della registrazione, l’utilizzabilità o i diritti connessi ad un marchio anteriore, se è stato chiesto o acquisito con l’uso in buona fede, nemmeno se entrambi i segni siano costituiti da un nome geografico identico o simile.

Con riguardo al secondo requisito⁵⁶⁰, l’art. 14 comma 2 rinvia alle ipotesi di decadenza per mancato uso effettivo quinquennale, alle ipotesi di decadenza per volgarizzazione e alle ipotesi di decadenza per decettività (art. 58 del Reg. UE 2017/1001).

Il fenomeno della volgarizzazione si verifica quando il marchio perde la capacità di distinguere i prodotti e/o servizi realizzati dal suo titolare, rispetto a quelli provenienti da altre imprese, per divenire *denominazione generica* del prodotto o servizio per cui è stato registrato, a causa dell’attività o inattività del suo titolare: in questi casi se, al momento della volgarizzazione, tale prodotto o servizio è percepito dal pubblico come proveniente da un determinato territorio e connotato da particolari caratteristiche legate alla registrazione di una DOP o IGP, il marchio decade, nonostante la sua anteriorità⁵⁶¹.

⁵⁵⁹ D. SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pag. 1034; nello stesso senso anche G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 216 secondo il quale il titolare di un marchio agisce in buona fede anche quando ha valide ragioni per ritenere che il segno non si ponga in contrasto con una DOP o IGP.

⁵⁶⁰ La Corte d’Appello di Torino, nella sentenza relativa al caso Bavaria del 28 febbraio 2011, ha affermato che “*la valutazione della nullità o decadenza dei marchi...registrati in Italia, per verificarne l’effettiva esistenza con riferimento al momento di registrazione (della denominazione di origine o indicazione geografica)...deve essere effettuata in base all’ordinamento italiano*”.

⁵⁶¹ M. S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in A. A. V. V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pag. 283 secondo il quale, al fine di impedire la decadenza del marchio, il titolare potrà ricorrere a iniziative giudiziali o stragiudiziali, compresa la pubblicità, al fine di

Invece, il marchio decade per decettività quando “*acquista in sé un significato ingannevole, in relazione alla qualità o alle caratteristiche dei prodotti o servizi...per i quali è chiesta la protezione*”⁵⁶², purché l’inganno perpetrato al pubblico superi una certa soglia di rilevanza e non si limiti ad un episodio isolato: una dottrina autorevole aveva fatto l’esempio dello “*spostamento della produzione da una determinata zona geografica, rilevante per la qualità del prodotto ed evocata dal marchio, ad altra zona di produzione*” e del “*mutamento del livello qualitativo della produzione*”⁵⁶³, rispetto alle caratteristiche evocate dalla DOP o IGP registrata successivamente per gli stessi prodotti o servizi, sempre che la variazione qualitativa non sia percepita dai consumatori, grazie alla pubblicità o ad altre forme di comunicazione.

Personalmente condivido la critica, avanzata da un autore⁵⁶⁴, relativa all’uso improprio dell’espressione “*il cui uso violi l’articolo 13*”, perché altrimenti non si spiegherebbero gli altri requisiti ai quali l’art. 14 comma 2 subordina la continuazione o il rinnovo dell’utilizzo del marchio: del resto, non può essere in buona fede il soggetto che abbia usato un marchio costituito da un nome geografico in modo tale da indurre in errore i consumatori circa la reale provenienza dei prodotti sui quali è apposto e, quindi, influenzando negativamente le loro scelte di acquisto.

Invece, in relazione al rapporto con l’art. 6 comma 4, la Corte di Giustizia UE ha opportunamente chiarito come quest’ultimo implichi “*un’analisi preliminare alla registrazione della DOP o dell’IGP*” da parte della Commissione – nel senso che ad essa spetta compiere una valutazione *ex ante* sull’astratta idoneità della registrazione, come DOP o IGP, di un nome geografico identico o simile a quello costituente oggetto di un marchio anteriore ad indurre in errore il pubblico circa la reale origine dei prodotti che intendono acquistare, tenendo conto della rinomanza,

convincere i consumatori che il proprio marchio sia ancora in grado di comunicare l’origine dei prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

⁵⁶² G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 1994, pag. 39.

⁵⁶³ M. S. SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, pag. 289.

⁵⁶⁴ D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 343.

della notorietà e della durata dell'uso del marchio⁵⁶⁵ – mentre l'art. 14 comma 2 “*implica un'analisi successiva alla registrazione*”, affidata alle autorità giudiziarie nazionali, nel senso che esse devono verificare *ex post* se è stata rispettata la procedura di registrazione prescritta dal Paese nel quale è stata presentata la domanda e se è sopravvenuta una delle cause di nullità o decadenza previste rispettivamente dagli artt. 4 comma 1 lett. c) e g) e art. 20 comma 1 lett. b della Direttiva (UE) 2015/2436⁵⁶⁶.

Quindi, sebbene entrambe le norme regolino le situazioni di conflitto tra un marchio anteriore e una IG successiva, esse dettano disposizioni che hanno “*scopi e funzioni distinti e sono soggetti a presupposti differenti*”⁵⁶⁷: da ciò consegue che l'insussistenza della fattispecie prevista dall'art. 6 comma 4 (ossia, l'assenza di un rischio di confusione per il pubblico), non elimina la possibilità che sussistano i presupposti previsti dall'art. 14 comma 2 per escludere la convivenza tra il marchio anteriore e la DOP o IGP successiva (ad esempio, l'uso del marchio anteriore potrebbe integrare uno degli illeciti previsti dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012)⁵⁶⁸.

In relazione a questa norma, il Panel ha osservato come l'art. 14 comma 2 – prevedendo una eccezione al diritto esclusivo del titolare di vietare a terzi di usare nel commercio il marchio quando ciò possa determinare un rischio di confusione o

⁵⁶⁵ D. SARTI, *op. ult. cit.*, pag. 342 parla di marchi dotati di efficacia preclusiva della successiva registrazione di una DOP o IGP.

⁵⁶⁶ Corte di Giustizia CE, C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl c. Bayerischer Brauerbund eV*, 2 luglio 2009, punti 121-122 “*l'analisi derivante dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 implica di verificare anzitutto se l'uso del marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 di detto regolamento, poi se il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della denominazione e, in ultimo, eventualmente, se il marchio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste, rispettivamente, dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Quest'ultima analisi impone pertanto un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, comunitario o internazionale, che solo il giudice nazionale è competente a svolgere, disponendo eventualmente un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE*”.

⁵⁶⁷ *Ibidem*, par. 123.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, par. 124 “*la mancanza di un rischio di confusione nella mente del consumatore, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, tra la denominazione in questione ed il marchio preesistente non esclude che l'uso di quest'ultimo possa rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 13, n. 1, di detto regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una delle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Inoltre, la menzionata assenza di rischi di confusione non esonera nemmeno dal verificare che il marchio in questione sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP*”.

di associazione nei consumatori⁵⁶⁹, in linea con l'art. 17 TRIPs⁵⁷⁰ – presupponga una certa percentuale di pericolo di confusione, ai fini della sua applicazione: se questa percentuale è alta, non si applicherà l'eccezione e il titolare del marchio potrà vietarne l'uso a terzi per il prodotto in relazione al quale è stata chiesta la registrazione come DOP o IGP; al contrario, se la percentuale è bassa, l'art. 14 comma 2 consente ai terzi di continuare ad usare il marchio anteriore, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza previsti dal regolamento e dalla direttiva attualmente vigenti in materia di marchi d'impresa⁵⁷¹.

Inoltre, la circostanza che l'art. 17 TRIPs condizioni l'ammissibilità di queste eccezioni al fatto che *“tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi”* e non al pregiudizio arrecato a tali interessi, *“suggests that a lesser standard of regard for the legitimate interests of the owner of the trademark is required”*⁵⁷².

Invece, con riguardo ai “terzi” presi in considerazione dall'art. 17 TRIPs, il Panel aveva considerato due categorie di persone.

Prima di tutto bisogna tener conto degli interessi legittimi dei consumatori, i quali sono soddisfatti solo se essi – nonostante il conflitto – sono capaci di distinguere i prodotti come provenienti da una determinata impresa, rispetto a quelli realizzati da altre imprese.

Poiché, ai fini della registrazione di una indicazione geografica, è necessario che almeno alcuni consumatori percepiscano che il prodotto contrassegnato da questo segno provenga dal luogo indicato e possieda le caratteristiche e qualità tipiche di questo territorio, ne consegue che la semplice registrazione di una indicazione geografica non soddisfa gli interessi legittimi dei consumatori, dal momento che non consente loro di comprendere che i prodotti contrassegnati da essa provengono

⁵⁶⁹ Sulla concezione delle indicazioni geografiche come *“a form of prior art limiting the trademark owner's use of the priority club”*, si veda R. L. OKEDIJI, *The International Intellectual Property Roots of Geographical Indications*, 82 Chi.-Kent L. Rev., 2007, pag. 1365.

⁵⁷⁰ Art. 17 TRIPs *“I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi”*.

⁵⁷¹ D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between trademarks and geographical indications*, 82 Chi.-Kent L. Rev., 2007, pag. 1281.

⁵⁷² WT/DS174/R, par. 7.670-7.671.

da un determinato imprenditore: tale funzione distintiva può essere assolta solo dal marchio d'impresa.

Allora, solo quando un marchio anteriore costituito da un nome geografico consente ai consumatori (almeno ad alcuni) di distinguere i prodotti sui quali è apposto come provenienti da una determinata impresa, in ossequio all'art. 17 TRIPs, è ammessa la registrazione dello stesso nome come DOP o IGP.

In secondo luogo, si deve tener conto dell'interesse degli utilizzatori del marchio a usare un nome geografico che serva a indicare l'origine o le caratteristiche qualitative dei propri prodotti: solo se tale interesse, sostanzialmente coincidente con quello del titolare, è soddisfatto è ammessa una eccezione ex art. 17 TRIPs⁵⁷³.

Inoltre, il regime di coesistenza ex art. 14 comma 2 si applica anche nei casi in cui non venga accolta (o non venga presentata) una opposizione fondata sull'esistenza di un marchio notorio anteriore o sulla prova del danno arrecato ad un marchio anteriore dalla registrazione successiva di una DOP o IGP (art. 10 lett. b e c).

In merito a questa disposizione, si deve osservare come l'art. 14 comma 2 deroghi indirettamente al principio della prevalenza del segno anteriore, poiché il marchio – nonostante la sua priorità e validità – subisce una sorta di *“espropriazione dell'esclusiva di cui godeva...dato che al titolare viene solo concessa la prosecuzione dell'uso in parallelo con l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica”*⁵⁷⁴, senza che sia previsto alcun indennizzo per la perdita subita.

Perciò, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 4, condivido l'opinione di un autore⁵⁷⁵ secondo la quale l'applicabilità dell'art. 14 comma 2

⁵⁷³ WTO, Report of the Panel *“European communities – protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs. Complaint by the United States”*, 15 marzo 2005, caso WT/DS174/R, par. 7.673-7.682. Infatti, l'art. 17 TRIPs contempla, tra le eccezioni al diritto esclusivo del titolare di un marchio, *“il leale uso di termini descrittivi”* al quale può essere equiparato l'uso di una indicazione geografica costituita da un toponimo con funzione descrittiva della provenienza e delle caratteristiche qualitative tipiche del territorio indicato.

⁵⁷⁴ G. A. GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, in *Il dir. ind.*, 1994, pag. 555; B. GOEBEL, *Geographical indications and trademarks: the road from Doha*, atti del *Worldwide symposium on geographical indications*, San Francisco, 9-11 luglio 2003, pag. 8 *“Another example where the prior trademark would continue to exist, but lose its exclusivity is EC Reg. 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs”*.

⁵⁷⁵ *Ibidem*, pag. 555.

dovrebbe essere limitata ai casi in cui “*l’ignaro titolare del marchio anteriore non abbia avuto conoscenza della pubblicazione della denominazione e non si sia potuto opporre*” – e aggiungerei, “per causa a lui non imputabile”, dal momento che, ai sensi dell’art. 49, ogni Stato membro deve garantire una pubblicazione “adeguata” delle domande di registrazione – e ai casi in cui l’opposizione sia stata ingiustamente rigettata dalla Commissione nonostante il “*danno all’esistenza*” del marchio (art. 10 comma 1 lett. c) o l’inganno per i consumatori (art. 6 comma 4)⁵⁷⁶, “*altrimenti si finirebbe per svilire completamente anche la lacunosa possibilità di opposizioni riconosciuta dal Regolamento al titolare del marchio*”⁵⁷⁷.

Inoltre, in dottrina, ci si è interrogati in che termini il titolare di un marchio valido possa continuarne l’uso o rinnovarne la registrazione⁵⁷⁸.

Personalmente ritengo, coerentemente con quanto previsto dall’art. 12, che – in regime di coesistenza – il titolare di un marchio anteriore abbia diritto di continuare nell’uso del segno “*nei limiti della diffusione locale*”⁵⁷⁹, sicché non potrà essere registrato o utilizzato in Paesi nei quali non è percepito dai consumatori come proveniente da un determinato imprenditore⁵⁸⁰, né potranno essere registrati nuovi

⁵⁷⁶ Panel WTO, par. 7.592 “*Brazil argues...The possibility of coexistence between a trademark and a GI is only acceptable in terms of Articles 24.5 and 16.1, read in conjunction, which mean that the use of a GI and the need to protect it must not be at the expense of both trademark owners and consumers, which may undermine the value of a trademark contrary to the "exclusive rights" of a trademark owner under Article 16.1*”.

⁵⁷⁷ GRIPPIOTTI, *op. ult. cit.*, pag. 555.

⁵⁷⁸ Sul punto, la Corte di Giustizia CE si è limitata ad affermare, nella sentenza del 4 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käseri Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, punto 43 che “*Spetta al giudice nazionale stabilire se le condizioni poste dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 consentano nel caso di specie la prosecuzione dell’uso del marchio previamente registrato nonostante la registrazione della denominazione di origine protetta...fondandosi in particolare sulla situazione giuridica vigente al momento della registrazione del marchio onde valutare se quest’ultima sia stata effettuata in buona fede*”.

⁵⁷⁹ Cass. 26 settembre 2003, n. 14342, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2004, pag. 50.

⁵⁸⁰ Sul punto, D. SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pag.1034. Si veda anche la sentenza del Trib. CE, T-381/02, *Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort c. Commissione delle Comunità europee*, 13 dicembre 2005, punto 78 “*i titolari di tali marchi non sono privati...della possibilità di usare il loro diritto di marchio nei limiti in cui, conformemente all’art. 14, n. 2, del regolamento di base, l’uso di tali marchi, a condizione che siano registrati in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione... Solo qualora i marchi incorrano nella nullità o nella decadenza per i motivi previsti dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE...i loro titolari potrebbero essere privati del diritto di usarli*”.

marchi, “*inesistenti nel momento in cui è stata decisa la protezione dell’indicazione geografica, anch’essi contenenti l’indicazione geografica in questione*”⁵⁸¹.

Con riguardo ai rapporti tra marchi e STG⁵⁸², il Reg. (CE) n. 509/2006 si limitava a sancire la prevalenza delle disposizioni vigenti, nazionali o comunitarie, relative ai marchi e alle indicazioni geografiche⁵⁸³, relegando le SGT in una posizione subordinata rispetto agli altri diritti di proprietà industriale⁵⁸⁴.

La situazione è rimasta immutata anche a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1151/2012: infatti, l’art. 43 ha confermato la prevalenza delle norme relative alle DOP e IGP e quelle relative ai marchi, senza dettare una disciplina specifica per le ipotesi di conflitto tra questi segni e le STG.

Quindi, si deve dedurre che valgono le stesse considerazioni svolte per le DOP e IGP, ossia che sia ammissibile la coesistenza con un marchio anteriore, purché quest’ultimo sia stato acquisito in buona fede e non sussistano le cause di nullità o decadenza previste dall’attuale Reg. (UE) 2017/1001.

È interessante notare come, tra i motivi di opposizione alla registrazione di una STG, non sia contemplata la prova del danno all’esistenza del marchio: ne consegue che, a differenza delle DOP e IGP, la registrazione di una STG non costituisce un impedimento assoluto alla registrazione di un marchio.

Perciò, nel caso in cui il titolare di un marchio intenda chiedere la registrazione di un nome che sia già stato registrato come STG, la domanda deve essere rigettata solo se l’uso del marchio posteriore integra uno degli illeciti previsti dall’art. 24, il quale tutela le STG contro qualunque forma di contraffazione o di inganno per il pubblico (una protezione molto più debole di quella riservata alle DOP e IGP che, come abbiamo visto, si estende a qualunque ipotesi di sfruttamento indebito della reputazione ex art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012).

⁵⁸¹ Trib. CE, T-237/08, *Abadía Retuerta, SA c. UAMI*, 11 maggio 2010, punto 150.

⁵⁸² M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1810.

⁵⁸³ Si vedano l’art. 5 e il considerando n. 13 del Reg. (CE) n. 1151/2012.

⁵⁸⁴ Sul punto si veda, A. TOSATO, *op. ult. cit.*, pag. 555 il quale si è interrogato sulla possibilità di configurare le STG come “diritto anteriore” idoneo a fondare una valida opposizione alla registrazione di un marchio.

La dottrina si è interrogata sulla possibilità di registrare lo stesso prodotto sia come STG, sia come DOP o IGP⁵⁸⁵.

Nel silenzio del regolamento, sebbene questa opportunità possa arrecare vantaggi ai produttori, perché consentirebbe loro di valorizzare i propri prodotti sul mercato, in quanto caratterizzati da un forte legame con l'ambiente e con le tradizioni tipiche del territorio di provenienza, e di beneficiare della più ampia tutela prevista dall'art. 13, essa avrebbe anche l'effetto di vanificare la regola del libero accesso da parte di qualunque operatore in grado di rispettare il disciplinare, caratterizzante la disciplina delle STG⁵⁸⁶.

Non resta che attendere una pronuncia della Commissione sulla questione.

Invece, per quanto riguarda la materia vitivinicola, sia il Reg. (CE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sia il Reg. (CE) n. 110/08 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose hanno sostanzialmente riprodotto le disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012 relative ai conflitti tra DOP o IGP e marchi d'impresa⁵⁸⁷.

4.2.3 La preferenza del diritto dell'UE per le Indicazioni Geografiche

Dall'analisi di queste norme emerge come il diritto europeo prediliga le DOP e le IGP, rispetto ai marchi⁵⁸⁸, per comunicare ai consumatori la provenienza geografica e le caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari: infatti, per impedire la loro registrazione, è necessario che il marchio anteriore sia dotato di notorietà o reputazione o sia stato usato per un periodo tale che il pubblico percepisca i prodotti sui quali è apposto il segno come provenienti dal suo titolare, sicché se lo stesso nome geografico fosse registrato come DOP o IGP ne deriverebbe un elevato rischio di confusione per il pubblico circa la reale origine di prodotti; al contrario,

⁵⁸⁵ Sul punto si vedano M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 1809-1810 e A. TOSATO, *op. ult. cit.*, pag. 571.

⁵⁸⁶ Come abbiamo visto nel capitolo precedente con riferimento al diritto italiano, le DOP e le IGP possono essere validamente registrate solo dai produttori che operano attivamente nel territorio di cui esse sono originarie.

⁵⁸⁷ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 562.

⁵⁸⁸ G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 226.

per impedire la registrazione di un marchio posteriore è sufficiente dimostrare che l'uso integra uno degli illeciti previsti dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Tale preferenza traspare anche dall'art. 14 comma 2 – il quale ammette la coesistenza tra un marchio anteriore e una DOP o IGP successiva, a prescindere dalla nullità o decadenza di queste ultime⁵⁸⁹ – e dall'art. 54 che rimette alla discrezionalità valutativa della Commissione la decisione relativa alla cancellazione della registrazione, nonostante la presentazione di una opposizione fondata sulla prova del danno che deriverebbe dalla coesistenza per il marchio anteriore.

La *ratio* va ricercata nel fatto che la tutela riservata alle indicazioni geografiche sia molto più estesa⁵⁹⁰ (contro il rischio di confusione circa l'origine geografica dei prodotti, contro qualunque forma di usurpazione, imitazione o evocazione, contro lo sfruttamento parassitario o altra pratica ingannevole, senza che sia richiesto che siano dotate di notorietà o reputazione, né che siano state acquisite in buona fede o siano state usate lealmente ex art. 17 TRIPs) rispetto a quella offerta ai nomi geografici dai marchi, e nella rilevanza degli interessi pubblici ed economici in gioco⁵⁹¹: infatti, a differenza dei marchi che si limitano a individuare l'origine commerciale dei prodotti, le indicazioni geografiche *“identificano produzioni che si sono già affermate per la loro eccellenza nel gusto dei consumatori e che, esprimendo le vocazioni e le tradizioni produttive e culturali di un territorio, costituiscono parte del suo patrimonio, degno di essere tutelato e valorizzato in quanto tale”*⁵⁹².

⁵⁸⁹ Il Reg. (UE) n. 1151/2012 non prevede azioni di nullità o decadenza delle DOP o IGP registrate; anzi, l'art. 13 comma 2 esclude espressamente la decadenza per volgarizzazione.

⁵⁹⁰ La protezione delle indicazioni geografiche è rafforzata dall'obbligo – gravante su ciascuno Stato membro – di designare le autorità incaricate di adottare *“le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette...prodotte o commercializzate”* nel loro territorio (tutela ex officio, art. 13 comma 3).

⁵⁹¹ Y. V. COUTER, F. D'ATH, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools*, in *Rivista di diritto alimentare*, aprile-giugno 2016, pag. 64-65.

⁵⁹² G. COSCIA, *I rapporti tra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 54.

In conclusione, è indubbio che, nonostante gli obiettivi perseguiti dal Regolamento – promozione della qualità e della varietà dei prodotti agricoli, al fine di aumentare l’occupazione e il reddito dei produttori – siano i più nobili, la disciplina dettata dall’art. 14 sia eccessivamente sbilanciata a favore delle DOP e IGP, soprattutto perché non tiene conto dei casi in cui “*il valore di un marchio e gli interessi connessi al suo uso sono superiori*”⁵⁹³ a quelli legati all’utilizzo di una DOP o IGP. A ciò si aggiungono le perplessità legate alla natura giuridica di tali segni. A livello internazionale⁵⁹⁴ e a livello europeo⁵⁹⁵, le DOP o IGP sono considerate “diritti di proprietà industriale”.

Si è orientato in questa direzione anche il legislatore italiano, dal momento che l’art. 1 c.p.i. include, all’interno dell’espressione «proprietà industriale», anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine⁵⁹⁶.

Tuttavia, secondo alcuni autori italiani e francesi⁵⁹⁷, l’essenza monopolistica che contraddistingue il concetto di “proprietà” mal si concilierebbe con la natura collettiva delle indicazioni geografiche e con gli interessi pubblicistici legati all’uso

⁵⁹³ G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 219.

⁵⁹⁴ Già la Convenzione di Parigi del 1883 aveva considerato le “*indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine*” quali oggetti della proprietà industriale.

⁵⁹⁵ Corte di Giustizia CE, C-388/95, *Regno del Belgio et al. c. Regno di Spagna et. al.*, 16 maggio 2000, punto 54 “*Le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale*”; nello stesso senso anche Corte di Giustizia CE, C-108/01, *Consorzio del prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, 20 maggio 2003, punto 64.

⁵⁹⁶ C. GALLI, F. SANNA, D. DE ANGELIS, M. BARONI, N. GIORA, G. E. SIRONI, Report of the AIPPI Italian Group on the Question Q 191, Relationship between trademarks and geographical indications, in www.aippi.org, 2006 “*Pursuant to the IP Code, the right on a GIs is a proprietary right, even if a general system of registration is not established in Italy*”.

⁵⁹⁷ Per ulteriori informazioni sulle opinioni contrastanti, si vedano G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 1964, pag. 184 ss., S. VISSE-CAUSSE, *L’appellation d’origine. Valorisation du terroir*, Parigi, 2007 (“*l’appellation d’origine...ne s’agit pas d’un droit personnel (du genre droit de créance) mais d’un droit réel. Pour autant, la qualification en propriété, ou propriété industrielle ou intellectuelle s’impose mal*”) e M. V. DELPHINE, *Le droit des Indications Géographiques en Inde: un pays de l’Ancien monde face aux droits français, communautaire et international*, Parigi, 2010, la quale richiama la teoria di J. Audier della dissociazione tra diritto sull’indicazione geografica (spettante all’autorità pubblica) e diritto all’indicazione geografica (spettante alle persone autorizzate all’uso), per cui il diritto all’indicazione geografica sarebbe un «*droit d’usage, patrimonial incorporel*»; C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, pag. 77-78 “*Il monopolio su di un nome geografico, che la sua registrazione come marchio comporterebbe, sembra...logicamente incompatibile con la circostanza che il nome geografico in questione sia percepito come denominazione di origine, ossia comunicata al pubblico un messaggio relativo alla qualità o alla reputazione dei prodotti contraddistinti, in quanto provenienti (non da una determinata impresa, ma) da un determinato territorio*”.

di tali segni, e finirebbe per spostare l'attenzione verso l'interesse individuale del singolo produttore e, quindi, verso l'ottica di aumentare i profitti.

In realtà, dal Reg. (UE) n. 1151/2012, traspare una configurazione delle DOP/IGP che si pone a metà strada tra queste due correnti di pensiero: esse sono concepite come strumenti di promozione delle politiche agricole degli Stati membri, ma anche come veicolo di informazione e di garanzia per i consumatori di determinati standard qualitativi, espressione della cultura e delle tecniche che si sono consolidate nel tempo con riferimento ad una determinata zona geografica⁵⁹⁸, sicché, qualora il marchio registrato posteriormente acquisti con l'uso una autonoma capacità distintiva, “*non limiterebbe...le (loro) funzioni 'pubbliche'*”⁵⁹⁹. Del resto, già dalla lettura dell'art. 1 – rubricato “Obiettivi” e non “Campo di applicazione” come nei regolamenti precedenti – emerge “*l'interesse prioritario delle Istituzioni europee in questo specifico settore*”⁶⁰⁰, ossia “*sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale*” (art. 1 comma 1).

Personalmente, ritengo opportuno che alle DOP/IGP siano estese le stesse regole alle quali è assoggettato un marchio nei casi di conflitto, in quanto compatibili con la natura e la funzione di tali segni: nel senso che la registrazione di una DOP o IGP dovrebbe essere esclusa o, se già intervenuta, dovrebbe essere cancellata⁶⁰¹ in tutti i casi in cui essa possa dar luogo ad un rischio di confusione per il pubblico, anche solo in relazione alla vera origine geografica dei prodotti e a prescindere

⁵⁹⁸ D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI E E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009 pag. 125; L. LORVELLEC, Reponse a l'article du professeur Jim Chen, *Revue de Droit Rural*, 2001, definisce le denominazioni di origine come “*une petite partie du droit de l'information des consommateurs*”.

⁵⁹⁹ A. CONTINI, *op. ult. cit.*, pag. 2301.

⁶⁰⁰ G. STRAMBI, *Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC*, A. GERMANÒ, G. STRAMBI (a cura di), Atti dei Seminari di Firenze (12 settembre 2013 - 28 maggio, 6 e 13 giugno), 2014, pag. 24.

⁶⁰¹ Infatti, l'art. 12 prevede che la procedura di cancellazione possa essere avviata solo in due casi: mancato rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare e mancata immissione in commercio per 7 anni dei prodotti contrassegnati dalla DOP o IGP registrata.

dalla notorietà del marchio⁶⁰²; nei casi in cui la DOP o IGP sia stata acquisita con l'uso in mala fede e, infine, in tutti gli altri casi in cui vengano meno i presupposti per la tutela accordata dall'art. 13 (ad esempio, per sopravvenuta genericità o perdita del *milieu géographique*).

Di conseguenza, l'opposizione proposta dal titolare di un marchio e fondata su una di queste ipotesi dovrebbe essere considerata ricevibile dalla Commissione⁶⁰³.

Inoltre, poiché la situazione potrebbe variare da Stato a Stato (ad esempio, il rischio di confusione assume un significato diverso a seconda della percezione che i consumatori nazionali hanno di una determinata indicazione), è necessario che queste regole vengano applicate solo dopo che la Commissione abbia compiuto un'attenta valutazione comparativa degli interessi in gioco: da un lato, l'interesse alla continuazione dell'uso di un nome geografico (ad esempio, perché fa riferimento ad un luogo sconosciuto che non può far sorgere rischi di confusione); dall'altro, l'interesse alla conservazione di una determinata tradizione produttiva tipica del territorio a cui si riferisce il nome geografico attraverso la sua registrazione come DOP o IGP, in ossequio agli indirizzi di politica economica perseguiti dall'Unione Europea nel mercato agro-alimentare, purché non sia identico o simile ad un marchio anteriore che abbia acquisito un autonomo accreditamento nello stesso territorio a cui si riferisce il toponimo⁶⁰⁴.

⁶⁰² Secondo G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 221 “*reputazione, notorietà e durata d'uso sono solo elementi di cui tener conto per valutare l'ingannevolezza*” e un inganno rilevante per i consumatori sussiste “*in tutte le ipotesi in cui, pur non essendo il marchio rinomato, si possa in concreto creare confusione, nella percezione del pubblico, tra il prodotto contrassegnato dal marchio e quello recante la DOP o IGP (ed è ben possibile che anche il segno oggetto di un marchio non rinomato sia percepito dal pubblico...come segno distintivo di un certo imprenditore)*”.

⁶⁰³ Invece, l'art. 10 del Reg. (UE) n. 1151/2012 subordina la ricevibilità di una dichiarazione di opposizione alle seguenti condizioni.

“*a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;*

c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o

d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico”.

⁶⁰⁴ D. SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pag. 1033.

4.3 Il conflitto tra DOP, IGP e marchi nella nuova disciplina dei marchi di cui al Reg. 2017/1001

Il primo Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94/CE non conteneva alcuna norma disciplinante il rapporto tra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Esso, da un lato, si limitava a vietare la registrazione dei “*marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare...la provenienza geografica...del prodotto o servizio*” (art. 7 comma 1 lett. c), corrispondente all’art. 3 comma 1 lett. c) della Direttiva 89/104/CEE), a meno che non avessero acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso (art. 7 comma 3, corrispondente all’art. 3 comma 3 della direttiva).

Da questa disposizione si evinceva che la coesistenza tra marchi individuali e indicazioni geografiche era esclusa in tutti gli altri casi, anche qualora non avesse ingenerato alcun rischio di confusione per il pubblico.

Un orientamento simile era condiviso anche dalla Corte di Giustizia CE, la quale aveva più volte sottolineato la “*finalità di interesse generale*”, perseguita dalla norma, “*a preservare la disponibilità (dei nomi geografici), segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi*”⁶⁰⁵, affinché non fossero riservati al monopolio esclusivo dell’impresa che ne aveva chiesto la registrazione come marchi⁶⁰⁶.

⁶⁰⁵ Corte di Giustizia CE, cause riunite C-108/97 e C-109/97, caso «*Windsurfing Chiemsee*», 4 maggio 1999, punto 26; Trib. CE, T-311/02, *Vitaly Lissotschenko e Joachim Hentze c. UAMI*, 20 luglio 2004, punto 25 il quale aveva aggiunto al punto 26 che “*i segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c)...sono solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico pertinente, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto o un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione*”.

⁶⁰⁶ *Ibidem*, par. 29-31 “*l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati, vale a dire nel commercio e presso il consumatore medio di tale categoria di prodotti nel territorio per il quale si chiede la registrazione...pertanto...l’autorità competente deve valutare se un nome geografico per il quale viene richiesta la registrazione in quanto marchio indichi un luogo che presenta attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi*”.

Questo *interesse generale* traspariva anche dall'attribuzione, agli Stati membri, della facoltà di registrare i nomi geografici solo come marchi collettivi o “marchi di garanzia o di certificazione” (art. 15 comma 2 della Direttiva 89/104/CEE), dal momento che questi ultimi potevano essere usati da qualunque associazione o persona giuridica di diritto pubblico in grado di rispettare il regolamento d'uso (ad esempio, il nome Gorgonzola per una determinata tipologia di formaggio).

Dall'altro lato, il regolamento rinviava alle “*disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l'art. 14*” (art. 142⁶⁰⁷), lasciando supporre che i conflitti con le DOP o IGP dovessero essere regolati sulla base di questa legislazione speciale che ammetteva la coesistenza tra un marchio anteriore e una DOP o IGP successiva, a condizione che il marchio fosse stato acquisito con l'uso in buona fede e non fosse sopravvenuta alcuna causa di nullità o decadenza tra quelle previste dal regolamento⁶⁰⁸.

Successivamente, il legislatore europeo aveva preso posizione sull'argomento con l'emanazione dei regolamenti (CE) n. 3288/94 e n. 422/2004, i quali avevano aggiunto all'art. 7 i seguenti impedimenti alla registrazione:

- Il divieto di registrare i marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per i vini o alcolici⁶⁰⁹ (lett. j);
- Il divieto di registrare i marchi posteriori che interferiscono con l'ambito di tutela di una DOP o IGP – registrata anteriormente in ossequio alla

⁶⁰⁷ Come ha giustamente sottolineato G. E. SIRONI, *I segni geografici*, in AIDA, 2017, pag. 23 il rinvio alla legislazione speciale sulle DOP e IGP è stato inserito in un articolo “«nascosto» del regolamento... non sempre preso in considerazione da dottrina e giurisprudenza”. In dottrina, A. VON MÜHLENDAL, D. OHLGART, V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke: Systematische Darstellung des Rechts der Gemeinschaftsmarke sowie Texte zur Gemeinschaftsmarke*, Bern, 1998, pag. 25 ss. ritenevano che, sebbene l'elenco degli impedimenti assoluti di cui all'art. 7 fosse stato concepito come un *numerus clausus*, si doveva tener conto anche dei divieti previsti da altre norme comunitarie quali, ad esempio, i segni registrati in violazione del Reg. (CE) n. 2081/92.

⁶⁰⁸ Trib. CE, T-291/03, caso «Grana Padano», 12 settembre 2007, punti 55-56, “*It follows that OHIM is bound to apply Regulation No 40/94 in such a way as not to affect the protection granted to PDO's by Regulation No 2081/92. Consequently, OHIM must refuse to register any mark which is covered by one of the situations described in Article 13 of Regulation No 2081/92 and, if the mark has already been registered, must declare that registration to be invalid*”.

⁶⁰⁹ La disposizione è stata introdotta al fine di conformarsi all'art. 23.2 TRIPs.

procedura prevista dal Reg. (CE) n. 2081/92 – e riguardano la stessa tipologia di prodotti⁶¹⁰ (lett. k).

Così, a seguito dell'entrata in vigore di questi regolamenti, il quadro era divenuto piuttosto incerto: da un lato, la disciplina sugli impedimenti alla registrazione si limitava a regolare l'ipotesi del conflitto tra una DOP o IGP anteriore e un marchio posteriore, con una formulazione apparentemente simile a quella contenuta nell'art. 14 comma 1⁶¹¹; dall'altro, restava aperta la possibilità di applicare le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2081/92⁶¹².

Inoltre, il Reg. (CE) n. 422/2004 aveva incluso, all'art. 8 comma 4, tra i segni che potevano essere invocati a fondamento dell'opposizione alla registrazione di un marchio successivo, qualsiasi “*altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*”⁶¹³, tutelato da una normativa comunitaria (e non più solo dalla legislazione di uno Stato membro) che conferisca al titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, purché siano stati acquisiti prima della domanda di registrazione di quest'ultimo.

La Corte di Giustizia CE si era pronunciata sull'interpretazione dell'art. 8 comma 4 nel caso *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik e UAMI*⁶¹⁴. Con riguardo al significato dell'espressione “*segno utilizzato nella normale prassi commerciale*”, la Corte aveva chiarito che non era richiesta la prova dell'uso effettivo (serio) del segno invocato a fondamento dell'opposizione, ai fini dell'esclusione dalla registrazione del marchio successivo, diversamente da quanto

⁶¹⁰ Come abbiamo visto nel capitolo 4.2.2, è più opportuno interpretare estensivamente l'espressione “*concernente lo stesso tipo di prodotto*”, altrimenti si consentirebbe la registrazione di un marchio apposto su prodotti non appartenenti alla categoria merceologica per la quale è stata chiesta la registrazione come DOP o IGP, anche se lesivo dell'art. 13.

⁶¹¹ Sul punto, F. MORRI, *Commento al regolamento (CE) n. 422/2004*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, III, pag. 32 “*l'inserimento del divieto in questione tra gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio comunitario appare comunque opportuno, perché elimina ogni dubbio in ordine alla qualificazione dell'impedimento ed al tipo di procedimento da seguire per farlo valere*”.

⁶¹² Trib. UE, T-510/15, *Roberto Mengozzi c. EUIPO*, 2 febbraio 2017, punto 29 “*l'EUIPO è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la protezione accordata alle IGP dal regolamento n. 2081/92*”.

⁶¹³ La formulazione precedente all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 422/2004 parlava di “*contrassegno*”.

⁶¹⁴ Corte di Giustizia CE, C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar národní podnik e UAMI*, 29 marzo 2011. Nel caso di specie, l'azienda ceca Budvar aveva fatto valere l'esistenza della denominazione «bud» al fine di opporsi ex art. 8 comma 4 alle domande di registrazione, avanzate dalla società americana Anheuser-Busch, del marchio denominativo e figurativo BUD.

previsto dall'art. 43 comma 2⁶¹⁵ per i marchi anteriori, comunitari o nazionali: ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, era sufficiente fornire la prova che il segno anteriore fosse stato usato nel commercio in funzione distintiva *“nel senso che deve servire ad identificare un'attività economica esercitata dal suo titolare”*⁶¹⁶ (ad esempio, consegne a titolo gratuito svolte nel quadro di un'attività commerciale finalizzata all'acquisizione di nuovi sbocchi).

Invece, l'espressione *“di portata non puramente locale”* alludeva all'ambito geografico di tutela del segno, che doveva estendersi al di là del luogo di origine⁶¹⁷ (ossia, in Francia, Italia e Portogallo, oltre al Paese di origine, la Repubblica Ceca). Si deve concludere che, ai sensi dell'art. 8 comma 4, per impedire la registrazione di un marchio comunitario successivo, *“il segno che viene invocato a sostegno dell'opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale...deve avere un'estensione geografica che non sia puramente locale”*, nel senso che il suo uso deve estendersi, in tutto o in parte, al di fuori del territorio di origine, rilevando a tal fine anche gli impieghi *“nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale”*⁶¹⁸ e non deve essere stato *“invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva”*⁶¹⁹.

Infine, è necessario che il presupposto dell'uso nel traffico commerciale sussista alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario e sia

⁶¹⁵ Art. 43 comma 2 *“il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta”*.

Il comma 3 estende l'applicazione del comma 2 ai marchi nazionali anteriori.

Ibidem, par. 165 *“il giudice ha rifiutato...di procedere ad un'applicazione in via analogica del presupposto relativo all'uso effettivo, imposto per i marchi anteriori, ai diritti anteriori invocati ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94”*.

⁶¹⁶ *Ibidem*, par. 149.

⁶¹⁷ *Ibidem*, par. 162 *“è soltanto nel territorio di protezione del segno – indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o solo di una parte di quest'ultimo – che la legislazione applicabile conferisce al segno diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario. Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all'uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell'opposizione beneficia di tutela”*.

⁶¹⁸ *Ibidem*, par. 160.

⁶¹⁹ *Ibidem*, par. 94.

valutato “*in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela*”⁶²⁰.

Nel caso di specie, l’opposizione alla registrazione del marchio successivo BUD, presentata in forza dell’art. 8 comma 4, era fondata su un diritto anteriore che veniva presentato come una denominazione d’origine⁶²¹, la cui esistenza era comprovata dalla sua registrazione in conformità alla procedura prevista dall’Accordo di Lisbona e dall’inclusione nel trattato bilaterale concluso con l’Austria.

Queste disposizioni erano rimaste invariate nel successivo Reg. (CE) n. 207/2009. Sul tema del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche era stato chiamato a pronunciarsi anche il Max Planck Institut di Monaco.

Nel “*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*”, egli aveva formulato una serie di proposte al fine di porre rimedio al “*lack of harmony between the various EU legislative acts*”⁶²²: in primo luogo, aveva sottolineato l’inadeguatezza del rinvio alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2081/92 (l’art. 142 è stato poi trasfuso nell’art. 164 del Reg. CE n. 207/2009) e la necessità di sostituirlo con una clausola che si riferisse alla legislazione comunitaria in generale; in secondo luogo, aveva proposto di armonizzare le disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 lett. j) e k) con la legislazione speciale sulla tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari, la quale si estendeva a qualunque forma di sfruttamento indebito della reputazione di

⁶²⁰ *Ibidem*, par. 167 “*tenuto conto...del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest’ultima, l’applicazione di questo...criterio è maggiormente idonea a garantire che l’uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un’iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio*”.

⁶²¹ In tal senso anche il Trib. UE, cause riunite T-57/04 e T-71/04, *Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI*, 12 giugno 2007, punto 63 “*L’UAMI precisa, su tale punto, che in certi ordinamenti giuridici le indicazioni geografiche non costituiscono segni commerciali, poiché non viene accordato alcun diritto individuale a coloro i quali hanno il diritto di utilizzarli. Altri ordinamenti giuridici, invece, accorderebbero alle persone fisiche o alle associazioni un diritto esclusivo sull’indicazione geografica, incluso il diritto di proibire l’uso di un marchio più recente. In tale ultimo caso, tra cui rientra, secondo l’UAMI, il diritto francese applicabile al caso di specie, il diritto relativo all’indicazione geografica ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94*”. Ciò era confermato anche dalle Direttive EUIPO, Parte C, maggio 2003, pag. 8 “*Designations of origin and geographical indications registered under Regulation 2081/92 fall under Article 8 (4) CTMR*”.

⁶²² Max Plank Institut, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, pag. 129, par. 2.303.

una DOP o IGP anteriore, compresa la mera evocazione⁶²³; infine, aveva confermato⁶²⁴ la possibilità di invocare i diritti su una indicazione geografica anteriore, al fine di opporsi alla registrazione di un marchio successivo, sicché una previsione analoga “*should also become part of the mandatory rules of the Trademark Directive*”⁶²⁵.

In ossequio a tali indicazioni, la Commissione, nella successiva proposta di regolamento del 27 marzo 2013, aveva riformulato le lettere j) e k) dell’art. 7 comma 1 – al fine di allinearle alle normative europee sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e agli accordi internazionali conclusi in materia⁶²⁶ –, aveva specificato all’art. 8 comma 4 che i segni anteriori invocabili al fine di opporsi alla registrazione di un marchio successivo dovessero essere tutelati da “*una normativa dell’Unione in materia di protezione delle designazioni di origine e delle indicazioni geografiche*”⁶²⁷ e aveva soppresso l’art. 164.

Sul punto, è interessante l’ampia trattazione che l’UAMI aveva dedicato alle lett. j) e k) dell’art. 7 comma 1, nelle *Guidelines* del 1° luglio 2014⁶²⁸: dopo aver affermato che tali norme regolano i conflitti tra marchi comunitari e indicazioni geografiche, aveva precisato che esse dovevano essere applicate in combinato disposto, rispettivamente, con i regolamenti dell’UE sulla protezione delle

⁶²³ Corte di Giustizia CE, C-132/05, caso «*Parmesan*», 26 febbraio 2008, punto 44 “...*that term covers a situation where the term used to designate a product incorporates part of a protected designation, so that when the consumer is confronted with the name of the product, the image brought to his mind is that of the product whose designation is protected*”.

⁶²⁴ *Ibidem*, pag. 130, par. 2.310 “*It has been accepted in practice and by the courts*”.

⁶²⁵ *Ibidem*, pag. 131, par. 2.314.

⁶²⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario – COM (2013) 161 final - 2013/0088 (COD), pag. 8 “*Le lettere j) e k) dell’articolo 7, paragrafo 1, non offrono le stesse garanzie di protezione delle indicazioni geografiche offerte da...articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*” (ai quali si erano ispirati anche gli artt. 118 terdecies e 118 quaterdecies del Reg. n. 1234/2007/CE recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e l’art. 16 del Reg. n. 110/2008/CE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose).

⁶²⁷ Sostituendo la generica espressione “una normativa comunitaria” e confermando, così, la posizione della giurisprudenza che, già da tempo, aveva ammesso la possibilità di invocare una indicazione geografica al fine di opporsi alla registrazione di un marchio successivo (si veda il caso *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik e UAMI*).

⁶²⁸ Direttive concernenti l’esame effettuato presso l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi comunitari, Parte B, Sezione 4 “Impedimenti assoluti”, pag. 41 ss.

indicazioni geografiche di vini e alcoolici (ossia, il Reg. (CE) n. 1234/20072 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e con il Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, eliminando ogni dubbio circa la prevalenza della legislazione speciale nella regolamentazione della materia.

Nel prosieguo dei lavori preparatori al nuovo regolamento, anche il Consiglio aveva avvertito la necessità di adeguare il Reg. (CE) n. 207/2009 al livello di protezione accordato alle DOP e IGP dalla legislazione UE e dal diritto nazionale. Su queste basi, egli aveva proposto di riformulare le lett. j) e k) e di aggiungere due nuovi impedimenti alla registrazione, al fine di estendere la tutela *“anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite”*⁶²⁹, e aveva ritenuto opportuno dedicare uno specifico impedimento relativo (art. 8 comma 4 bis) ai *“diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell’Unione e nazionale”*, dal momento che anche questi ultimi *“consentono a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda posteriore di registrazione di un marchio UE”*⁶³⁰.

La stessa esigenza è stata avvertita nel corso dei lavori preparatori per la redazione della Direttiva (UE) 2015/2436⁶³¹.

In sintesi, dall’esame dell’evoluzione della disciplina europea sui marchi d’impresa in materia di conflitti, emerge una progressiva apertura *“a sollecitazioni di altre discipline, che vengono recepite nel diritto dei marchi e delle quali talvolta si*

⁶²⁹ Posizione del Consiglio in prima lettura del 10 novembre 2015 in vista dell’adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, considerando n. 10.

⁶³⁰ *Ibidem*, considerando n. 11. Divisione di annullamento, decisione n. 11 863 C, *Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella c. Le Famiglie Dell’Amarone D’Arte - Società Consortile A.R.L.*, 11 luglio 2017, pag. 9 *“Il regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sui marchi comunitari ha introdotto l’articolo 8, paragrafo 4 bis del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE) come motivo specifico di opposizione per indicazioni geografiche. In precedenza, le indicazioni geografiche potevano costituire la base per un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in quanto «altro segno usato nella comune prassi commerciale»”*.

⁶³¹ Considerando n. 15 *“Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell’Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell’esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l’Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite”*.

*afferma la prevalenza*⁶³² e che non sono più semplicemente lasciate “impregiudicate” nelle disposizioni finali: infatti, oltre al Reg. (UE) n. 1151/2012, nel nuovo “pacchetto marchi” viene fatto espresso rinvio anche alla direttiva 2006/114/CE in materia di pubblicità comparativa, alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ecc. Si assiste, così, al passaggio da un sistema improntato sull’esclusività del marchio, ad un sistema che si “piega” agli obiettivi di politica agricola perseguiti dall’UE e che avverte il bisogno di farsi integrare o limitare dall’esterno al fine di colmare le proprie lacune.

Di seguito, analizzeremo le nuove norme sui segni geografici che sono state introdotte dal Reg. (UE) 2015/2424 e che si sono consolidate nel Reg. 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017.

La lett. j) dell’art. 7.1 è stata sostituita con una disposizione che vieta la registrazione dei marchi UE negli stessi casi previsti dalla legislazione UE, dal diritto nazionale o dagli accordi internazionali relativi alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.

I regolamenti europei attualmente vigenti in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 sulla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

Come precisano le Guidelines dell’EUIPO, alla luce delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui sopra che disciplinano i conflitti tra marchi e DOP/IGP, ai fini dell’applicazione dell’art. 7.1 lett. j) è necessaria la sussistenza di tre condizioni

⁶³² G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 26.

cumulative: la domanda di registrazione di una DOP o IGP deve essere presentata prima della data di deposito (o della data di priorità) della domanda di marchio UE; la DOP/IGP non è stata ancora registrata al momento dell'esame della domanda di marchio UE; il marchio UE deve riferirsi a “*prodotti identici o «comparabili» ai prodotti tutelati dalla DOP/IGP*”⁶³³.

Invece, con riguardo agli accordi internazionali, la norma rinvia all'art. 24.5 dell'Accordo TRIPs.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza europea, questo impedimento assoluto deve essere applicato “*indipendentemente dalla questione se il segno richiesto possa indurre in errore il consumatore sulla provenienza... o se sussista un rischio di confusione relativamente all'origine del prodotto*”⁶³⁴, per il solo fatto che il marchio “*contiene o consiste in elementi che consentono d'identificare con sicurezza l'indicazione geografica*”, mentre a nulla rileva “*la circostanza che il nome tutelato da una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico tale da affievolire la sua funzione di indicazione geografica*”⁶³⁵.

Personalmente ritengo che questa interpretazione non sia condivisibile.

Come ha correttamente sostenuto un autore⁶³⁶, sebbene sia innegabile che il marchio identico, del quale viene chiesta la registrazione per la stessa categoria di prodotti contrassegnati da una DOP o IGP, sia preordinato a sfruttare la reputazione acquisita da quest'ultima, i marchi simili dovrebbero essere assoggettati ad un “*giudizio concreto relativo al pericolo di confusione e/o agganciamento*”, tenendo conto anche della capacità dei consumatori di percepire i prodotti come identici o distinti.

A maggior ragione, sarebbe eccessivo applicare questo impedimento assoluto quando il marchio, del quale viene richiesta la registrazione, si riferisce a prodotti

⁶³³ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 1° ottobre 2017, pag. 7.

⁶³⁴ Trib. UE, T-55/14, *Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG c. UAMI*, 14 luglio 2015, punti 25-27.

⁶³⁵ Trib. CE, T-237/08, *Abadía Retuerta, SA c. UAMI*, 11 maggio 2010, punti 125-131.

⁶³⁶ A. CONTINI, *Indicazioni geografiche e Denominazioni d'origine*, in C. GALLI-C. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2300.

diversi (ad esempio, si pensi al marchio «Gorgonzola» per le attrezzature da sci), per cui non sarebbe configurabile alcun tentativo di agganciamento⁶³⁷.

In relazione a questa norma, è interessante anche la sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al caso *Sangre de Toro*⁶³⁸, nella quale essa ha affermato che l'art. 7.1 lett. j) non si applica quando una DOP o IGP contiene o evoca un nome comunemente usato nel commercio (e che non è protetto come menzione tradizionale o come specialità tradizionale garantita) per designare i prodotti in questione *“for example, of ‘Torre’ (PGI ‘Torres Vedras’)...or ‘Castell’ (PGI ‘Castelló’)... although it is true that the difference is only one letter”* perché *“it is not likely that the relevant consumers will associate the EUTM in question with the wine protected by the PGI. It is more likely that they will first associate it directly with a word commonly used for marketing wine”*⁶³⁹.

In tal caso, la Corte ha correttamente ammesso la coesistenza tra un marchio individuale e una DOP/IGP in base alla considerazione dell'assenza di un rischio di confusione per il pubblico.

La lett. k) dell'art. 7.1 è stata sostituita con una disposizione che vieta la registrazione dei marchi UE in conflitto con le menzioni tradizionali per vini (TTW), tutelate dalla legislazione dell'Unione (il regolamento n. 1308/2013 del Consiglio e il regolamento n. 607/2009 della Commissione) o dagli accordi internazionali in materia dei quali l'UE è parte contraente.

Ai sensi dell'art. 112 del Reg. (UE) n. 1308/2013, *“per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri...per indicare:*

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale (ad esempio, «denominazione di origine controllata (DOC)»), o

⁶³⁷ Sul punto, Divisione di annullamento, decisione n. 2118, *Fundacion consejo regulador de la denominacion de origen Azafran de La Mancha c. Verdu cantó safron Spain S.L.*, 15 luglio 2009, punto 22 *“El mero registro de la denominación de origen no necesariamente, a juicio de la División de Anulación, implica que proceda la anulación para productos y servicios no similares a los protegidos por la denominación de origen. El... no resulta del registro de una denominación de origen, sino requiere acreditar que este realmente existe y se produce teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y el modo de comercialización del producto protegido en el mercado”*.

⁶³⁸ Commissione di ricorso, R 2390/2016-2, 12 giugno 2017.

⁶³⁹ *Ibidem*, par. 38.

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta” (ad esempio, «riserva»)⁶⁴⁰.

Con riguardo alla relazione tra i marchi e le TTW, l’art. 41 comma 1 del Reg. n. 607/2009 – con una formula simile a quella contenuta nell’art. 14 comma 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – vieta la registrazione di un marchio posteriore, il cui utilizzo interferisce con l’ambito di tutela delle menzioni tradizionali previsto dall’art. 40⁶⁴¹ (e dall’art. 113 comma 2 del Reg. CE n. 1308/2013), quando “*non riguarda un vino che ha diritto all’uso di tale menzione tradizionale*”.

Invece, il comma 2 consente la coesistenza tra un marchio anteriore e una menzione tradizionale successiva, nonostante l’uso del primo integri uno degli illeciti previsti dall’art. 40, purché la seconda sia conforme alla definizione contenuta nell’art. 112 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (a differenza dell’art. 14 comma 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 che richiede, ai fini della convivenza, l’uso in buona fede e l’insussistenza delle cause di decadenza o di nullità previste dal Regolamento sul marchio UE).

Infine, il comma 3 – con una formula analoga a quella contenuta nell’art. 6 comma 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – esclude la tutela di un nome, come menzione tradizionale, “*qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino*”.

⁶⁴⁰ Informazioni sulle menzioni tradizionali per vini sono reperibili nella banca dati «E-Bacchus» gestita dalla Commissione, disponibile alla pagina seguente: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ebacchus/index.cfm?language=IT>.

⁶⁴¹ Art. 40 comma 2 del Reg. n. 607/2009 “*Le menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:*

- a) *contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;*
- b) *contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;*
- c) *contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta”.*

Di conseguenza, l'art. 7.1 lett. k) è applicabile solo quando si verificano le fattispecie previste dall'art. 41 comma 1 del Reg. n. 607/2009, ossia solo nei casi di uso improprio, falso o ingannevole di una menzione tradizionale per i vini, da parte di un marchio UE (ad esempio, il marchio UE «RESERVA DE LA BIOSFERA» contiene il termine «Reserva» il quale, pur essendo una menzione tradizionale per i vini, accanto al termine «biosfera» assume il significato di «spazio naturale», perciò la domanda di registrazione deve essere accolta)⁶⁴².

La nuova lett. l) dell'art. 7.1 esclude dalla registrazione i marchi che sono in conflitto con le specialità tradizionali garantite (STG), tutelate dalla legislazione dell'UE o da accordi internazionali⁶⁴³ dei quali l'UE è parte contraente.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la disciplina delle STG è contenuta nel Reg. (UE) n. 1151/2012 ma il loro ambito di tutela è più limitato, rispetto a quello previsto dall'art. 13 per le DOP/IGP, dal momento che non vieta la registrazione di un marchio successivo⁶⁴⁴.

Secondo l'EUIPO, si deve adottare un *“approccio sistematico e trarre delle analogie con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE”*: quindi, questa disposizione è applicabile solo alle STG registrate in conformità alla procedura prevista dal Reg. (UE) n. 1151/2012, la cui domanda è stata presentata prima della data di deposito (o di priorità) della domanda di registrazione di un marchio UE corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'art. 24.

Di recente, la Commissione di ricorso ha rigettato la domanda di registrazione del segno figurativo “I ♥ JAMÓN IBÉRICO & SERRANO” – che include il termine “serrano”, corrispondente ad una parte della STG «Jamón Serrano» – avanzata per alcune classi merceologiche, tra le quali carne (29) e pubblicità (35), in base alla

⁶⁴² Domanda di MUE n. 15 102 015. Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 11, 1° ottobre 2017 pag. 8.

⁶⁴³ Le Guidelines dell'EUIPO sottolineano la difficoltà di individuazione delle STG, dovuta alla mancanza di un registro o di una banca dati contenente un elenco delle STG protette da accordi internazionali, sicché l'Ufficio è costretto ad affidarsi alle “osservazioni di terzi”: sul punto, si vedano le Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 12, 1° ottobre 2017, pag. 7.

⁶⁴⁴ Art. 24 comma 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012 *“I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore”*. Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 11, pag. 6 *“Alla luce dell'assenza di qualsiasi riferimento a prodotti «comparabili» nell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, vanno sollevate obiezioni solo ai prodotti tutelati dalla STG”*.

considerazione che *“the Spanish public will, at first glance, perceive the contested registration as an ordinary slogan aimed at promoting the sale of meat products”* e per la mancanza di carattere distintivo e art. 7.1 lett. b)⁶⁴⁵.

La nuova lett. m) dell’art. 7.1 esclude la registrazione dei *“marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata”*⁶⁴⁶ conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate”.

Anche questa disposizione rinvia al Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alla disciplina nazionale o internazionale applicabile in ciascuno Stato membro.

Come precisato nelle *Guidelines* dell’EUIPO⁶⁴⁷, ai fini dell’applicazione di questo impedimento è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:

- La denominazione di varietà vegetale è stata registrata anteriormente alla presentazione della domanda di marchio UE;
- La domanda di marchio UE contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale precedente (ad esempio, il marchio denominativo «ANTONIO» è identico alla denominazione di varietà vegetale registrata per peperoni);
- La domanda di marchio UE comprende varietà vegetali della stessa specie – o di specie apparentate – di quelle protette dalla denominazione di varietà vegetale (ad esempio, la domanda di registrazione del marchio «FLEUR AFRICA» per la classe 31, contenente la denominazione di varietà vegetale «Africa» che è protetta a livello europeo per «grano», è stata accolta con la limitazione "non comprende semi di grano").

Disposizioni analoghe sono state introdotte all’art. 4 della Direttiva 2015/2436.

⁶⁴⁵ Commissione di ricorso, R 163/2017-4, 7 dicembre 2017, punto 8.

⁶⁴⁶ L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016, pag. 1000 sottolinea che, nelle altre versioni linguistiche del Reg. (UE) 2017/1001, viene impiegata la diversa formula *“marchi che contengono o riproducono una denominazione di varietà vegetale anteriore registrata”*.

⁶⁴⁷ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 23 marzo 2016, pag. 79-83.

Esse sono prive di portata innovativa, dal momento che si limitano a recepire gli impedimenti alla registrazione espressamente previsti da altre discipline settoriali; nonostante ciò, la loro esplicitazione nel Regolamento sul marchio UE è stata giudicata opportuna, alla luce delle esigenze di chiarezza e di “*uniformità con la legislazione dell’Unione e il diritto nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale*”⁶⁴⁸.

Se le definizioni dei segni geografici, contenute nei regolamenti UE e negli accordi internazionali stipulati dall’Unione (primo tra tutti, l’Accordo TRIPs), sono pressoché coincidenti, sicché non dovrebbe essere difficile individuare quelli idonei ad escludere la registrazione di un marchio successivo, maggiori problemi si pongono con riferimento ai segni tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri: in particolare, le DOP, le IGP e le denominazioni varietali, dal momento che il mancato riferimento alla tutela nazionale nelle lett. k) e l) fa pensare che l’unica fonte di protezione delle TTW e delle STG sia la disciplina europea.

I problemi hanno iniziato a porsi da quando la Corte di Giustizia UE ha definito “uniforme ed esauriente” il sistema di tutela previsto dal Reg. (CE) n. 2081/92 per le sole indicazioni o denominazioni «qualificate», ovvero quelle “*concernenti i prodotti per i quali esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica*”⁶⁴⁹.

Da questo orientamento si ricavava che la disciplina europea non impedisse agli Stati membri di introdurre norme, a livello nazionale o mediante la stipulazione di accordi internazionali, per la tutela delle indicazioni o denominazioni «semplici» (ossia, non espressive di un legame con il territorio di provenienza) purché fossero soddisfatte due condizioni: in primo luogo, l’applicazione di queste norme non deve “*compromettere gli obiettivi del regolamento n. 2081/92*”⁶⁵⁰, ossia non deve

⁶⁴⁸ Considerando n. 10 del Reg. (UE) 2015/2424; sul punto si veda L. C. UBERTAZZI, *op. ult. cit.*, pag. 1000.

⁶⁴⁹ Corte di Giustizia CE, C-478/07, caso «*Budějovický Budvar*», 8 settembre 2009, punti 76 e 114 e, da ultimo, la causa C-35/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» et al.*, 8 maggio 2014, punti 28-29.

⁶⁵⁰ Corte di Giustizia UE, C-35/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» et al.*, 8 maggio 2014, punto 33.

avere l'effetto di comunicare ai consumatori la sussistenza di particolari caratteristiche qualitative legate a quel segno; in secondo luogo, *“non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci cui all'articolo 28 CE”*⁶⁵¹, nel senso che la disciplina nazionale deve perseguire *“un'esigenza imperativa di interesse generale”*, deve essere *“applicata in modo non discriminatorio”* e deve essere *“idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito”*⁶⁵².

Invece, con riguardo alle indicazioni o denominazioni «qualificate», occorre distinguere: se sono state registrate ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, la giurisprudenza europea e la dottrina concordano sul fatto che *“lo Stato membro interessato dovrà necessariamente rinunciare a disciplinare la stessa denominazione (o indicazione) in sede nazionale con disposizioni diverse...come pure dovrà rinunciare ad ogni modifica della denominazione registrata in sede comunitaria”*⁶⁵³; invece, se la registrazione non è stata chiesta o ottenuta, alcuni autori ammettono la conservazione della registrazione nazionale⁶⁵⁴, mentre la giurisprudenza europea ritiene applicabile unicamente i Regolamenti UE, al fine di evitare che un'indicazione geografica, riconosciuta in quanto tale in uno Stato membro, possa ricevere protezione in un altro Paese in virtù di un trattato bilaterale stipulato tra le parti, senza che abbia formato oggetto di una domanda di registrazione in forza del diritto europeo⁶⁵⁵.

⁶⁵¹ *Ibidem*, punto 33.

⁶⁵² *Ibidem*, punti 34-38.

⁶⁵³ F. CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2001, pag. 293; nello stesso senso, Corte di Giustizia CE, C-87/97, 4 marzo 1999, Gorgonzola, punto 18 *“l'art. 17, n. 3 del medesimo regolamento, che consente agli Stati membri di mantenere la protezione nazionale di una denominazione solo fino alla data in cui venga presa una decisione in merito alla registrazione come denominazione protetta a livello comunitario... Pertanto unicamente il regime giuridico derivante dal regolamento n. 2081/92 può essere preso in considerazione, ad integrazione delle norme del Trattato, per risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo”*.

⁶⁵⁴ F. CAPELLI, *op. ult. cit.*, pag. 293.

⁶⁵⁵ *Budějovický Budvar*, punto 129. Sul punto, G. E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, pag. 541 ha ritenuto applicabile, alle indicazioni qualificate ma non registrate a livello europeo, la disciplina della concorrenza sleale *“ove l'uso di queste indicazioni dia vita ad un agganciamento parassitario o a un inganno del pubblico, o sia comunque contrario ai principi della correttezza professionale”*; in tal senso, anche A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2012, pag. 559.

Questa posizione della Corte di Giustizia UE è stata duramente criticata, dalla dottrina prevalente, perché priva di fondamento normativo⁶⁵⁶ – anzi, molto probabilmente, influenzata dalle altrettanto immotivate conclusioni dell’Avvocato generale Colomer⁶⁵⁷ – e dettata solamente dalla preoccupazione di garantire l’osservanza della disciplina contenuta nel Reg. (CE) n. 510/2006 e, poi, nel Reg. (UE) n. 1151/2012.

Ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è che, secondo l’EUIPO, poiché il sistema di tutela UE (costituito dal Reg. (UE) n. 1151/2012, dal Reg. (UE) n. 1308/2013, dal Reg. (UE) n. 251/2014 e dal Reg. (CE) n. 110/2008) “*supera e sostituisce la protezione nazionale delle DOP/IGP per prodotti agricoli e alimentari, vini, vini aromatizzati e bevande spiritose*”⁶⁵⁸, rientrano nel campo applicativo dell’art. 7 comma 1 lett. j) solo le indicazioni geografiche che sono state registrate a livello europeo (ex art. 9 del Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 107 del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 26 del Reg. (UE) n. 251/2014 e artt. 15 comma 2 e 20 comma 1 del Reg. (CE) n. 110/2008).

Nel tentativo di chiarire la portata di questo principio, l’EUIPO ha considerato alcune situazioni.

⁶⁵⁶ In tal senso, A. VANZETTI, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *Aida*, 2016, pag. 36; G. E. SIRONI, *I segni geografici*, in *Aida*, 2017, pag. 28.

⁶⁵⁷ Gli argomenti giuridici sostenuti dall’Avvocato generale sono contemplati in vari punti, ad esempio ai nn. 128-129 “*In tale materia il legislatore comunitario non ha scelto la via del mutuo riconoscimento, ma quella della centralizzazione dei sistemi di tutela comunitaria... Ritengo che il regolamento n. 510/2006 escluda qualsiasi tutela nazionale o bilaterale di indicazioni geografiche qualificate nel suo ambito di applicazione. Pertanto, una denominazione che ricada in detto ambito e non sia stata notificata alla Commissione non può essere tutelata da uno o più Stati membri in modo autonomo e rimane priva di tutela; tuttavia tale circostanza non discende unicamente, come pare suggerire la questione pregiudiziale, dalla mancata registrazione dell’indicazione, ma dal carattere esclusivo del sistema comunitario*”. Invece, gli Avvocati generali che avevano presentato le loro conclusioni nelle altre cause, menzionate alla nota n. 648, non avevano preso una posizione al riguardo: per ulteriori approfondimenti si veda, F. CAPELLI, *La Corte di Giustizia, in via interpretativa attribuisce all’Unione Europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, pag. 427 ss. secondo il quale la tesi dell’Avvocato generale sulla natura esauriente del reg. (CE) n. 2081/92 era infondata perché motivata dalla circostanza che le legislazioni nazionali applicabili in materia di indicazioni geografiche non fossero state armonizzate. In realtà, all’epoca, solo la Francia aveva emanato una legge in materia, peraltro incompleta.

⁶⁵⁸ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 2016, pag. 64.

Innanzitutto, l'art. 7 comma 1 lett. j) non si applica ai marchi UE che contengono o consistono in una DOP/IGP proveniente da un Paese Extra UE, se non ha formato oggetto di una domanda di registrazione a livello europeo.

Se l'indicazione geografica in questione è protetta da un accordo commerciale che l'UE ha stipulato con Paesi terzi, il marchio UE dovrà essere esaminato alla luce delle *“specifiche disposizioni sostanziali dell'accordo...sul rifiuto dei marchi in conflitto, tenendo conto della giurisprudenza citata”*⁶⁵⁹.

In sintesi, l'impedimento di cui all'art. 7.1 lett. j) si può applicare ai marchi che contengono o consistono in una indicazione geografica tutelata a livello nazionale, solamente nella misura in cui essa si riferisca a prodotti non rientranti nel campo applicativo dei regolamenti che compongono il sistema di tutela UE, quindi a prodotti non agricoli.

Lo stesso discorso vale per le indicazioni geografiche protette nel territorio di uno Stato membro in virtù di un accordo internazionale da questo concluso con un Paese Extra UE: in questi casi, l'impedimento assoluto è applicabile alle sole DOP o IGP concernenti prodotti non agricoli, a meno che l'accordo non sia stato stipulato prima dell'adesione dello Stato all'UE⁶⁶⁰.

A tal proposito si deve osservare come, a differenza del Reg. (UE) n. 1151/2012 che si limitava a parlare di registrazione *“a livello di Unione”*⁶⁶¹ al fine di assicurare una tutela delle DOP e IGP estesa al territorio di tutti gli Stati membri, il Reg. (UE) 2015/2424 abbia più volte fatto riferimento al sistema nazionale di tutela dei marchi d'impresa e delle indicazioni geografiche, nel tentativo di allinearli con la legislazione UE ma, allo stesso tempo, lasciando *“a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa*

⁶⁵⁹ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 2016, pag. 65-66. Di norma, questi accordi commerciali *“sono corredati in genere di un allegato contenente un elenco delle DOP/IGP registrate a livello dell'UE che devono anche essere protette nei paesi terzi”*, disponibile anche nella banca dati tenuta dall'Ufficio e consultabile alla pagina: https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geographical_indications/geographical_indications.xls

⁶⁶⁰ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, 2016, pag. 67.

⁶⁶¹ Considerando n. 24 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi”⁶⁶².

Personalmente, condivido l’opinione di un autore⁶⁶³ secondo il quale la posizione della Corte di Giustizia dovrebbe essere ripensata alla luce degli obiettivi del Reg. (UE) 2017/1001 e della Direttiva (UE) 2015/2424, affinché tale libertà si accordata anche con riferimento alle indicazioni geografiche (del resto, l’art. 15 della direttiva già rimette agli Stati membri la facoltà di registrare le indicazioni geografiche come “marchi di garanzia o di certificazione”, senza che sia richiesta la previa registrazione conformemente alla procedura prevista dal Reg. (UE) n. 1151/2012 ai fini dell’applicazione di questa disposizione)⁶⁶⁴.

In conclusione, sarebbe opportuno – come aveva prospettato la Commissione, già subito dopo l’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 510/2006 – introdurre un “*doppio sistema*” di tutela, in base al quale la protezione europea sia riservata alle indicazioni geografiche relative a “*prodotti con volumi produttivi consistenti*”⁶⁶⁵ quindi, rilevanti dal punto di vista economico o “*suscettibili di avere una diffusione sensibile al di fuori della zona di produzione*”⁶⁶⁶, affinché sia loro assicurata la libera circolazione nel mercato unico europeo, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dall’UE; mentre, per quelle concernenti prodotti che hanno una diffusione limitata o una notorietà locale, sarebbe sufficiente una tutela a livello nazionale, al fine di consentire alle piccole-medie imprese di non sostenere i più elevati costi della registrazione europea e di “*attirare i consumatori nella zona dove i prodotti si trovano, perché li consumino o li acquistino sul posto*”⁶⁶⁷ (e, quindi, indirettamente, dare impulso al turismo ecc.).

⁶⁶² Considerando n. 6 del Reg. (UE) 2015/2424.

⁶⁶³ G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 29.

⁶⁶⁴ M. RICOLFI, *La protezione doganale della proprietà intellettuale*, in AIDA, 2016, pag. 88 e 92-93 nelle quali parla di “*tendenza alla rinazionalizzazione delle tutele delle indicazioni geografiche*”; nello stesso senso, V. DI CATALDO, *op. ult. cit.*, pag. 36-37.

⁶⁶⁵ F. ARFINI, G. BELLETTI, A. MARESCOTTI, *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Gruppo13 Quaderni, 2010, pag. 188-189.

⁶⁶⁶ F. CAPELLI, *op. ult. cit.*, pag. 451.

⁶⁶⁷ *Ibidem*, pag. 452-453 secondo il quale la registrazione, a livello europeo, delle indicazioni geografiche relative a prodotti caratterizzati da una diffusione limitata genererebbe un’inflazione e la loro banalizzazione sui mercati.

In questo modo, la Corte di Giustizia UE capirebbe che il rispetto del Reg. (UE) n. 1151/2012 e, di conseguenza, gli obiettivi della Politica Agricola Comune possono essere efficacemente raggiunti anche senza inibire l'intervento degli Stati membri.

Un'altra novità riguarda la disciplina degli impedimenti relativi.

Nel vigore del Reg. (CE) n. 207/2009, le indicazioni geografiche potevano essere invocate come motivo di opposizione alla registrazione di un marchio successivo ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Reg. (CE) n. 207/2009, il quale parlava genericamente di *“altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”*⁶⁶⁸.

Sebbene la formulazione di questa disposizione sia rimasta invariata, il Reg. (UE) 2015/2424 ha introdotto il comma 4 bis – ora contenuto all'art. 8 comma 6 del Reg. (UE) 2017/1001 – secondo il quale i diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica possono essere invocati al fine di opporsi alla registrazione di un marchio UE successivo, solo se *“conferiscono alle persone autorizzate, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”* e se la domanda di registrazione della DOP/IGP è stata presentata anteriormente alla domanda di marchio.

Con questa disposizione, il legislatore europeo ha perseguito l'obiettivo di rafforzare la protezione delle DOP e IGP⁶⁶⁹ e di *“permettere ad alcuni soggetti interessati di instaurare un procedimento di opposizione già prima della registrazione del marchio, dato che, altrimenti, questi soggetti avrebbero potuto solo avvalersi della meno efficace possibilità di segnalare l'impedimento all'Ufficio mediante le osservazioni (scritte) di cui all'art. 40”*⁶⁷⁰ – nelle quali devono essere specificati i motivi di esclusione dalla registrazione del marchio – o, comunque, avrebbero dovuto attendere la conclusione della procedura di registrazione del marchio, prima di poterne chiedere l'annullamento.

⁶⁶⁸ Sul punto, si veda Trib. CE, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 and T-309/06, *Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI*, 16 dicembre 2008, punti 148 ss.; Trib. UE, T-659/14, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. UAMI*, 18 novembre 2015, punti 37 ss. e Corte Giust. UE, C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar národní podnik e UAMI*, 29 marzo 2011, punti 141 ss.

⁶⁶⁹ Considerando n. 11 del Reg. (UE) 2015/2424 e Considerando n. 38 della Direttiva (UE) 2015/2436.

⁶⁷⁰ L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016, pag. 1031.

Una disposizione analoga è stata introdotta all'art. 5 comma 3 lett. c) della direttiva. Rispetto agli impedimenti assoluti di cui all'art. 7 lett. j), k) e l), sono ravvisabili due grandi differenze.

Innanzitutto, la portata dell'art. 8 comma 6 è più limitata, dal momento che quest'ultimo circoscrive l'idoneità ad escludere la registrazione di un marchio successivo alle sole opposizioni basate su una denominazione d'origine o indicazione geografica, registrata ai sensi della legislazione UE o del diritto nazionale di uno Stato membro.

Tale facoltà sembra esclusa con riferimento alle DOP o IGP non registrate (lett. j), alle menzioni tradizionali (lett. k) e alle STG (lett. l): se ne deduce che, con riferimento a questi segni geografici, sia sufficiente il verificarsi di una delle ipotesi di conflitto precedentemente analizzate per impedire la registrazione di un marchio successivo.

Secondariamente, l'impedimento relativo è subordinato alla sussistenza di due condizioni.

La prima non pone problemi interpretativi: infatti, è necessario che l'opponente dimostri di aver acquisito un diritto anteriore idoneo a fondare la sua opposizione prima della data di deposito della domanda di marchio UE o dell'eventuale diritto di priorità fatto valere⁶⁷¹.

La seconda richiede che i diritti conferiti da una denominazione di origine o indicazione geografica consentano di impedirne l'uso di un marchio successivo, mentre non è necessario che permettano di vietarne la registrazione⁶⁷².

Sul punto, le *Guidelines* dell'EUIPO precisano che la sussistenza di questa condizione dovrà essere verificata alla luce delle norme che disciplinano le possibili interferenze con l'ambito di tutela delle DOP/IGP, mentre le norme che impediscono la registrazione di un marchio successivo (ad esempio, l'art. 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012) non possono essere invocate a fondamento

⁶⁷¹ Il Trib. UE, nella sentenza relativa alla causa T-579/10, *macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie c. UAMI*, 7 maggio 2013, ha rigettato il ricorso perché i documenti presentati dalla ricorrente, al fine di provare il suo diritto di ottenere la nullità di un marchio successivo (la cui domanda di registrazione era stata presentata il 23 marzo 1998), si riferivano a fatti sopravvenuti (relativi al periodo 2006-2008).

⁶⁷² G. E. SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 33.

dell'opposizione ex art. 8 comma 6 (a differenza dell'opposizione di cui al comma 4, spesso accolta dal Tribunale e dalla Commissione di ricorso, anche se basata su una disposizione nazionale che esclude la registrazione di un marchio successivo)⁶⁷³: da ciò consegue che, ai fini della ricevibilità dell'opposizione, rilevano solo le ipotesi di interferenza previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e, quindi, non sia dato rilievo alla perdita della capacità distintiva, alla decettività (originaria o sopravvenuta), alla volgarizzazione o all'acquisto in mala fede del marchio; così come, non è dato rilievo alla percezione del pubblico. Sebbene l'art. 8 comma 6 si limiti a menzionare, come fonti di tutela delle DOP e IGP, esclusivamente la legislazione UE e il diritto nazionale – a differenza dell'art. 7.1 lett. j) – l'EUIPO ritiene che rientrino nel suo campo applicativo anche le indicazioni geografiche protette in forza di accordi internazionali – *“in quanto questi ultimi fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione o dello Stato membro firmatario dell'accordo internazionale”*⁶⁷⁴ – purché le disposizioni contenute in tali accordi siano direttamente applicabili⁶⁷⁵ (ad esempio, non lo è l'art. 8 dell'Accordo di Lisbona, dal momento che rimette alla legislazione di ciascuno Stato membro il compito di stabilire quali tipi di azioni legali possono essere intraprese a tutela delle DOP o IGP e, in particolare, se consentono di impedire l'uso di un marchio successivo⁶⁷⁶) e purché, qualora si tratti di accordi conclusi tra due o più Stati membri, tali indicazioni geografiche non ricadano nella

⁶⁷³ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, 1° ottobre 2017, pag. 20-22. Tra i casi menzionati, nella sentenza relativa alla causa T-453/11, *Gilbert Szajner c. UAMI*, 21 ottobre 2014, il Tribunale UE ha affermato che *“È pacifico che il diritto di ottenere l'annullamento di un marchio più recente sul fondamento di una denominazione sociale comprende a fortiori il diritto di opporsi all'utilizzazione di tale marchio”* (punto 37).

⁶⁷⁴ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, 1° ottobre 2017, pag. 32.

⁶⁷⁵ Corte di Giustizia CE, cause riunite C-300/98 e C-392/98, caso *«Dior and Others»*, 14 dicembre 2000, punto 42 *“Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore”*; sul punto, si veda anche Corte di Giustizia CE, C-162/96, *A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz*, 16 giugno 1998, punto 31.

⁶⁷⁶ Secondo l'EUIPO, in questi casi, l'indicazione della *“legislazione nazionale pertinente a dover stabilire quali tipi di azioni legali possano essere intraprese, la loro portata e se tali azioni possano anche consentire al titolare di una denominazione di origine di impedire l'uso di un marchio successivo...è una condizione necessaria affinché l'opponente possa dimostrare che la IG in questione può impedire l'uso del marchio successivo e che l'opponente è autorizzato a esercitare questo diritto dalla legge che lo disciplina”* (Direttive EUIPO, 2016, pag. 31).

“*natura esauriente*” del Reg. (UE) n. 1151/2012⁶⁷⁷ (ossia, non possono essere invocate, come motivi di opposizione, indicazioni o denominazioni che, pur possedendo i requisiti per essere registrate, come DOP o IGP, a livello europeo, non hanno costituito oggetto di una domanda di registrazione in ossequio alla procedura prevista da tale regolamento).

Si discute se le indicazioni geografiche possano continuare ad essere invocate ai sensi dell’art. 8 comma 4 o se debbano essere fatte valere esclusivamente in forza dell’art. 8 comma 6, come sostiene irremovibilmente l’EUIPO⁶⁷⁸.

Alla luce dei lavori preparatori alla redazione del Reg. (UE) 2015/2424, si deve concludere che l’introduzione dell’art. 8 comma 4 bis (ora, comma 6) sia espressione della volontà del legislatore europeo di disciplinare le opposizioni fondate su DOP/IGP specificamente in tale disposizione⁶⁷⁹.

Introducendo la distinzione tra indicazioni geografiche e gli altri segni, il legislatore europeo ha introdotto due elementi di semplificazione⁶⁸⁰.

Il primo luogo, ha abbandonato l’espressione “*titolare*” a favore della più flessibile “*persona autorizzata dal diritto pertinente*”, più in linea con la natura collettiva di tali segni: nella pratica, ai fini dell’applicazione dell’art. 8 comma 6 rileva solamente il fatto che “*the national law confers on a legal entity (whether public or private) a subjective right allowing it to prohibit the use on the market of a subsequent trade mark*”⁶⁸¹; di conseguenza, questa disposizione non può essere

⁶⁷⁷ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, 1° ottobre 2017, pag. 33.

⁶⁷⁸ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, 1° ottobre 2017, pag. 28 “*L’introduzione di questo motivo di opposizione specifico, però, comporta che a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 6, RMUE) le IG possono essere invocate esclusivamente ai sensi del nuovo motivo. Le IG non possono più essere alla base di un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4*”. E ancora, a pag. 26 “*se un opponente deposita un’opposizione sulla base di una IG dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo, e vi indica erroneamente l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE come motivo di opposizione, l’Ufficio esaminerà l’opposizione, nella misura in cui è chiaramente basata su una IG, come se il motivo invocato fosse l’articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE*”.

⁶⁷⁹ EUIPO, *The reform of the EU trademark system*, in *fordhamipconference.com*, pag. 8 “*Although this ground of opposition and cancellation was already included within the “other signs” mentioned in the existing Article 8(4), it is now made explicit*”.

⁶⁸⁰ B. FONTAINE, *The protection of the geographical indications following the overhaul of the European Union trade mark regulation: an end result?*, in *20 years of the Boards of Appeal at EUIPO*, 18 dicembre 2017, pag. 238-239.

⁶⁸¹ Commissione di ricorso, R 51/2007-4, 23 ottobre 2008, *CUBAO*, par. 25.

applicata nei Paesi in cui le indicazioni geografiche non sono riconosciute come segni che attribuiscono diritti alle persone autorizzate ad usarli.

In secondo luogo, sono stati eliminati i requisiti dell'«*uso nella normale prassi commerciale*» e della «*portata non puramente locale*», tuttora contenuti nell'art. 8 comma 4.

La *ratio* va ricercata nella frequente incapacità, da parte dei titolari di una DOP o IGP nazionale, di bloccare efficacemente le successive domande di registrazione di un marchio, “*as they failed to prove that the protected indication had being used in a substantial part of its area of protection, thus being dependent on the real presence of the name on the relevant market in the European Union*”⁶⁸².

Se si considera che questi presupposti erano stati introdotti al fine di limitare i conflitti tra i segni, la loro abolizione ha comportato un notevole incremento di tutela delle indicazioni geografiche, a scapito dei marchi posteriori, i quali – in forza della nuova disposizione – possono essere invalidati anche da un'indicazione geografica “*non sufficientemente importante o significativa nel traffico commerciale*”⁶⁸³.

Con riguardo ai soggetti legittimati a proporre opposizione, le *Guidelines* dell'EU IPO si limitano ad affermare che l'opponente deve presentare all'Ufficio “*documenti a dimostrazione del diritto a depositare l'opposizione in quanto persona autorizzata -ai sensi della legge pertinente- a esercitare i diritti derivanti da una IG*”⁶⁸⁴ (ad esempio, la copia della registrazione e pubblicazione dell'indicazione geografica sulla Gazzetta Ufficiale) e, solo per le indicazioni geografiche protette da accordi conclusi dall'UE con Paesi terzi, parlano più specificamente di “*un particolare beneficiario o una precisa categoria di utenti con diritto all'azione diretto*”⁶⁸⁵.

⁶⁸² FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle), *Geographical Indications in the New EU Trademark Law Regime*, 8 giugno 2016, pag. 2.

⁶⁸³ Corte di Giustizia UE, C-96/09 P, *Anheuser-Busch*, 29 marzo 2011, punto 157; Trib. CE, cause riunite T-318/06 a T-321/06, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca c. UAMI*, 24 marzo 2009, punto 36.

⁶⁸⁴ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, 2016, pag. 29.

⁶⁸⁵ *Ibidem*

Se confrontiamo queste indicazioni con quelle relative ai soggetti legittimati a proporre opposizione ai sensi dell'art. 8 comma 4⁶⁸⁶, se ne deduce che la facoltà di proporre opposizione ex art. 8 comma 6 debba essere riservata soltanto alle persone che abbiano un *“interesse comparabile a quello di titolarità”* a vietare l'uso illegittimo delle indicazioni geografiche da parte di terzi, a norma del diritto applicabile.

Poiché, ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1151/2012, le domande di registrazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche possono essere presentate solo da *“gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome”* – intesi come *“qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto”*⁶⁸⁷ – è assai probabile che siano costoro ad avere interesse a prevenire l'uso illegittimo di tali segni da parte di terzi che intendano approfittare della notorietà da essi acquisita⁶⁸⁸.

In conclusione, il Reg. (UE) 2017/1001 si limita a contemplare l'ipotesi del conflitto tra un segno di qualità anteriore e un marchio posteriore, subordinando l'esclusione dalla registrazione di quest'ultimo al verificarsi di una delle ipotesi di interferenza previste dai regolamenti UE citati, senza prevedere alcuna sanatoria⁶⁸⁹ (nemmeno nei casi in cui il segno abbia acquisito capacità distintiva) e senza tener conto della disparità di trattamento che questi segni ricevono, rispetto alla più ampia tutela riservata alle DOP e IGP dal Reg. (UE) n. 1151/2012.

Qualora l'interferenza non sia rilevata dall'Ufficio, resta salva la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio posteriore, ma solamente se tale diritto risulta conferito da una DOP o IGP e se risulta violato l'ambito di protezione riservato a tali segni.

⁶⁸⁶ Direttive EUIPO, Parte C, Sezione 4, par. 3.1, pag. 5.

⁶⁸⁷ Art. 3 n. 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

⁶⁸⁸ Ad esempio, nella sentenza relativa al caso *Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser-Busch, Inc.*, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto fondata l'opposizione presentata dalla società Budějovický Budvar, fondata sulla denominazione di origine «bud» registrata per la birra da essa prodotta.

⁶⁸⁹ Come abbiamo visto all'inizio del capitolo, l'art. 7.1 lett. c) non si applica se il marchio ha acquisito capacità distintiva.

Con riguardo agli altri segni di qualità, in mancanza di opinione contrarie, è dubbio se possano rientrare nella formula *“altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”* di cui all’art. 8 comma 4.

4.3.1 Il rapporto con i marchi collettivi UE

A fronte delle modifiche apportate in tema di impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio individuale, il Reg. (UE) 2017/1001 non ha introdotto nuove disposizioni in relazione al rapporto tra DOP/IGP e marchi collettivi UE.

Esso si è limitato a confermare la possibilità di registrare, come marchi collettivi UE, i *“segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”* (art. 74 comma 2), in deroga all’art. 7 comma 1 lett. c), come avevano previsto i regolamenti precedenti.

Quindi, a differenza dei marchi individuali per i quali gli impedimenti assoluti si applicano *tout court*, salva la sopravvenuta distintività, per i marchi collettivi UE è appunto prevista una deroga: la loro registrazione è ammessa anche quando sono costituiti da segni descrittivi dell’origine dei prodotti e/o servizi sui quali è apposto il segno.

Poiché ciò accade solo quando i consumatori percepiscono un collegamento diretto tra i prodotti e/o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e l’ambiente indicato⁶⁹⁰, l’art. 74 comma 2 *“non deve essere interpretato in maniera estensiva ricomprendendo i segni che costituiscono soltanto nella sostanza un’indicazione geografica”*⁶⁹¹, (nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato la domanda di registrazione del marchio denominativo TXAKOLI poiché, secondo il consumatore medio, il termine «txakoli» designava una tipologia di vino, e non l’origine geografica del prodotto e/o servizio per il quale era stata chiesta la

⁶⁹⁰ Trib. CE, T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava et al. c. UAMI*, 17 maggio 2011, punto 19. Secondo F. BENUSI, *Il marchio comunitario*, Milano, 1996, pag. 33 e D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, in L. C. UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, pag. 136 il marchio collettivo geografico svolge una *“funzione descrittiva di caratteristiche qualitative ricollegabili al territorio”*, ma questo collegamento non dipende necessariamente dall’influenza di fattori ambientali o umani, perché può essere dovuto all’esistenza, in quella zona, di una tradizione produttiva, consolidata o in fieri, che gli operatori del luogo si impegnano a portare avanti.

⁶⁹¹ *Ibidem*, punto 35.

registrazione, quindi non ricadeva nell'ambito della deroga all'impedimento assoluto ex art. 7 comma 1 lett. c)).

L'art. 74 comma 2 prosegue chiarendo che, nei casi in cui il marchio collettivo UE sia costituito da un toponimo e, quindi, abbia la funzione di garantire l'origine dei prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato, il relativo regolamento d'uso debba autorizzare le imprese *“i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio”*⁶⁹², purché queste ultime utilizzino il segno conformemente *“alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”* e, quindi, in funzione descrittiva della provenienza geografica dei beni contrassegnati dal segno di cui è titolare l'associazione.

La *ratio* di questa norma si coglie nell'interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici *“per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi”*⁶⁹³.

Invece, se il marchio collettivo UE svolge una funzione descrittiva di altre caratteristiche, la domanda di registrazione deve essere rigettata ex art. 7.1 lett. c). Una disposizione analoga è stata inserita all'art. 29 della Direttiva (UE) 2015/2424. In virtù dell'estensione ai marchi collettivi UE della disciplina contenuta nei capi I-VII e IX-XIV del Reg. (UE) 2017/1001 (art. 74 comma 3), si devono ritenere applicabili anche i nuovi impedimenti assoluti di cui all'art. 7.1 lett. j), k), l) e m) e l'impedimento relativo di cui all'art. 8 comma 6, rispetto ai quali valgono le stesse considerazioni svolte nel capitolo precedente.

⁶⁹² Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, Capitolo 15, 1° ottobre 2017, pag. 7. Sul punto si veda, Commissione di ricorso, R 280/2006-1, 5 ottobre 2006, punto 17 *“Il regolamento contiene le prescrizioni richieste in materia di utilizzazione del marchio collettivo da parte delle aziende consorziate e consente a quelle che non lo sono, ma posseggono i titoli di natura geografica per diventarlo, di aderire al Consorzio (e acquisire pertanto il diritto di utilizzazione del marchio)”*.

⁶⁹³ Corte di Giustizia CE, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) c. Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, 4 maggio 1999, punto 26.

Di conseguenza, anche in relazione a questo istituto, il legislatore europeo ha preferito adottare la tecnica del “rinvio” a discipline settoriali (quali, il Reg. (UE) n. 1151/2012 per i conflitti con i segni geografici).

Invece, con riguardo ai marchi collettivi nazionali, la direttiva si è limitata ad affermare l’opportunità di “*sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi dell’Unione europea*”⁶⁹⁴ con una formula piuttosto generica.

In realtà, come dirò in seguito, se è vero che la disciplina europea è molto più analitica, rispetto a quella prevista dall’art. 11 c.p.i., in relazione al tema dei conflitti con i segni geografici il diritto nazionale si è dimostrato più lungimirante. Il rapporto tra marchi collettivi e indicazioni geografiche è sempre stato controverso nel nostro Paese.

Una parte della dottrina⁶⁹⁵ e giurisprudenza⁶⁹⁶ ritiene che le profonde differenze esistenti tra questi istituti non consentano la loro convivenza, nonostante svolgano

⁶⁹⁴ Considerando n. 35 della Direttiva (UE) 2015/2436.

⁶⁹⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, pag. 262 secondo i quali le DOP e IGP “*non possono probabilmente costituire oggetto di marchi collettivi*”; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, pag. 989-990 secondo il quale “*dovrebbe scomparire*” la possibilità per i consorzi privati di registrare le DOP e IGP come marchi collettivi; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pag. 156 secondo la quale “*sembra potersi escludere...che uno stesso segno possa venire protetto cumulativamente, come denominazione geografica e come marchio collettivo*”; P. MASÌ, *Il marchio collettivo*, in A.A. V.V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pag. 91 sottolinea, a sostegno della sua tesi, che “*il riferimento geografico utilizzato nella denominazione di origine dovrebbe restare più liberamente appropriabile da parte di chiunque intenda utilizzarlo*”; G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, B. UBERTAZZI, E. ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 238 secondo il quale “*lo stesso segno in cui consiste la DOP o IGP non può essere (successivamente) registrato anche come marchio collettivo*”.

⁶⁹⁶ Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1991, pag. 43; App. Bologna, 26 maggio 1994, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1994, pag. 752 secondo la quale “*i marchi collettivi si distinguono dalle denominazioni d’origine perché mentre queste sono mezzi già usati sul piano sociale, prima della loro tutela giuridica, che quindi viene a rappresentare una ratifica legislativa di un uso già invalso, i marchi collettivi registrati sono mezzi distintivi oggetto di un diritto assoluto*” che sorge a seguito della presentazione della domanda da parte del titolare; App. Bologna, 20 marzo 1984, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1984, 1758 secondo la quale “*La denominazione di origine si colloca...nella categoria dei segni distintivi, accanto...al marchio collettivo, di cui all’art. 2570 c.c. mutuandone la duplice tutela: in via diretta e autonoma, come diritto reale, e inoltre attraverso la repressione della sua contraffazione in quanto atto di concorrenza sleale*”; ordinanza Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001, in *Giur. It.*, 2001, pag. 318 ss. “*Le denominazioni di origine protette (D.O.P.) hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l’influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l’origine e la qualità del prodotto acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte condizioni; tutti gli imprenditori che rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di*

entrambi una funzione di garanzia della qualità e/o della provenienza dei prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione.

In particolare, mentre il marchio collettivo è di “proprietà” esclusiva di un titolare, il quale lo concede in uso discrezionalmente ai produttori o fornitori che dimostrino di rispettare l’apposito regolamento (sicché, questi ultimi non potranno vantare un diritto soggettivo all’accesso all’uso del segno), le indicazioni geografiche si caratterizzano per l’assenza di un proprietario e per essere liberamente utilizzabili da tutti gli imprenditori del territorio di cui sono originarie, la cui produzione rispetti quanto previsto dal relativo disciplinare, allegato alla domanda di registrazione⁶⁹⁷.

Inoltre, si è rilevato come i due segni operino su piani diversi⁶⁹⁸: mentre il marchio collettivo “*opera nell’interesse privato e resta governato dall’iniziativa e dall’autonomia imprenditoriale*”⁶⁹⁹ anche quando è di titolarità di un soggetto pubblico, con la registrazione delle indicazioni geografiche si vuole tutelare gli interessi dei consumatori, affinché non sia leso l’affidamento che avevano riposto sulle caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal segno, l’interesse collettivo dei produttori del luogo, affinché sia loro riservato l’uso del nome geografico per i beni tipici della zona di produzione, e l’interesse della collettività alla veridicità del segno geografico⁷⁰⁰.

Tuttavia, nonostante le evidenti differenze di natura, struttura, tutela e disciplina, è stata spesso sostenuta anche la tesi della tutela cumulativa⁷⁰¹ dello stesso nome geografico come marchio collettivo e come DOP/IGP, rilevando come la

registrazione vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto all’utilizzo della denominazione di origine protetta, quand’anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico”.

⁶⁹⁷ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2012, pag. 172; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pag. 167.

⁶⁹⁸ P. LATTANZI, *Denominazione d’origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, pag. 45.

⁶⁹⁹ A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, pag. 986.

⁷⁰⁰ L. SORDELLI, *L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, pag. 501.

⁷⁰¹ R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, pag. 43 secondo il quale “*i marchi collettivi nascono dall’esigenza di spostare la tutela delle denominazioni di origine e indicazioni di provenienza dall’ambito generico della repressione della concorrenza sleale e dell’atto illecito a quello specifico dei segni distintivi, rendendola più intensa e diretta*”; in tal senso, si veda anche V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, Padova, 1982, pag. 126.

coesistenza tra i due segni permetta “*al titolare del diritto di poter godere di una più significativa forza difensiva*”⁷⁰² dal momento che, alla protezione accordata dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (più ampia rispetto a quella riservata ai marchi, in quanto si estende a qualunque ipotesi di sfruttamento indebito della reputazione ed esclude fenomeni di volgarizzazione), si somma la tutela sostanziale (estesa ai prodotti simili) e processuale tipica dei marchi d’impresa (azione di contraffazione, che può essere preceduta dalla richiesta di misure cautelari ecc.)⁷⁰³. Un altro autore⁷⁰⁴ ha preferito collocarsi in una posizione intermedia, subordinando la coesistenza tra i marchi collettivi e le DOP/IGP alla sussistenza di tre condizioni: “*il marchio collettivo deve possedere una qualche differenziazione rispetto alla denominazione*”, “*non deve indurre a ritenere che solo i prodotti da esso contrassegnati provengano dalla zona di riferimento*” e il regolamento d’uso “*deve porre requisiti più severi del disciplinare*”, garantendo l’accesso a tutti i produttori che intendano rispettarlo.

Personalmente ritengo più ragionevole l’orientamento a favore della coesistenza tra i due segni.

A conferma di questa tesi, SARTI ha correttamente sottolineato che il titolare del marchio collettivo, costituito da una DOP o IGP, non potrebbe rifiutarsi di concederne l’uso ai produttori della zona indicata dal segno geografico che rispettino il disciplinare⁷⁰⁵, altrimenti pregiudicherebbe una delle finalità del Reg.

⁷⁰² S. MAGELLI, *Marchio e Nome Geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, pag. 917-918 secondo la quale l’istituto del marchio collettivo geografico “*risponde alle esigenze di garanzia qualitativa che il Legislatore comunitario ha manifestato in modo inequivoco in varie discipline*” ed è “*conforme ai principi concorrenziali di cui il marchio...è strumento principe*”. A favore di questa tesi, si veda anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, pag. 526.

⁷⁰³ G. LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 1995, pag. 156 il quale sottolinea che “*le DOP e IGP...in base al quadro normativo risultante dalla normativa internazionale e comunitaria non godono di uno specifico regime ben delineato di tutela processuale, dovendosi ricorrere sostanzialmente all’armamentario apprestato dall’azione di concorrenza sleale per scorrettezza e appropriazione di pregi...o da norme penali*”.

⁷⁰⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1817-1818.

⁷⁰⁵ C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, pag. 79; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, pag. 164. In giurisprudenza, Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001 (ord) e Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 2009, pag. 996; G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, pag. 9 “*quando il marchio collettivo garantisce l’origine*

(UE) n. 1151/2012⁷⁰⁶, ossia, “*garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche*”.

Ne consegue che, nei casi di convivenza, l’esclusiva sul segno non consente al titolare di decidere discrezionalmente chi autorizzare all’uso del segno⁷⁰⁷.

Si potrebbe obiettare che la logica «protezionista», insita nella natura dei marchi collettivi UE (non prevista dal nostro diritto nazionale), e, quindi, la limitazione della possibilità di accesso all’uso del segno ai soli membri dell’associazione titolare, si ponga in contrasto con la natura collettiva delle DOP e IGP.

Tuttavia, poiché anche i marchi individuali pongono un problema analogo, nel senso di circoscrivere il diritto di esclusiva sul segno al solo titolare, mi pare opportuno che si debba fare applicazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012 che regolano i conflitti: in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 14.

Quindi, nel caso in cui la richiesta di registrazione di un marchio collettivo UE sia stata avanzata successivamente alla domanda di DOP/IGP, dovrà essere rigettata sia nel caso in cui risulti che il segno interferisca con l’ambito di tutela delle indicazioni geografiche di cui all’art. 13, sia nel caso in cui il titolare non autorizzi tutti i produttori della zona, in grado di rispettare il disciplinare, ad utilizzare il marchio collettivo: infatti, in quest’ultimo caso, si creerebbe una irragionevole “*situazione di ingiustificato privilegio*”, perché l’uso del nome sarebbe riservato ad

geografica del prodotto, costituisce a tutti gli effetti una denominazione d’origine”; A. GERMANO’, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in «*I messaggi*» nel mercato dei prodotti agroalimentari, *Atti del Convegno di Sassari del 13-14 ottobre 1995*, a cura di F. SALARIS, Torino, 1997, pag. 41 “*quando poi la qualità di un prodotto dipende dal fatto che esso è realizzato in una specifica area geografica assunta a nome del prodotto stesso, il marchio collettivo geografico è garanzia della qualità intesa come origine ovvero come provenienza, dipendendo le proprietà organolettiche del prodotto dal suolo, dal sottosuolo e dal clima della zona oltre che dalla tecnica di produzione tradizionale di quel determinato luogo*”.

⁷⁰⁶ Considerando n. 47 “*Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare*”. La verifica del rispetto del disciplinare deve essere effettuata dalle autorità designate dagli Stati membri.

⁷⁰⁷ G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, B. UBERTAZZI, E. ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pag. 236-237.

alcune imprese e non consentito ad altre, anche se insediate sullo stesso territorio e in grado di offrire beni equivalenti, aventi pari titolo⁷⁰⁸.

Invece, nei casi di convivenza tra un marchio collettivo UE anteriore, registrato o acquisito con l'uso in buona fede, e una DOP/IGP posteriore, il titolare potrà continuare ad utilizzare il segno fino a quando non sopravverrà una delle cause di decadenza o nullità specificamente previste dagli artt. 81-82 del Reg. (UE) 2017/1001 (compreso il rischio di indurre in errore il pubblico circa il carattere o significato del segno).

In tal caso, mi sembra logico che gli utilizzatori delle DOP/IGP debbano dimostrare di essere in grado di osservare anche il regolamento d'uso del marchio collettivo, il cui mancato rispetto non renderebbe sicura *“l'uniformità delle produzioni delle imprese aderenti...quindi, il segno non varrebbe a distinguere i beni prodotti da queste rispetto a quelli provenienti da altre imprese”*⁷⁰⁹: tant'è vero che la perdita della capacità distintiva costituisce un impedimento assoluto alla registrazione (art. 7.1 lett. b)) e l'omissione dei controlli sul rispetto del regolamento d'uso, da parte del titolare, costituisce una causa di decadenza del marchio collettivo ex art. 81 comma 1 lett. a).

La scelta a favore della coesistenza consentirebbe di valorizzare le produzioni tradizionali locali, promuovendone la diversificazione, e di *“conservare...una struttura dei mercati della produzione caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole imprese, ritenute...più propense a conservare gelosamente le tradizioni differenziate locali (e) non in grado di attuare una politica di mercato efficace”*⁷¹⁰.

⁷⁰⁸ M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, pag. 195. Infatti, gli atti di esclusione dall'accesso al marchio collettivo di imprese in grado di rispettare il relativo regolamento d'uso potrebbero essere qualificati “discriminazioni vietate” ex art. 2597 c.c.: sul punto, si vedano N. AMBRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. It.*, 2001, pag. 319-320; E. LOFFREDO, *op. ult. cit.*, pag. 156 secondo la quale *“l'iper-protezione che dovesse derivare dalla sommatoria delle tutele potrebbe, poi, ripercuotersi anche sull'assetto concorrenziale dei mercati e innescare situazioni rilevanti per il diritto anti-trust”*. Sui provvedimenti adottati dall'Autorità Garante contro i comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere dai consorzi, si veda R. SCHIANO, *L'applicazione del diritto antitrust nel settore agricolo. Alcune considerazioni in margine al caso del consorzio per la tutela dei prosciutti di Parma e San Daniele*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, pag. 613 ss.

⁷⁰⁹ M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pag. 194.

⁷¹⁰ M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, pag. 289 ss.

Obiettivi sui quali è imperniato il Reg. (UE) n. 1151/2012 e verso il quale tende anche il nuovo Reg. (UE) 2017/1001.

Del resto, la preferenza verso la disciplina a tutela delle DOP/IGP traspare anche dall'art. 53 comma 16 della L. Comunitaria⁷¹¹, come modificato dalla L. 526/1999, secondo la quale le DOP/IGP, disciplinate dal Reg. (UE) n. 1151/2012, possono essere apposte sui prodotti provenienti dal luogo geografico indicato e in possesso dei requisiti fissati in un apposito disciplinare (il cui rispetto è certificato da organismi autorizzati).

Tuttavia, qualora i produttori della zona vogliano distinguere i loro beni da quelli realizzati dalle altre imprese insediate sul territorio, devono unirsi in un consorzio e registrare, a nome di quest'ultimo, un marchio collettivo (*“gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela”*⁷¹²): in questo modo, si vuole garantire al consumatore, non solo l'origine e il possesso delle caratteristiche indicate dal disciplinare, ma anche la provenienza da un soggetto la cui produzione sia conforme alle prescrizioni da esso fissate in un regolamento.

Un autore⁷¹³ ha parlato, a tal proposito, di DOP/IGP come *“marchio collettivo giuridicamente rafforzato, nel senso che con un atto normativo (registrazione di un nome identico o simile come indicazione geografica) è stato conferito al suo titolare la facoltà di concederne l'uso a soggetti determinati (produttori, distributori etc.)”* ma senza snaturarne la dimensione privatistica, perché il titolare

⁷¹¹ C. GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 79. In realtà questa norma è stata oggetto di interpretazioni diverse tra di loro: infatti, secondo M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pag. 1818-1819 secondo il quale il difetto di questa norma consiste nel non aver previsto cosa accade quando un'impresa soddisfi i requisiti previsti dal disciplinare, ma non rispetti il regolamento d'uso o quando, pur rispettando entrambi, non intenda sopportare i costi derivanti dalla gestione del consorzio e del marchio collettivo.

⁷¹² Art. 14 comma 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 di modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

⁷¹³ F. CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento predetto*, in *Dir. com. sc. Int.*, 2006, pag. 194-195; in tal senso anche S. NOSOTTI, *Denominazione di origine e concorrenza sleale (nota a Trib. Napoli 8 luglio 1996, ord.)*, in *Il Diritto Industriale*, 1996, pag. 1019 ss. *“Ciò permette di poter utilizzare come marchio la stessa denominazione di origine e di apporla sui prodotti al fine di certificarne la provenienza”*; S. MAGELLI, *op. ult. cit.*, pag. 914.

conserva “*il diritto di vietare e perseguire qualunque forma di utilizzo indebito da parte di soggetti non legittimati*”.

Infine, il connubio tra una DOP/IGP e un marchio collettivo può sopperire ai difetti di certificazione⁷¹⁴, di cui spesso soffrono alcuni prodotti di qualità, purché - analogamente a quanto previsto dall’art. 11 comma 4 c.p.i. - la registrazione del marchio collettivo non dia luogo a “*situazioni di ingiustificato privilegio*” e non rechi “*pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*”⁷¹⁵.

4.3.2 Il rapporto con i marchi di certificazione

Come sappiamo, i marchi di certificazione UE sono stati introdotti dal c.d. *pacchetto marchi*, costituito dal Reg. (UE) 2015/2424 e dalla Dir. (UE) 2015/2436. Trattandosi di una delle modifiche la cui entrata in vigore era stata postergata al 1° ottobre 2017, i rapporti con le indicazioni geografiche devono essere analizzati alla luce delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2017/1001.

Come abbiamo visto nel capitolo 3.3, l’art. 83 comma 2 esclude espressamente che possano essere registrati, come marchi di certificazione UE, i segni idonei a distinguere i prodotti e/o servizi certificati dal titolare in relazione alla provenienza geografica, rispetto a quelli non certificati.

Sul punto, le *Guidelines* dell’EUIPO avevano precisato che il divieto di cui all’art. 83 avrebbe dovuto essere applicato ogni qualvolta il segno e/o il regolamento d’uso avessero fatto riferimento, tra le caratteristiche certificate, all’origine geografica dei prodotti o servizi in relazione ai quali era stata chiesta la registrazione⁷¹⁶.

A tal proposito, avevamo sottolineato come questa disposizione si ponesse in contrasto sia con la disciplina dei marchi collettivi UE (infatti, l’art. 74 comma 2

⁷¹⁴ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pag. 168 “*nell’esperienza italiana questi controlli vengono normalmente svolti in forma piuttosto blanda...è forse anche per tale stato di cose che si è diffusa da noi l’abitudine di creare, all’interno della zona protetta, collegamenti volontari tra imprenditori che si assoggettano volontariamente a controlli più severi, ed affiancano alla denominazione di origine un marchio collettivo privato, il cui uso è riservato agli aderenti, e che vuole...segnalare al pubblico la presenza di tali controlli ulteriori (rispetto a quelli segnalati dalla sola denominazione di origine)*”.

⁷¹⁵ M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pag. 195 il quale aggiunge che “*può...essere che, per talune tipologie di beni, possa apparire sconsigliabile che gli operatori di ciascuna zona agiscano «in ordine sparso», quando a livello più elevato abbiano già potuto delinearsi interventi coordinati delle associazioni di categoria, dei pubblici poteri o degli stessi operatori economici*”; nello stesso senso, si veda anche E. LOFFREDO, *op. ult. cit.*, pag. 156-157.

⁷¹⁶ Direttive EUIPO, Parte B, Sezione 4, pag. 6-7.

ritiene validi i marchi collettivi UE costituiti da nomi geografici, in deroga all'impedimento assoluto di cui all'art. 7.1 lett. c)), sia con l'art. 27 lett. a) della Direttiva (UE) 2015/2436 che, nel riprodurre la definizione contenuta nell'art. 83 del Regolamento, ha ommesso di riportare l'eccezione relativa alla provenienza geografica permettendo, così, agli Stati membri di registrare liberamente, come “*marchi di garanzia o di certificazione*”, anche le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza.

Oltre a ciò, il rinvio alla disciplina contenuta nei capi da I a VII e da IX a XIV – analogo a quello previsto dall'art. 74 comma 3 per i marchi collettivi UE – e, quindi, agli stessi impedimenti assoluti alla registrazione i quali, a loro volta, richiamano i Regolamenti UE disciplinanti le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali per i vini, le STG e le denominazioni di varietà vegetali, contribuisce a rendere più controversa la disposizione e fa pensare che, anche con riguardo ai marchi di certificazione UE, valgano le stesse considerazioni svolte per i marchi collettivi UE in relazione al tema dei conflitti con i segni geografici, soprattutto se si considera che, in molti Stati, questo istituto è interamente assorbito nella figura dei marchi collettivi⁷¹⁷ (ad esempio, in Italia).

Personalmente ritengo che la divergenza tra il Regolamento e la Direttiva in materia di marchi di certificazione sia espressione di quella «*tendenza alla rinazionalizzazione delle tutele delle indicazioni geografiche*»⁷¹⁸ di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, ossia della fine dell'era della “natura esauriente” dei regolamenti europei o, quantomeno, della possibilità di registrare, a livello nazionale, le indicazioni geografiche «semplici» (che si limitano ad indicare l'origine di un prodotto), mentre le indicazioni geografiche «qualificate» soggiacciono all'eccezione di cui all'art. 83.

⁷¹⁷ Resolution - QUESTION 118 Trade and service marks and geographical indications, AIPPI Executive Committee of Copenhagen, June 12 - 18, 1994 secondo il quale “*indications of source and appellations of origin can be protected in the form of collective or certification marks even though they designate the geographical origin of the goods or services. In case of protection of a geographical collective or certification mark, it must be guaranteed that any local producer who complies with the requirements for the use of that mark is entitled to use the mark, in accordance with the specifications and in the case of a collective mark to become a member of the group*”.

⁷¹⁸ M. RICOLFI, *La protezione doganale della proprietà intellettuale*, in AIDA, 2016, pag. 88 e 92-93; V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in AIDA, 2016, pag. 37.

Molto probabilmente, questa disposizione è stata così formulata al fine di introdurre un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla disciplina dei marchi collettivi UE: sicché, questi segni, anziché svolgere una funzione distintiva in relazione all'origine commerciale o geografica dei prodotti e/o servizi sui quali sono apposti, hanno la capacità di distinguere i beni che sono stati certificati dal titolare (*“in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche”*) da quelli che non sono stati certificati.

Tuttavia, va osservato che, in alcuni Stati europei ed extra UE, già da tempo è ammessa la possibilità di registrare un nome geografico come marchio di garanzia o di certificazione.

Per esempio, secondo il diritto statunitense⁷¹⁹, i nomi geografici possono essere registrati, come marchi di certificazione, – in deroga al divieto di registrazione dei termini puramente descrittivi di cui al §1052(e)(2) – senza che sia richiesto l'acquisto di un *secondary meaning*, dal momento che, tra le funzioni che questi marchi possono svolgere, vi è quella di certificare la provenienza dei beni e/o servizi da una specifica regione o da un'altra origine⁷²⁰.

Negli USA, il marchio di certificazione è considerato il principale strumento che tutela le indicazioni geografiche contro il rischio di divenire generiche⁷²¹.

Infatti, la registrazione di un marchio di certificazione indica chiaramente da dove provengono i prodotti contrassegnati da tale segno: ad esempio, il marchio di certificazione «*Parmigiano Reggiano*» garantisce che *“the goods originate in the Parma-Reggio region of Italy, specifically the zone comprising the territory of the provinces of Parma, Reggio Emilia, Modena and Mantua on the right bank of the river Po and Bologna on the left bank of the river Reno”*⁷²².

⁷¹⁹ Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Committee for Agriculture Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, *Appellations of origin and geographical indications in OECD member countries: economic and legal implications*, 19-21 dicembre 2000, punto 16 *“this instrument in the common law system comes closest to the one established in Roman law countries regarding appellations of origin”*.

⁷²⁰ WIPO SCT, *Submission of the United States of America Certification and Collective Marks Formalities*, febbraio 2009; Trademark Manual of Examining Procedure, § 1306, ottobre 2017.

⁷²¹ M. G. COERPER, *The protection of geographical indications in the United States of America, with particular reference to certification marks*, in *Industrial Property*, July/August 1990, pag. 232.

⁷²² US Trademark Registration N° 1754410.

Oltre all'origine geografica, i marchi di certificazione possono garantire il possesso di determinate qualità o altre caratteristiche: ad esempio, il marchio di certificazione «Roquefort» assicura che i prodotti “*has been manufactured from sheep's milk only, and has been cured in the natural caves of the Community of Roquefort, Department of Aveyron, France*”⁷²³.

Negli USA, un marchio di certificazione può essere costituito anche da un nome geografico abbreviato, alterato, combinato con altri toponimi o accompagnato da altre parole (ad esempio, i marchi di certificazione “*Idaho Preferred*” o “*Idaho Potatoes Grown in Idaho*” garantiscono “*the regional origin of potatoes grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size, weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external defect, maturity and residue level standards promulgated by the certifier*”⁷²⁴).

Addirittura, talvolta questi marchi contengono o consistono in un termine tecnicamente non-geografico, ma che ha il significato di un'indicazione di provenienza solo in un determinato territorio⁷²⁵ (ad esempio, il marchio CIAUSCOLO certifica “*that the goods provided originate in a number of municipalities in the Provinces of Ancona, Macerata and Ascoli Piceno in Italy, and that the preparation, production, and/or processing of the goods take place in the area identified in the standard of record*”⁷²⁶).

Ai fini della registrazione di un nome geografico come marchio di certificazione, è necessario che i consumatori americani percepiscano i prodotti sui quali è apposto come provenienti dalla specifica regione indicata dal segno⁷²⁷.

L'enorme rilevanza della “*consumer perception*” spiega perché gli Stati Uniti proteggano anche alcune indicazioni geografiche straniere, senza registrarle come marchi di certificazione, per il solo fatto che “*purchasers in the United States*

⁷²³ US Trademark Registration N° 0571798.

⁷²⁴ US Trademark Registration N° 2914309, 2934385.

⁷²⁵ B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, London, 2004, pag. 250.

⁷²⁶ US Trademark Registration N° 3968792.

⁷²⁷ Sul punto, si veda *In re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D'Acosta*, 230 U.S.P.Q. 131, 134 (TTAB 1986) (“Fontina”).

primarily understand the “Cognac” designation to refer to brandy originating in the Cognac region of France, and not to brandy produced elsewhere”⁷²⁸.

⁷²⁸ Institut National Des Appellations v. Brown-Forman Corp., 47 U.S.P.Q.2d 1875, 1885 (TTAB 1998).

CONCLUSIONI

Nel contesto delle novità introdotte dal c.d. *pacchetto marchi* – la nuova riforma costituita dal Regolamento (UE) 2015/2424 e dalla Direttiva (UE) 2015/2436 e, successivamente, riordinata nel Regolamento (UE) 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017 – il presente elaborato si è concentrato sulle modifiche che hanno interessato la disciplina dei marchi collettivi comunitari (ora «marchi collettivi UE»), sulle nuove disposizioni che hanno regolato l’istituto dei «marchi di certificazione UE» e sull’influenza che questi cambiamenti hanno avuto sul loro rapporto con le indicazioni geografiche.

Nei capitoli precedenti, questo approfondimento è stato accompagnato da una breve analisi dell’evoluzione legislativa di tali istituti, al fine di evidenziarne analogie e differenze con la nuova normativa.

Di seguito, vengono sinteticamente esposti i principali risultati raggiunti.

Con riguardo ai marchi collettivi UE, dall’esame della Sezione 1, Capo VIII del Regolamento (UE) 2017/1001 si evince che non sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina già contenuta nel Regolamento (CE) n. 207/2009 e che, quindi, essi continuano a distinguersi dai marchi collettivi nazionali dal punto di vista della funzione e della legittimazione ad acquisire la titolarità del segno.

Come abbiamo visto, mentre l’art. 74 comma 1 del Regolamento (UE) 2017/1001 dà rilievo alla funzione distintiva, la dottrina e la giurisprudenza nazionali prevalenti ritengono che i marchi collettivi nazionali svolgano essenzialmente una funzione di garanzia qualitativa, ovvero siano in grado di assicurare ai consumatori che i prodotti e/o servizi sui quali è apposto il segno possiedano determinate caratteristiche o provengano da un determinato luogo.

Inoltre, mentre la registrazione di un marchio collettivo UE può essere chiesta solo dalle “*associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti*” che abbiano la capacità giuridica e la capacità di agire, nonché dalle “*persone giuridiche di diritto pubblico*” (art. 74 comma 1), può divenire titolare di un marchio collettivo nazionale qualunque soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, purché consenta al segno di assolvere il suo compito (art. 11 c.p.i.).

Poiché anche la Direttiva (UE) 2015/2424 – che dovrà essere recepita entro il 14 gennaio 2019 – contiene una disposizione analoga (art. 29), è probabile che si assisterà ad una modifica dell’art. 11 comma 1 c.p.i.⁷²⁹, anche in considerazione del fatto che il Considerando n. 35 sottolinea l’opportunità di “*sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi dell’Unione europea*”, dal momento che “*si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni*”.

In realtà, a queste parole non sono seguiti i fatti: nel 2016, sono stati registrati 68.752 marchi UE, a fronte di 87 marchi collettivi UE.

Inoltre, dalle statistiche emerge che, tra tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, l’Italia detiene il maggior numero di marchi collettivi registrati, sia a livello europeo che a livello nazionale: questo fattore è sicuramente riconducibile alla massiccia presenza dei Consorzi di tutela (attualmente 147), la cui natura rientra nel novero dei soggetti legittimati ad acquisire la titolarità dei marchi collettivi UE, dal momento che si tratta di organismi di natura associativa (l’art. 2 lett. c) del D. M. 14 ottobre 2013 di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 rinvia alla nozione di “gruppi” di cui all’art. 3.2, per tali dovendosi intendere “*qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto*”), sia nella definizione contenuta nell’art. 11 comma 1 c.p.i., dal momento che l’art. 14 comma 15 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) riconosce espressamente ad essi “*funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione*” dei prodotti ma, soprattutto – a differenza degli altri enti associativi – il compito di controllare il rispetto del regolamento d’uso, da parte degli utilizzatori⁷³⁰.

Con riguardo ai marchi di certificazione UE, si è osservato che l’esigenza di introdurre questo istituto a livello europeo era sorta a seguito dello squilibrio

⁷²⁹ La L. 25 ottobre 2017, n. 163 contenente la delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2015/2436, entrata in vigore, il 21 novembre 2017, all’art. 3 comma 3 lett. e) sottolinea l’esigenza di “*aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436*”.

⁷³⁰ L’art. 14 comma 16 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 prevede espressamente che “*i marchi collettivi...sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l’esercizio delle attività loro affidate*”.

verificatosi, in sede di recepimento della Direttiva 89/104/CEE, nella legislazione degli Stati membri, dal momento che la maggior parte di essi aveva ritenuto che l'istituto in questione fosse una sottocategoria dei marchi collettivi (come l'Italia), mentre altri ne avevano introdotto un'apposita disciplina, sicché era necessario intervenire per armonizzare i sistemi nazionali e allineare ad essi il sistema europeo in questa materia.

Dall'analisi delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1001, emerge la volontà del legislatore europeo di introdurre una nuova tipologia di segno, che si affianchi ai marchi individuali e ai marchi collettivi: infatti, nonostante la disciplina contenuta nella Sezione 2, Capo VIII sia sostanzialmente identica a quella specificamente dettata per i marchi collettivi UE, essi si distinguono da questi ultimi dal punto di vista dei soggetti legittimati ad acquisirne la titolarità e della funzione esercitata.

Inoltre, essi non possono essere nemmeno accostati ai marchi collettivi italiani perché, sebbene l'art. 83 del Regolamento consenta a qualunque persona di chiedere la registrazione di un marchio di certificazione UE, poco dopo precisa che non possa trattarsi di soggetti la cui attività consiste nella produzione di beni e/o servizi conformi alle caratteristiche di cui il segno vuole essere garante, ossia il proprietario non può contrassegnare i propri prodotti, né può essere legato economicamente ai relativi operatori, altrimenti l'imparzialità che deve connotare il suo ruolo di certificatore sarebbe compromessa e comporterebbe la decadenza del segno.

Così, la funzione distintiva si connota di una dimensione nuova: l'interesse del titolare non è più quello di distinguere i propri prodotti e/o servizi da quelli di altre imprese, bensì quello di svolgere un'attività di certificazione finalizzata al controllo delle modalità d'uso del segno e alla corretta informazione del pubblico circa gli standard qualitativi posseduti dai beni sui quali è apposto il marchio.

L'analisi comparata delle legislazioni nazionali ha evidenziato come la maggioranza degli Stati membri dell'Unione Europea non abbia ancora introdotto questo istituto, nonostante faccia parte di una tradizione consolidata nei Paesi di Common Law, o, comunque, a differenza di questi ultimi, lo abbia regolato in

modo che esso non possa essere costituito da segni idonei ad indicare l'origine geografica dei prodotti e/o servizi sui quali è apposto.

Alla mancanza di una disciplina uniforme e di un riconoscimento dell'istituto a livello globale, si aggiunge l'impossibilità di avviare un business che coinvolga i beni del titolare, se appartenenti al tipo da certificare (è stato riportato l'esempio di un'associazione, titolare del marchio Stilton per il formaggio, che voglia aprire un negozio per raccontare la storia dei propri prodotti, sicché la registrazione del segno incontrerebbe un limite nel divieto di svolgere un'attività economica legata ad essi).

Queste sono le ragioni dello scarso successo dell'istituto e che inducono le imprese ad optare per il regime dei marchi individuali, il quale consente al titolare di disporre liberamente del segno e di scegliere a chi concederlo in uso, senza essere vincolato da alcun regolamento.

Inoltre, dal momento che già la Direttiva 89/104/CEE aveva infruttuosamente attribuito agli Stati membri la facoltà di prevedere la registrazione di «marchi di garanzia o di certificazione», è probabile che la situazione rimarrà immutata anche a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436⁷³¹, sicché mi sembra opportuno ricorrere ad uno strumento più incisivo ai fini del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia, a livello internazionale, quantomeno sotto il profilo dell'introduzione dell'istituto: ad esempio, la conclusione di un trattato internazionale o il c.d. *lobbying country-by-country*, ossia l'intervento da parte di organismi internazionali (es. WIPO) affinché persuadano i singoli Uffici nazionali ad introdurre incentivi a favore della registrazione dei marchi di certificazione.

Infine, nell'ultimo capitolo, l'esame delle fonti multilivello di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche ha messo in luce l'assenza di un criterio univoco di riconoscimento (ad esempio, la denominazione

⁷³¹ In Italia, l'introduzione dell'istituto richiede la preventiva modifica dell'art. 11 c.p.c., quantomeno sotto il profilo della legittimazione ad acquisire la titolarità dei marchi collettivi che dovrebbe essere circoscritta alle sole associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico, cosicché le persone fisiche possano chiedere solo la registrazione dei «marchi di garanzia o certificazione».

Va segnalato che, tra gli obiettivi della Legge delega, vi è quello di “prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424” (art. 3 comma 3 lett. f).

«*parmesan*» che, per i consumatori italiani, evoca un determinato luogo geografico, mentre per i consumatori tedeschi aveva un significato descrittivo di una tipologia di formaggio) e la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra il sistema *sui generis* adottato dall'Unione Europea e il c.d. *trademark system* adottato dagli Stati Uniti, dal momento che questi ultimi escludono dal perimetro di tutela le indicazioni geografiche comunemente usate per designare determinati prodotti o servizi (ad esempio, il nome “*Chablis*” è generalmente usato per indicare una tipologia di vino negli USA, anche se corrisponde ad una denominazione usata per designare i prodotti provenienti dall'omonima regione francese).

A mio parere, è possibile individuare due soluzioni di compromesso nella direzione dell'armonizzazione della legislazione americana ed europea in materia.

La prima prevede l'estensione della tutela accordata dall'art. 23 Accordo TRIPs – al quale hanno aderito tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti – ai soli vini e alcolici, a tutti i prodotti, affinché i Paesi contraenti possano registrare indicazioni geografiche omonime, purché siano accompagnate dal nome della regione o altra località nel quale sono stati prodotti i beni per i quali si chiede la registrazione (ad esempio, «*Chablis of California*»): in questo modo, i consumatori riusciranno a percepire la differenza tra i beni contrassegnati dalla DOP o IGP europea (indice del possesso delle caratteristiche qualitative indicate nel relativo disciplinare), rispetto a quelli realizzati in un territorio diverso.

La seconda prevede l'inclusione della soluzione sopra prospettata in un apposito *trade agreement* tra l'Unione Europea e gli USA o nel Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) – i cui negoziati sono iniziati nel 2013 – anche al fine di mettere un punto alla “guerra commerciale”, attualmente in atto, basata sul rialzo dei dazi all'importazione.

Con riguardo alle fonti europee di tutela dei segni geografici, è stato osservato come la formulazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari rifletta la preferenza, del legislatore europeo, per le DOP e IGP al fine di comunicare al pubblico l'origine e le caratteristiche qualitative di tali beni e, quindi, la predominanza dell'interesse alla promozione e valorizzazione delle tradizioni produttive locali, anche nella regolazione dei

conflitti con i marchi: infatti, per impedire la registrazione di un toponimo come DOP/IGP, rilevano solamente la presenza di un marchio notorio e il rischio di confusione per il pubblico circa la reale provenienza dei beni per i quali è stata chiesta la registrazione (salva l'eventuale opposizione fondata sul pregiudizio che potrebbe derivare all'esistenza di un marchio anteriore, sulla quale è chiamata a decidere discrezionalmente la Commissione); invece, la registrazione e il rinnovo di un marchio costituito da un nome geografico sono assoggettate a condizioni molto più stringenti.

Di conseguenza, per evitare che il titolare del marchio possa venire pregiudicato da questa sorta di "degradazione" del suo diritto assoluto a mera coesistenza, ritengo logico che si debba estendere alle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche le stesse regole alle quali è assoggettato un marchio nei casi di conflitto, compatibilmente con la natura e la funzione da esse esercitata: nel senso che la registrazione dovrebbe essere esclusa anche nei casi in cui la DOP/IGP sia stata acquisita con l'uso in malafede e in tutte le altre ipotesi in cui vengano meno i presupposti per beneficiare della tutela accordata dall'art. 13 (ad esempio, la sopravvenuta genericità).

Inoltre, mi sembra parimenti doveroso, riconoscere al titolare del marchio (notorio o non che sia) la facoltà di opporsi alla registrazione di una DOP/IGP posteriore per questi motivi.

Le stesse considerazioni valgono per i Regolamenti europei sui marchi d'impresa, dal momento che – anche alla luce delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° ottobre 2017, in tema di impedimenti assoluti e relativi alla registrazione – il frequente ricorso alla tecnica del rinvio a discipline settoriali (primo fra tutti, il Regolamento n. 1151/2012/UE) ha comportato il passaggio da un sistema improntato sulla centralità del marchio, ad un sistema che si "piega" agli obiettivi di politica agricola perseguiti dall'UE e che avverte il bisogno di farsi integrare o limitare dall'esterno al fine di colmare le proprie lacune.

Da ultimo, ho esaminato il rapporto delle DOP/IGP con i marchi collettivi UE e i marchi di certificazione UE.

Per quanto riguarda i primi, condivido la tesi di quella parte di dottrina che ammette la coesistenza tra i due segni, sia perché, in questo modo, alla tutela sostanziale e processuale, tipica dei marchi d'impresa, si sommerebbe l'ampia protezione riservata alle DOP/IGP dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, sia perché questo orientamento trova conferma nel dato normativo: infatti, l'art. 74 comma 2 ammette la registrazione di marchi collettivi UE costituiti da segni idonei ad indicare la provenienza geografica di un prodotto e/o servizio e il comma 3 rinvia agli impedimenti assoluti e relativi specificamente previsti per i marchi individuali e, quindi, indirettamente alla disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Tuttavia, questo orientamento necessita di alcune precisazioni: in particolare, se la domanda di registrazione di un marchio collettivo UE è stata avanzata successivamente alla domanda di DOP/IGP, il titolare del primo non potrà negare l'accesso all'uso del segno (e, quindi, l'adesione all'associazione) ai produttori della zona geografica in questione in grado di rispettare il disciplinare, altrimenti darebbe luogo ad una di quelle "*situazioni di ingiustificato privilegio*" dalle quali l'art. 11 c.p.i. fa dipendere il rigetto della domanda; invece, nei casi di marchio collettivo UE anteriore, gli utilizzatori della DOP/IGP posteriore dovranno dimostrare di essere capaci di rispettare anche il regolamento d'uso, dalla cui osservanza dipende il corretto assolvimento della funzione distintiva e la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche delle quali il segno si fa portavoce.

Con riguardo ai marchi di certificazione UE, il fatto che sia stata espressamente esclusa la possibilità di certificare la provenienza geografica e il mancato richiamo al *principio della porta aperta* di cui all'art. 74 comma 2 fanno propendere per la tesi che nega la coesistenza tra i segni: anzi, sembrerebbe che il legislatore europeo abbia voluto prevedere appositamente questa eccezione, al fine di introdurre un ulteriore elemento di distinzione rispetto alla disciplina dei marchi collettivi UE.

Invece, il fatto che la Direttiva (UE) 2015/2436 abbia dedicato uno specifico articolo ai «marchi di garanzia o di certificazione» (art. 28) e abbia consentito agli Stati membri di chiederne la registrazione, anche se costituiti da segni idonei ad indicare la provenienza geografica di beni e/o servizi, deve essere interpretato come

espressione di una crescente «*tendenza alla nazionalizzazione della tutela delle indicazioni geografiche*», intesa come volontà del legislatore europeo di assicurare tutela anche a quei segni geografici che non sono stati registrati a livello europeo, ma che meritano di ricevere protezione in quanto espressione di un forte *milieu géographique*.

Trattandosi di tematiche particolarmente attuali e rilevanti ai fini della promozione della qualità e valorizzazione dei metodi produttivi locali, l'auspicio è che la Direttiva (UE) 2015/2436 venga integralmente recepita dagli Stati membri.

In questo modo, la registrazione dei marchi collettivi sarà riservata agli enti associativi e alle persone giuridiche di diritto pubblico, in quanto maggiormente in grado di svolgere un'attività di controllo sul rispetto del regolamento d'uso e di irrogare sanzioni, nei casi di inosservanza da parte degli utilizzatori.

Inoltre, questi ultimi potranno beneficiare di un valido strumento alternativo di tutela idoneo a distinguere i prodotti certificati, dei quali è stato attestato il possesso di determinate caratteristiche qualitative, rispetto a quelli che non rispondono agli standard di cui vuole essere garante il marchio di certificazione.

Infine, qualora tali segni siano costituiti da un nome geografico, gli eventuali conflitti con i segni di qualità (DOP, IGP, STG, menzioni tradizionali) anteriori o posteriori, dovranno essere regolati alla luce dei relativi regolamenti europei, in forza del rinvio contenuto all'art. 4 comma 1 lett. i), j) k).

Bibliografia

ALVANINI S., *I marchi non convenzionali*, in *Il corriere giuridico*, Vol. VII, 2016, pp. 998 ss.

ADDOR F., GRAZIOLI A., *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPs Agreements*, in *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 5 N. 6, novembre 2002, pp. 865 ss.

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2000, pp. 23 ss.

ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015.

ARFINI F., BELLETTI G., MARESCOTTI A., *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Gruppo13 Quaderni, 2010.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960.

AULETTA G., MANGINI V., *Dell'azienda*, in *Commentario del Codice civile*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1947, pp. 159 ss.

AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973.

BAINBRIDGE D. I., *Intellectual property*, Harlow, 2007.

BELSON J., *Certification and Collective Marks. Law and Practice*, Cheltenham, 2017.

BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Milano, 1996.

BLAKENEY M., *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, 2001, pp. 640 ss.

BLAKENEY M., *The protection of Geographical Indications. Law and Practice*, Cheltenham, 2014.

BORGHI P., *I requisiti della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 179 ss.

BOSIO E., *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale: della contraffazione e della concorrenza sleale*, Torino, 1904.

BRETT HEAVNER B., *World-wide Certification-Mark Registration. A Certifiable Nightmare*, in *Bloomberg Law Reports*, 14 dicembre 2009.

CALBOLI I., *Expanding the Protection of the Geographical Indications of Origin under TRIPS: "Old" Debate or "New" Opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. X, 2006, pp. 182 ss.

CANFORA I., *Il caso "Parmigiano Reggiano": denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2008, pp. 16 ss.

CAPELLI F. e KLAUS B., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, pp. 191 ss.

CAPELLI F., *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2013, pp. 515 ss.

CAPELLI F., *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza BUD II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, pp. 255 ss.

CAPELLI F., *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, pp. 287 ss.

CAPELLI F., *Protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell'UE*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, pp. 177 ss.

CAPELLI F., *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, pp. 587 ss.

CAPELLI F., *Tutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Reg. comunitario 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006, pp. 115 ss.

CAPELLI F., *La Corte di giustizia tra «feta» e «cambozola»*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, pp. 273 ss.

CAPUZZI G., *Indicazioni geografiche e tutela della qualità agro-alimentare: le novità del 2009*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pp. 87 ss.

CARLI C. C., voce: *Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche*, (I-Ordinamento comunitario), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, X, Roma, 1999.

CARMIGNANI S., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2002, pp. 84 ss.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, Torino, 1974.

CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955.

CAVALLARO P., *Denominazioni geografiche e segni distintivi (nota a App. Bologna 23 marzo 2002)*, in *Il diritto industriale*, 2002, pp. 246 ss.

CIAN M., *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 191 ss.

COERPER M. G., *The protection of geographical indications in the United States of America, with particular reference to certification marks*, in *Industrial Property*, July/August 1990.

CONTINI A., *Le possibili interferenze fra diritti su DOP e IGP e diritti di marchio (art. 14, Reg. CE 20.3.2006, n. 510/2006)*, in C. GALLI, A. M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, pp. 2297 ss.

CORBELLINI S., *Il marchio dell'Unione Europea: le novità del regolamento UE 2015/2424*, in *Diritto24*, 4 aprile 2016.

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972.

CORTES MARTIN J. M., *TRIPS Agreement: Towards A Better Protection for Geographical Indications?*, in *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 30, 2004, pp. 117 ss.

COSCIA G., *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 43 ss.

COSCIA G., *The International Framework of Gis and Dos Protection and the European Approach*, in *Studi sull'integrazione europea*, Bari, 2009, pp. 615 ss.

COSTATO L., *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, pp. 351 ss.

COSTATO L., *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, pp. 648 ss.

COSTATO L., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, pp. 488 ss.

COUTER Y. V., D'ATH F., *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools*, in *Rivista di diritto alimentare*, aprile-giugno 2016, pp. 47 ss.

DAFFARRA L., *Proprietà intellettuale, stimolo alla concorrenza*, in *www.businesspeople.it*, 22 aprile 2012.

DAVICINI G., *I marchi collettivi*, in *Studi di diritto industriale*, Padova, 1921, pp. 210 ss.

DAVIS D., N. NATHANSON, *The trouble with certification and collective marks*, in *www.worldtrademarkreview.com*, Sheffield, 5 novembre 2003.

DELL'ARTE S., *I marchi d'impresa nella comunità europea*, Forlì, 2011.

DELPHINE M. V., *Le droit des Indications Geographiques en Inde: un pays de l'Ancien monde face aux droits francais, communautaire et international*, Parigi, 2010.

DI CATALDO V., *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA*, 2016, pp. 31 ss.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993.

DI PERNA V., VENTURELLO M., *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, I, Padova, 2016, pp. 349 ss.

DORDI C., *La protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs*, in G. VENTURINI, G. COSCIA, M. VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, pp. 239 ss.

DUDDING D., *The Lisbon Agreement: Why the United States Should Stop Fighting the Geneva Act, 2015*, *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 167, Vol. 18, 2015.

DUNN H. A., JACKSON B. W., *Trademark or certification mark? The standards body's dilemma*, in *www.dlapiper.com*, 10 dicembre 2012.

EVANS G.E. e BLANKENEY M., *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis?*, in *Journal of International Economic Law*, Vol. 9, settembre 2006, pp. 575 ss.

FALCONI F., *La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia UE (IX Sezione), 8 maggio 2014, causa C-35/13*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 6, ottobre 2014, pp. 330 ss.

FAZZINI M., *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1993, pp. 159 ss.

FERNÁNDEZ-NOVOA L., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, 1995.

FERRARA F., *La teoria giuridica dell'azienda: natura giuridica dell'azienda, la protezione dell'azienda, la circolazione dell'azienda*, Milano, 1982.

FERRARI M., *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Trento, 2015.

FLORIDIA G., *Concorrenza sleale e pubblicità*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, pp. 333 ss.

FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1990, pp. 5 ss.

FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006.

FLORIDIA G., *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1990, pp. 349 ss.

FLORIDIA G., *Commento alla Nuova Legge Marchi*, in *Il corriere giuridico*, 1993, pp. 255 ss.

FONTAINE B., *The protection of the geographical indications following the overhaul of the European Union trade mark regulation: an end result?*, in *20 years of the Boards of Appeal at EUIPO*, 18 dicembre 2017.

FRANCESCHELLI R., *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1974, pp. 5 ss.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971.

FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale. Parte generale*, Vol. I, Milano, 1960.

FREDIANI V., *Commentario al nuovo Codice della proprietà industriale*, Matelica, 2006.

GALLI C., *Commentario all'attuazione della Direttiva n° 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, pp. 1133 ss.

GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010.

GALLI C., GAMBINO A. M., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2011.

GALLI C., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp. 60 ss.

GALLI C., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Relazione al Convegno "I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche", Assisi, 25-27 ottobre 2012.

GALLI C., *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il diritto industriale*, 2008, pp. 425 ss.

GALLI C., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2015, pp. 1 ss.

GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in A. A.V. V., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, C. GALLI (a cura di), Padova, 2002, pp. 17 ss. e in *Rivista di diritto industriale*, I, 2002, pp. 103 ss.

GALLI C., *La legge di delegazione europea in G.U.: le deleghe su marchi, brevetti e know-how*, in *Il quotidiano giuridico*, 7 novembre 2017.

GALLI C., *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *Il Quotidiano giuridico*, 28 aprile 2016.

GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in A. A. V. V., *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, pp. 661 ss.

GALLI C. et al., *Relationship between Trademarks and Geographical Indications*, Relazione del Gruppo Marchi Italiano di AIPPI, AIPPI Yearbook, Zurigo 2006.

GAMBARDELLA M., D. ROVETTA, *I limiti alla tutela della proprietà intellettuale nel diritto doganale*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, IV, 2012, pp. 35 ss.

GANGJEE D., *Quibbling Siblings: Conflicts between trademarks and geographical indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, 2007, pp. 1253 ss.

GERMANO' A., *Australia ed USA versus Unione Europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, I, 2004, pp. 55 ss.

GERMANO' A., *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPs*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, Vol. 2, 2005, pp. 279 ss.

GERMANO' A., *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), Atti del Convegno, Pisa, 1-2 luglio 2011, pp. 76 ss.

GERMANO' A., *Le DO tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono*

generiche, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, pp. 179 ss.

GERMANO' A., *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, pp. 412 ss.

GERVAIS D.J., SLIDER M., *The Geneva Act of the Lisbon Agreement: Controversial Negotiations and Controversial Results*, in *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, W. VAN CAENEGEM, J. CLEARY (a cura di), 27 marzo 2017, pp. 15 ss.

GHIDINI G., DE BENEDETTI F. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.

GHIRON M., *Corso di diritto industriale*, I, Roma, 1948.

GIACOMINI C., MANCINI M.C., MENOZZI D., CERNICCHIARO S., *Lo sviluppo dei marchi geografici collettivi e dei segni distintivi per tutelare e valorizzare i prodotti freschissimi*, Milano, 2007.

GIOVANNUCCI D., BARHAM E., PIROG R., *Defining and Marketing 'Local' Foods: Geographical Indications for U.S. Products*, in *Journal of World Intellectual Property*, 11 marzo 2010.

GIOVE L., COMELLI A., *La Corte di Giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, II, 2011, pp. 351 ss.

GIUDICI S., *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, III, 2016, pp. 158 ss.

GIUSTI C. A., *Marchio dell'Unione Europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento (UE) 2015/2424*, in <http://www.comparazioneDirittocivile.it>, agosto 2016.

GOEBEL B., *Geographical indications and trademarks: the road from Doha* Worldwide symposium on geographical indications, San Francisco, 2003, WIPO/GEO/SFO/03/11.

GOEBEL B., GROESCHL M., *The long road to resolving conflicts between trademarks and geographical indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 104, 2004, 104, pp. 829 ss.

GOLDBERG S., *Who Will Raise the White Flag? The Battle Between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2001, pp. 107 ss.

GÓMEZ LOZANO M^a M. “*Marcas de garantía. Artículos 68-73*”, in *Comentarios a la Ley de Marcas*, A. BERCOVITZ (a cura di), Pamplona, 2008, pp. 1123 ss.

GONZALEZ M. A. M., *Collective, Guarantee and Certification Marks and GIs: Connections and Dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, 2012, pp. 251 ss.

GRIPPIOTTI G. A., *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, in *Il diritto industriale*, 1994, pp. 553 ss.

GRIPPIOTTI G. A., *Il marchio geografico: condizioni di registrazione (commento a Commissione dei ricorsi 7 ottobre 1994, n. 77/91 e 78/91)*, in *Il diritto industriale*, 1995, pp. 152 ss.

GUGLIELMETTI G., *Brevi osservazioni sul nuovo testo della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1981, pp. 109 ss.

GUGLIELMETTI G., *Commento alla proposta di regolamento del Consiglio in tema di marchio comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1982, pp. 211 ss.

GUGLIELMETTI G., *I c.d. marchi di gruppo (con particolare riferimento alla loro circolazione ed uso)*, in *Rivista di diritto industriale*, III, 1983, pp. 295 ss.

GUGLIELMETTI G., *Il progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1981, pp. 88 ss.

- HARTE-BAVENDAMM H., *Geographical Indications and trademarks: Harmony or Conflict?*, in *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, Cape Province, South Africa, 1-2 settembre 1999, pp. 7 ss.
- HEATH C., *Indicazioni geografiche e Accordo di Lisbona*, in *Il diritto industriale*, 2002, pp. 235 ss.
- JACOBACCI G., *Problemi del diritto di marchio nel mercato unico europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1989, pp. 157 ss.
- JANNONI SEBASTIANINI A., *La tutela delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio in relazione al R. Decreto 13 settembre 1934 n. 1602.*, Padova, 1936.
- KILMER P. F., *Certification Marks: Time to Harmonize? Nonexistent and Inconsistent National Treatment May Suggest Need for Treaty Protection*, in *INTA Bulletin*, 1 dicembre 2013.
- KONO T., *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 289 ss.
- LA VILLA D., *Denominazione di origine e Indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Il diritto industriale*, 1995, pp. 154 ss.
- LADAS S. P., *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, II, 1975, pp. 1289 ss.
- LARGO GIL R., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, Madrid, 2006.
- LATTANZI P., *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, pp. 38 ss.
- LECCE G., *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 2009.
- LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P. L., CORONA S., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Milano, 1993/1995.

LEWIS BOYD S., *The law of trademark registration under the trade marks act*, Londra, 1906.

LIBERTINI M., *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, pp. 342 ss.

LIBERTINI M., commento all'art. 31, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, P. AUTERI (a cura di), in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1998, pp. 161 ss.

LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1996, I, pp. 1039 ss.

LIBERTINI M., *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, VI, 2010, pp. 289 ss.

LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, pp. 472 ss.

LIBERTINI M., *Marchi di Certificazione e marchi collettivi alla luce della Direttiva UE 2015/2436*, in www.uibm.it, 26 settembre 2016.

LINDQUIS L. A., *Champagne or champagne? An examination of U.S. failure to comply with the geographical provisions of the TRIPs agreement*, in *Journal of International and Comparative Law*, 1999, pp. 309 ss.

LOFFREDO E., *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2003, pp. 139 ss.

LORVELLEC L., *Réponse à l'article du professeur Jim Chen*, in *Revue de Droit Rural*, N. 249, gennaio 1997, pp. 44 ss.

LOSAVIO C., *Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2004, pp. 65 ss.

LUCCHI N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2008, pp. 49 ss.

LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmesan"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, pp. 579 ss.

MAGELLI S., *Denominazioni d'origine. Profilo di convergenza con il diritto dei segni distintivi*, in *Il diritto industriale*, II, 2011, pp. 144 ss.

MAGELLI S., *Marchi e modelli: nuova disciplina dei marchi e prospettive comunitarie*, Atti del Convegno, Parma, 18 maggio 1993.

MAGELLI S., *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, pp. 909 ss.

MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, (diretto da) F. GALGANO, Vol. V, Padova, 1982.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Padova, 1964.

MARASA' G., *La circolazione del marchio*, in A. A. V. V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pp. 95 ss.

MARCHETTI P., UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016.

MASI P., *Il marchio collettivo*, in A.A. V.V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pp. 71 ss.

MICHAELS A., *A practical Guide to Trade Mark Law*, Londra, 2002.

MORANDINI CHIOMENTI G., *Brevi osservazioni sul recente progetto preliminare di direttiva della Commissione CEE in base all'art. 90, par. 3 del Trattato di Roma*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1981, pp. 113 ss.

MORRI F., *Commento al regolamento (CE) n. 422/2004*, in *Rivista di diritto industriale*, III, 2004, pp. 28 ss.

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 1996, pp. 961 ss.

- NITTI D., *La riforma del marchio UE: il nuovo regolamento e la nuova direttiva*, Atti del Convegno “*Il marchio dell’Unione Europea*”, Firenze, 28 giugno 2016.
- NOSOTTI S., *Denominazione di origine e concorrenza sleale (nota a Trib. Napoli 8 luglio 1996, ord.)*, in *Il Diritto Industriale*, 1996, pp. 1019 ss.
- O’CONNOR B., RICHARDSON L., *The legal protection of Geographical Indications in the EU’s Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV; 2012, pp. 39 ss.
- O’CONNOR B., *The Law of Geographical Indications*, London, 2004.
- O’CONNOR B., *The Legal Protection of GIs in TTIP: Is There an Alternative to the CETA Outcome*, Paper prepared for the 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15 aprile 2015.
- OKEDIJI R. L., *The International Intellectual Property Roots of Geographical Indications*, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, 2007, pp. 1329 ss.
- OLIVIERI G., *La prima direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d’impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, II, pp. 315 ss.
- OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 1964, pp. 184 ss.
- P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pp. 23 ss.
- PETTITI D., *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963.
- PETTITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1994, I, pp. 621 ss.
- PETTITI P., *Il marchio di gruppo*, 1996.
- PETTITI P., *La direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d’impresa: spunti per alcune riflessioni sulla normativa italiana*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1991, I, pp. 331 ss.

- PINNARO' M., voce: Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine (I-Ordinamento italiano), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989.
- PISANELLO D., *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2006, pp. 545 ss.
- QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1992, pp. 127 ss.
- RICOLFI M., *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.
- RICOLFI M., *La protezione doganale della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2016, pp. 82 ss.
- RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, pp. 743 ss.
- RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in A.A. V.V., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, pp. 163 ss.
- RICOLFI M., *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, pp. 1753 ss.
- ROE M., *Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance*, Princeton, 1994.
- ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, dicembre 2017.
- RUBINO V., *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza "Bud II"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, pp. 266 ss.
- RUBINO V., *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Rivista di diritto alimentare*, ottobre-dicembre 2013, pp. 2 ss.

- RUBINO V., *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007.
- SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, Atti del Convegno “Nuovi marchi per l’Europa”, Parma, 21 ottobre 2016.
- SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS: l'accordo TRIPS sulla proprietà industriale*, Padova, 1999.
- SANDRI S., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il diritto industriale*, 2005, pp. 18 ss.
- SARTI D., *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pp. 1019 ss.
- SARTI D., *Il marchio collettivo*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell’Unione europea*, (diretto da) G. AJANI e G. A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, pp. 131 ss.
- SARTI D., *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 324 ss.
- SARTI D., *Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, pp. 619 ss.
- SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell’Unione europea*, (diretto da) G. AJANI e G. A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, pp. 29 ss.
- SARTI D., *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 113 ss.
- SCARCELLA A., *La tutela delle denominazioni di origine protetta*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2002, pp. 428 ss.

- SCHÜBLER L., *Protecting 'Single-Origin Coffee' within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, X, 2009, pp. 149 ss.
- SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014.
- SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.
- SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.
- SIRONI G. E., *I segni geografici*, in *AIDA*, 2017, pp. 22 ss.
- SIRONI G. E., *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, pp. 359 ss.
- SIRONI G.E., *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 208 ss.
- SIRONI G.E., *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2010, pp. 536 ss.
- SORDELLI L., *Denominazioni di origine e marchio collettivo (commento a App. Bologna 26 maggio 1994)*, in *Il diritto industriale*, 1994, pp. 1074 ss.
- SORDELLI L., *Denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza*, in *Rivista di diritto industriale*, 1982, pp. 5 ss.
- SORDELLI L., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, in *Il diritto industriale*, 1994, pp. 837 ss.
- SORDELLI L., *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1994, pp. 471 ss.
- SORDELLI L., *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1959, pp. 25 ss.

SORDELLI L., *Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n.89/104*, in *Rivista di diritto industriale*, 1989, I, pp. 14 ss.

SPADA P., *Fonti private in cerca di legittimazione*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2010, pp. 267 ss.

SPADA P., *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Impresa e mercato: scritti in onore di Gustavo Minervini*, Vol. II, *Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997, pp. 475 ss.

SPADA P., *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Il diritto industriale*, 2008, pp. 152 ss.

SPOLIDORO M. S., *La decadenza della registrazione*, in A. A. V. V., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pp. 265 ss.

STRAMBI G., *Le novità introdotte dal Reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in *Il nuovo diritto agrario dell'Unione Europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC*, A. GERMANO', G. STRAMBI (a cura di), *Atti dei Seminari di Firenze (12 settembre 2013 - 28 maggio, 6 e 13 giugno)*, 2014, pp. 21 ss.

TOGO F., *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione Europea: breve commento al Regolamento (UE) 2015/2424*, in *European Papers*, I, 2016, pp. 363 ss.

TOSATO A., *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialties Guaranteed*, in *European Law Journal*, Vol. 19, 2013, pp. 545 ss.

TRAVOSTINO M., *I marchi collettivi e di certificazione; le indicazioni geografiche*, in *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2009.

- UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2016.
- VANZETTI A., *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- VANZETTI A., *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, pp. 1428 ss.
- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.
- VANZETTI A., GALLI, C., *La Nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, Milano, 1993.
- VANZETTI A., *I marchi nel mercato globale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, I, pp. 92 ss.
- VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di "codice"*, in *Rivista di diritto industriale*, 1982, pp. 99 ss.
- VANZETTI A., *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d. lgs. n. 480/92*, Milano, 2001.
- VISSE-CAUSSE S., *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, Parigi, 2007.
- VISSER S., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del "Panel" dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Agricoltura istituzioni e mercati*, 2007, pp. 179 ss.
- VOON T., *Geographical Indications, Culture and the WTO*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, pp. 300 ss.
- ZANON E., *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *Rivista di diritto agrario*, 1997, pp. 495 ss.
- ZORZI N., *Il marchio comunitario*, in *Contratto e Impresa/Europa*, Padova, 1996, pp. 259 ss.