

Matricola n. 0000725105

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

**I SEGNI GEOGRAFICI DI QUALITÀ
NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

Tesi di laurea in DIRITTO INDUSTRIALE

Relatore

Prof. Alberto Musso

Presentata da

Stefano Manzini

**Sessione Unica
Anno Accademico 2018/2019**

Indice

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

I I marchi collettivi geografici

1. Evoluzione della disciplina: funzione distintiva e di garanzia.....	8
2. Definizione dell'istituto giuridico: un marchio "a porta aperta"?.....	20
3. Registrazione del marchio collettivo geografico: requisiti.....	28

II Tutela pubblicistica della provenienza

1. L'interesse pubblicistico per la tutela dei prodotti tipici.....	40
2. Indicazioni geografiche europee: DOP e IGP.....	47
3. Indicazioni facoltative di qualità e Denominazioni comunali d'origine: cenni.....	62

III Confronto fra marchi collettivi geografici e indicazioni geografiche pubblicistiche.

1. L'eshaustività del diritto unionista sulla tutela dell'origine: quali spazi sono lasciati alle normative nazionali?.....	72
--	----

2. Ancora sulla natura esauriente del reg. (UE) n. 1151/2012: i marchi pubblici di qualità territoriale.....	90
3. Il coordinamento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.....	97
4. Tutela privatistica del marchio e tutela pubblicitaria delle DOP e IGP: differenze anche alla luce dell' <i>export extra</i> UE.....	111
IV I nuovi marchi di certificazione.	
1. Il sistema di marcatura europeo.....	121
2. La funzione dei marchi collettivi geografici UE.....	130
3. Marchi di certificazione e collettivi nazionali: quali differenze con l'ordinamento comunitario?.....	138
Conclusioni.....	150
Bibliografia.....	156

Introduzione

Il settore dell'agroalimentare è da sempre uno dei motori trainanti del nostro Paese: l'industria alimentare produce un fatturato totale di 132 miliardi di euro e costituisce un'importante fetta del PIL nazionale. Rilevante è anche il peso dei prodotti esportati, pari a 23 milioni di euro¹. Il punto di forza risiede soprattutto nella valorizzazione dei prodotti di qualità, grazie ai quali il settore in esame gode di rinomanza globale. L'Italia emerge a livello internazionale perchè riesce a sfruttare l'*appeal* di una produzione agroalimentare certificata e di qualità, la quale fa parte del patrimonio culturale tipico della nazione. Quest'ultima, non a caso, è il primo Paese europeo per i prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG (secondo i dati Istat riferiti all'anno 2017).

Che cosa si debba intendere per qualità di un prodotto agroalimentare non è definito in modo univoco, essendo la nozione di qualità difficile da precisare. Un concetto generale può essere ricavato dalla definizione data dalla norma Uni – ISO 8402², secondo la quale “la «qualità» è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, espresse o implicite, di una potenziale utenza”. È quindi evidente che la qualità di un prodotto è collegata alla percezione soggettiva del consumatore.

Il presente contributo approfondisce il tema dei segni di garanzia qualitativa dei prodotti agroalimentari. Per tali prodotti, invero, la qualità risulta essere strettamente connessa al territorio di produzione: accade così che il concetto stesso di qualità finisca per coincidere con quello di garanzia dell'origine del prodotto. Gli strumenti giuridici predisposti dal diritto interno ed europeo hanno due diverse matrici: quella privatistica, caratterizzante i marchi collettivi geografici, e quella pubblicistica, che si ricollega alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine (IGP, DOP).

¹ Dati di Federalimentare (sito web: <http://www.federalimentare.it/>).

² Per ISO si fa riferimento all'*International Organization for Standardization*, della quale fa parte l'UNI (Ente Italiano di Unificazione).

Questo contributo tratta preliminarmente di ciascun segno, dando atto delle opinioni dottrinali e dei verdetti giurisprudenziali tanto italiani quanto europei.

Il primo capitolo è quindi dedicato alla disciplina interna dei marchi collettivi geografici: particolare attenzione ha in questa sede l'analisi della funzione di suddetta marcatura, profondamente cambiata nel corso del secolo scorso, passando da una funzione di distinzione dei prodotti agroalimentari ad una maggiormente incentrata sulla certificazione dell'origine e, di riflesso, della qualità. Ulteriore elemento di studio è il procedimento di registrazione al quale sono soggetti i marchi collettivi geografici: i requisiti di registrazione (in particolare la capacità distintiva e il regolamento d'uso) e i poteri di controllo dell'UIBM sono i temi centrali di tale fase. Con riguardo al procedimento di registrazione, vengono considerati la posizione del titolare-richiedente e il rapporto tra quest'ultimo e l'utilizzatore del marchio; il principio della porta aperta svolge in questa sede un ruolo fondamentale, per tale motivo viene ripresa la dottrina che portò all'affermazione del principio in questione. Infatti, la disciplina dei marchi collettivi geografici deve essere coordinata con l'interesse generale all'utilizzo del nome geografico. La registrazione di un marchio normalmente comporta un'esclusiva in merito all'utilizzo del segno registrato: è evidente l'aspetto problematico della registrazione di un segno che tutti dovrebbero poter utilizzare. In chiusura di capitolo trovano spazio le novità al riguardo introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.

Il secondo capitolo è incentrato sulla disciplina pubblicistica di tutela della provenienza e dell'origine: DOP e IGP e, per cenni, indicazioni facoltative e denominazioni comunali sono l'argomento di questo capitolo. Viene preso in considerazione l'interesse pubblicistico sotteso alle norme in esame e viene schematicamente analizzata la disciplina sostanziale di matrice europea dei segni pubblicistici che tutelano la provenienza e l'origine dei prodotti agroalimentari (in particolare le norme del reg. (UE) n. 1151/2012).

Questo lavoro si ripropone l'obiettivo di individuare un possibile coordinamento fra le due matrici alle quali si faceva riferimento nel primo paragrafo (quella privatistica e quella pubblicistica): più nel dettaglio, nel capitolo terzo, vengono evidenziate le

particolarità che distinguono un marchio collettivo geografico da un'indicazione geografica/denominazione di origine. Stante la varietà di segni utilizzabili dagli imprenditori del settore agroalimentare e la differente natura e disciplina degli stessi, si rende necessario un coordinamento interpretativo, che tenga anche conto della tutela del consumatore. A tal fine sono discusse le principali differenze intercorrenti tra segni privatistici e segni pubblicistici ed è presa in considerazione la diversa tutela che tali segni hanno alla luce dell'*export extra* UE. Per comprendere appieno la portata della disciplina pubblicistica viene inoltre esaminata la portata esauriente del reg. (UE) n. 1151/2012. In, particolare, viene studiato l'orientamento degli organi europei che considerano il sistema di DOP e IGP come principale, se non unico, strumento pubblicistico per la certificazione dell'origine qualificata dei prodotti. In questo senso vengono anche valutati gli spazi lasciati agli Enti territoriali per la tutela dei prodotti tipici: possono le Regioni registrare un marchio collettivo geografico per promuovere i prodotti del territorio?

Al fine di offrire uno spunto per successive ricerche, l'ultimo capitolo è dedicato ai marchi di certificazione, ovvero alla marcatura di recente introduzione che permette di identificare i prodotti idonei a soddisfare un determinato *standard* qualitativo imposto da un regolamento. In particolare, si pone il problema del rapporto tra quest'ultima marcatura, la più risalente marcatura collettiva e le indicazioni geografiche di matrice pubblicistica: può un marchio di certificazione indicare l'origine geografica di un prodotto? In questo ambito risulta rilevante analizzare in che modo può verificarsi una sovrapposizione, non tanto concettuale quanto piuttosto funzionale, tra marchi di certificazione, marchi collettivi e DOP/IGP. Il contributo prende preliminarmente in considerazione il sistema di marcatura europeo, che già da alcuni anni conosce e coordina entrambi i segni (marchi collettivi e marchi di certificazione). Un'ultima riflessione è dedicata alle modalità in cui il sistema europeo è stato attuato a livello nazionale e alle problematiche che suddetta attuazione ha portato e porterà alla luce.

In sintesi, il sistema dei segni che indicano l'origine geografica dei prodotti è molto complesso; esso si articola in segni privatistici, tra i quali rientrano i marchi collettivi

e i marchi di certificazione, e in segni pubblicitari, ossia DOP, IGP, indicazioni facoltative e denominazioni comunali. Inoltre, per quanto riguarda i marchi, esiste un “doppio binario”: in parallelo alla disciplina interna vige la disciplina europea, anch’essa divisa tra marchi collettivi e marchi di certificazione.

Data la rilevanza del settore agroalimentare nel nostro Paese la dottrina si è spesso occupata di coordinare tutti i segni citati: in seguito all’attuazione della direttiva 2015/2436, facente parte del c.d. “pacchetto marchi” dell’Unione Europea, lo schema dei segni descrittivi dell’origine geografica si è ulteriormente complicato. Il decreto di attuazione (d.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15) è entrato da poco in vigore e l’UIBM non ha ancora emanato le circolari riguardanti la registrazione dei marchi di certificazione. Il tema è quindi particolarmente attuale e in continua evoluzione; il presente elaborato si occupa di esaminare con occhio critico la dottrina che finora si è occupata del tema e di fornire degli spunti sull’evoluzione della materia in seguito alla novella del 2019.

I I marchi collettivi geografici.

1. Evoluzione della disciplina: funzione distintiva e di garanzia. 2. Definizione dell'istituto giuridico: un marchio "a porta aperta"? 3. Registrazione del marchio collettivo geografico: requisiti.

1. Evoluzione della disciplina: funzione distintiva e di garanzia.

Il sistema dei marchi nasce con l'avanzare dell'era industriale: un regime di concorrenza che consenta di individuare tra gli imprenditori quelli più meritevoli e di eliminare i meno capaci viene considerato il presupposto fondamentale per un corretto funzionamento del mercato. Per raggiungere questo scopo è di importanza vitale per il consumatore, che svolge il ruolo di promotore in tale processo di selezione, ricollegare ciascun prodotto ad una determinata impresa. Il liberismo economico disciplina fin da subito i segni distintivi con due specifiche finalità: la prima, già menzionata, fa riferimento alla necessità di associare ogni bene ad un determinato produttore, in modo che quest'ultimo si possa avvantaggiare della posizione raggiunta nel mercato, la seconda consiste invece nel garantire all'imprenditore che altri non adoperino un comportamento parassitario, tramite il quale avvantaggiarsi indebitamente dei progressi altrui³.

I segni che hanno una funzione marcatamente distintiva appartengono a tre categorie⁴: la ditta (art. 2563 ss. c.c.), ossia la "denominazione mediante la quale l'imprenditore esercita la propria attività economica"⁵, l'insegna (art. 2568), la cui definizione giuridica coincide con quella comune del termine, quindi con una rappresentazione materiale di un segno che viene normalmente apposto all'entrata

³ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 3 s.

⁴ M. RICOLFI, in Aa. Vv, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p 65.

⁵ A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano. Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art. 2584-2601*, Zanichelli Editore, Bologna, 2012, p. 21. Per la definizione e la funzione della ditta si veda anche A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 321 s. La funzione

dei locali del commerciante⁶ (basti al riguardo pensare all'iconica "M" della famosa catena americana di fast food). Ultima categoria è quella dei marchi. La funzione distintiva dei marchi era in origine, ed è ancora oggi, ambivalente, essendoci da un lato la funzione macroeconomica, necessaria per concretizzare il sistema meritocratico menzionato in precedenza, e dall'altra la funzione microeconomica. Tale funzione microeconomica fa riferimento non agli industriali ma ai consumatori: i marchi permettono infatti all'acquirente di essere facilitato nelle scelte dei prodotti da acquistare⁷.

Il segno distintivo che nel tempo ha rivestito il ruolo più importante è sicuramente il marchio, come si evince anche confrontando lo spazio dedicato dal c.p.i.⁸ a tale segno rispetto a quello dedicato agli altri. L'esigenza di una regolamentazione dettagliata di questo segno viene quindi sentita fin dall'Ottocento nei vari Paesi europei. A livello nazionale il marchio è oggi disciplinato dagli artt. 2569-2574 c.c. e dal c.p.i.⁹ e le sue principali caratteristiche risiedono nell'essere un segno distintivo tipico¹⁰ e titolato, cioè costituito tramite un atto amministrativo al termine di una

distintiva della ditta risiede, il particolare, nella garanzia per i terzi di continuità di elementi, soggettivi o oggettivi, relativamente ad un'impresa.

⁶ V. BUONOCORE, voce "*Impresa (dir. priv)*", in *Enc. Dir. (Annali)*, I, Milano, 2007, p. 794.

⁷ M. RICOLFI, in, Aa. Vv., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 66.

⁸ D. Lgs. 10/02/2005, n. 30.

⁹ Il c.p.i. ha subito varie modifiche dalla sua introduzione con il D. Lgs. del 2005, soprattutto per dare attuazione alle manovre di armonizzazione europee in tema di proprietà industriale. In particolare, con il D. Lgs. 16/03/2006, n. 140 è stata attuata la Direttiva CE 29/04/2004, n. 2004/48 che ha ampliato la tutela offerta al titolare del marchio. Successivamente con il D. Lgs. 13/08/2010, n. 131, si è chiarita la dubbia posizione che avevano assunto varie questioni in tema di marchio - come il riconoscimento della possibilità per gli enti pubblici territoriali di registrare marchi per promuovere il territorio - e da ultimo è stato emanato il D. Lgs. 20.02.2019, n. 15, in attuazione della Direttiva UE 2015/2436. Le novità introdotte da questo decreto saranno esaminate nel quarto capitolo per quanto riguarda la modifica della disciplina dei marchi collettivi e l'introduzione dei marchi di certificazione nell'ordinamento nazionale. Una novità riguardante tutti i marchi sta invece nell'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica del marchio (art. 7 c.p.i.), per cui sembra oggi possibile registrare come marchio, ad esempio, un segno olfattivo.

¹⁰ Per la distinzione tra segni distintivi tipici e atipici si veda G. CUONZO, L. TREVISAN, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, in *Itinera Guide Giuridiche, Diritto Industriale*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2017, p. 98. Secondo gli autori si definiscono tipici i segni individuati da specifiche norme (quali la ditta, l'insegna e i marchi) e sono invece atipici quelli che non trovano una formulazione normativa (ad esempio gli *slogan* pubblicitari).

procedura di registrazione¹¹. Queste due caratteristiche accomunano tutti i marchi, che tuttavia costituiscono una macrocategoria all'interno della quale, nel corso dell'Ottocento e del Novecento, si sono create diverse classificazioni. Così, si possono distinguere i marchi speciali da quelli generali, dove i primi contraddistinguono la generalità dei prodotti di una determinata impresa mentre i secondi si riferiscono ad uno specifico prodotto¹², i marchi da prodotto dai marchi di servizio¹³. Ancora: i marchi di fabbrica da quelli di commercio, a seconda che il marchio individui un produttore o un intermediario che distribuisce i prodotti. La distinzione che più importa ai fini di questa tesi è però quella tra marchio individuale e marchio collettivo.

In Italia il marchio collettivo viene introdotto in seguito a spinte internazionali: alcuni Paesi europei ed extraeuropei conoscevano già la figura del marchio collettivo e chiedevano quindi che tale marchio fosse riconosciuto e tutelato anche dai loro partner commerciali. La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata nel 1883 anche dall'Italia, disciplinava all'art. 7 *bis*¹⁴ il riconoscimento di marchi collettivi già registrati in stati esteri. Tuttavia, una posizione chiara viene assunta nei confronti dei marchi collettivi solo con il R.D. n. 1602/1934, necessario a dare attuazione alla suddetta convenzione¹⁵. Prima del 1934

¹¹ G. CUONZO, L. TREVISAN, *ibid.*, p. 98. Al marchio registrato si contrappone il marchio di fatto, che si caratterizza per non essere, appunto, registrato. Il marchio non registrato è disciplinato dagli artt. 2571 c.c. e 12/1 c.p.i. A questo tipo di marchio si applica la disciplina degli altri segni distintivi non registrati, quali ad esempio, la ditta e l'insegna. In tal senso si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op cit.*, p. 313 ss.

¹² G. CUONZO, L. TREVISAN, *op. cit.*, p. 100. Per chiarire meglio questa distinzione basti pensare ad un esempio: il marchio generale fa riferimento all'impresa, ad esempio il marchio Fiat, mentre quello speciale fa riferimento al singolo prodotto, ad esempio il marchio Panda.

¹³ I marchi di servizio, ossia quei marchi che contraddistinguono, appunto, un servizio, sono stati introdotti con l. 1178/1959.

¹⁴ L'art. 7 *bis* della Convenzione di Parigi è ancora oggi la norma che, a livello internazionale, tutela il riconoscimento dei marchi collettivi nei Paesi aderenti.

¹⁵ Per una panoramica su come veniva inteso il marchio collettivo prima del R. D. del 1934 si veda E. BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1904, p. 93 ss. L'autore definisce il marchio collettivo come un marchio che "costituisce oggetto di proprietà comune a più individui i quali lo possiedono però, e lo usano, *uti singuli*". Il marchio collettivo veniva quindi inteso come una comunione nella proprietà della quale facevano parte tutti gli imprenditori che utilizzavano il marchio. Tuttavia, come specificato dall'autore, la definizione nazionale ed internazionale di cosa

i marchi collettivi nazionali erano costituiti con leggi speciali, mancando una disciplina unitaria del segno¹⁶. L'articolo 85 della L. P. M.¹⁷ definiva per la prima volta il marchio collettivo come un marchio appartenente ad enti o associazioni che ne chiedevano la registrazione, per poi concederne l'uso ai produttori e commercianti associati. La sopracitata legge introduceva inoltre una fondamentale novità, conferendo al marchio collettivo il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinate merci.¹⁸ I marchi collettivi cominciano quindi ad assumere un'importanza sempre maggiore, tanto da ottenere una disciplina organica e sistematica, offerta dall'art. 2570 del c.c. e dalla c.d. legge marchi del 1942¹⁹. In questo periodo si delineano le caratteristiche fondamentali del marchio collettivo, regolamentate dall'art. 2 della legge marchi, come ancora oggi vengono concepite: si tratta di un marchio collegato ad un'associazione o ad un ente, pubblico o privato, funzionalmente distinto dal marchio individuale. Caratteristica di questi marchi è, inoltre, la diversificazione delle posizioni dell'ente/associazione (proprietario del marchio) e dei soggetti associati, i quali non sono più proprietari in comunione ma semplici utilizzatori del segno. Ultimo tratto significativo risiede nell'indispensabilità della previsione di regole statutarie il cui rispetto è imposto dall'ente/associazione agli utilizzatori²⁰.

L'ultima importante riforma in tema di marchi collettivi prima dell'attuale disciplina contenuta nel c.p.i. risale al 1992. Il diritto interno infatti subisce le influenze e la regolamentazione del diritto comunitario, in particolare delle direttive di

effettivamente fosse un marchio collettivo non era chiara e univoca. A conferma di questa disomogeneità dottrinale viene citata la Conferenza di Bruxelles del 1900, nella quale i marchi collettivi vengono intesi come marchi "adottati dalle autorità pubbliche, o da associazioni o da sindacati di produttori", facendosi riferimento all'origine collettiva del marchio come proveniente da un ente avente natura di fatto collettiva.

¹⁶ M. GHIRON, *I marchi, i segni distintivi e le insegne. Le invenzioni, i modelli ed i disegni industriali*, in Corso di diritto industriale, volume secondo, Roma, Società editrice del "Foro italiano", Roma, 1937, p. 131 ss. L'esempio riportato dall'autore di marchio collettivo istituito con legge speciale è quello del marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli, la cui proprietà era attribuita all'Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero.

¹⁷ R. D. 13/09/1934, n. 1602.

¹⁸ M. GHIRON, *op. cit.*, p. 145.

¹⁹ R. D. 21/06/1942, n. 929.

²⁰ D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, Morano editore, 1963.

armonizzazione in materia industriale emanate dal legislatore europeo. Una di queste è la direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, il cui recepimento avviene in Italia con il d.lgs. 4/12/1992, n. 480 che modifica la legge marchi del 1942. La direttiva si pone come obiettivo quello del ravvicinamento delle legislazioni dei Paesi facenti parte dell'allora Comunità Europea. Le novità introdotte all'art. 2 della legge marchi sono significative. *In primis*, possono essere legittimati a chiedere la registrazione "tutte quelle organizzazioni e raggruppamenti che svolgano un'attività compatibile con la natura del marchio collettivo"²¹ e non più solo gli enti e le associazioni legalmente costituiti.

Un cambiamento significativo riguarda inoltre gli utilizzatori del segno: non è più necessario, per ottenere l'uso del marchio collettivo, appartenere all'organizzazione titolare²². Ciò significa che il titolare del marchio collettivo ha la facoltà di concedere a terzi l'uso del marchio, non più sulla base di un rapporto associativo con essi, bensì tramite una pattuizione contrattuale.

La riforma prevede poi che le modalità di uso dei marchi e le relative sanzioni non debbano più essere previste dalle norme statutarie ma essere contenute in un apposito regolamento. Come si è visto, chi utilizza il marchio potrebbe non appartenere all'associazione titolare e quindi perderebbe di significato il riferimento allo statuto. Tale regolamento deve disciplinare (oltre alle modalità d'uso del marchio e alle sanzioni) anche i controlli affidati all'organizzazione proprietaria del segno²³. Quest'ultima importante novità è posta anche a garanzia del consumatore al quale viene assicurato il rispetto degli standard indicati nel regolamento.

²¹ P. PETTITI, *Il marchio collettivo: commento alla nuova legge sui marchi*, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, fasc. 9-10, 1994, p. 622 s. Come riportato dall'autrice questa novità è rilevante soprattutto per quando riguarda i consorzi e le cooperative, che sono i maggiori titolari di marchi collettivi. Prima della riforma tali soggetti non erano legittimati alla registrazione di marchi collettivi. Data la genericità della nuova disposizione vengono ricompresi tra i soggetti legittimati a chiedere la registrazione anche le persone fisiche.

²² P. PETTITI, *ibid.*, p. 625.

²³ C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in Le nuove leggi civili commentate, n. 6, 1995, p. 1153.

Un'ulteriore innovazione risiede nell'introduzione (nel diritto interno) dei marchi collettivi geografici: tale aspetto verrà trattato successivamente in questo capitolo²⁴.

Ad oggi il marchio collettivo è disciplinato dall'art. 11 c.p.i.²⁵ e, come già si è detto, dall'art. 2570 c.c.²⁶. Il c.c. introduce una disciplina piuttosto schematica dell'istituto e sicuramente non esaustiva: non prevede quali siano i requisiti di registrazione né tantomeno il procedimento per la registrazione stessa; non menziona la disciplina applicabile a tali marchi; non specifica che natura giuridica debbano avere gli enti

²⁴ Non tutta la dottrina era unanime nel ritenere che i marchi collettivi fossero stati introdotti con il D. lgs. 480/1992. Secondo P. PETTITI, *op. cit.*, p. 633, i marchi collettivi geografici erano ammessi anche dalla disciplina previgente. Si parla invece di assoluta innovazione in A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè Editore, 1993, p. 39. Nonostante l'autore consideri l'introduzione dei marchi collettivi nell'ordinamento come una novità, successivamente (A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè Editore, 1993, p. 89 ss.) conferma il fatto che il vecchio art. 20 l.m. non ponesse un divieto assoluto alla registrazione come marchi collettivi di segni che indicassero la provenienza geografica del prodotto, per cui si può affermare che i marchi collettivi geografici fossero già presenti nel territorio.

²⁵ Art. 11 c.p.i.: "Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del Codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può 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. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. 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 della correttezza professionale.

I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi."

²⁶ Prima di analizzare le fonti interne sul segno in questione è necessaria una premessa per quanto riguarda il diritto europeo. Infatti, anche a livello europeo è presente un sistema di marchi individuali, collettivi, e di certificazione. Per motivi di chiarezza espositiva, in questo capitolo mi limiterò ad analizzare la disciplina di diritto interno del marchio collettivo. Il sistema di marcatura europeo sarà invece affrontato nel capitolo IV; in tale sede verranno inoltre esaminati i risvolti derivanti

proprietari del segno e molto altro. Nonostante questo, l'art. 2570 c.c.²⁷ consente di cogliere la natura del marchio collettivo secondo il modello già descritto della legge marchi del 1942. Troviamo così traccia dei tratti salienti del marchio collettivo: la funzione di garanzia qualitativa del prodotto, la presenza di un soggetto titolare del marchio diverso dagli utilizzatori e la necessaria presenza di un regolamento – non più di norme statutarie – che disciplini la concessione del marchio.

Una regolamentazione più esaustiva è contenuta nel c.p.i., in particolare nell'art. 11. Al primo comma dell'articolo vengono elencati i soggetti legittimati a chiedere la registrazione del marchio. La categoria rimane molto ampia, come già previsto dalla l. m. del 1992, e pertanto possono chiedere la registrazione come marchio collettivo: “il consorzio, le società, anche consortili, i GEIE, le cooperative, le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute”²⁸. Sempre sulla scia della l. m. del 1992 il legislatore non ha imposto un rapporto associativo con l'organizzazione titolare del marchio, la quale può essere sia un soggetto di diritto pubblico sia di diritto privato. La disciplina dei soggetti legittimati a chiedere la registrazione di un marchio collettivo è stata più volte riformata. Il tema sarà trattato approfonditamente nel paragrafo successivo, ma è opportuno precisare che il d.lgs. 20.02.2019, n. 15, ha ampiamente modificato l'art. 11, comma 1, del c.p.i. Prima della riforma l'articolo in questione riportava un'indicazione molto generica al riguardo mentre la nuova disciplina individua in maniera più dettagliata i soggetti legittimati a proporre domanda di registrazione. Rimane invece inalterato nell'art. 11 c.p.i. il riferimento al regolamento, che deve contenere la disciplina - oltre che delle regole concernenti l'uso del marchio - dei controlli effettuabili dall'ente titolare e delle relative sanzioni. Come si vedrà in seguito, il regolamento è necessario ai fini della registrazione del

dall'introduzione dei marchi di certificazione nazionali, anche con riferimento agli effetti riflessi sui marchi collettivi.

²⁷ Il testo dell'art. 2570 c.c. è il seguente: “I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti”.

²⁸ M. RICOLFI, in Aa. Vv., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 165.

marchio collettivo ed è utile anche per garantire al consumatore l'identità tra quanto dichiarato nel regolamento e le caratteristiche del prodotto. Quanto appena detto è confermato anche dalla previsione di una specifica causa di decadenza del marchio collettivo: il titolare del marchio ha l'onere di effettuare i controlli previsti dalle disposizioni del regolamento circa l'uso del segno, pena la decadenza dalla titolarità del marchio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c c.p.i.²⁹ Il comma 5 dell'art. 11 c.p.i. stabilisce la disciplina applicabile ai marchi collettivi: viene previsto che siano soggetti alle disposizioni previste per i marchi individuali in quanto non contrastino con la natura di essi.

Rilevante ai fini di questa tesi è sicuramente il comma 4, recante disposizioni in tema di marchi collettivi geografici; tuttavia, prima di passare all'esame di questa sottocategoria di marchi collettivi, tema principale dell'elaborato, è necessario concludere il preliminare esame dei marchi collettivi in generale, soprattutto ai fini di demarcare la linea di confine tra marchi individuali e marchi collettivi.

Esaminata l'evoluzione normativa che ha portato all'attuale disciplina del segno in esame (ovvero del marchio collettivo) si può offrire una definizione generica di cosa si intenda per marchio collettivo. Marchio collettivo è quel marchio che ha funzione di garanzia circa l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi, destinato ad essere utilizzato da più imprenditori ma il cui titolare è un'organizzazione, la quale ha il compito di garantire il rispetto del regolamento³⁰.

Ulteriore premessa utile ad affrontare lo specifico tema dei marchi collettivi geografici, di cui si tratterà a breve, è la distinzione fra marchi collettivi e marchi

²⁹ M. RICOLFI, in, Aa. Vv., *ibid.*, p. 166 s.

³⁰ G. CUONZO, L. TREVISAN, *op. cit.*, p. 224.

individuali: varie sono le peculiarità individuate dalla dottrina³¹, ma assorbente è senza dubbio la distinzione basata sulla funzione³².

Alla funzione del marchio in generale si è accennato all'inizio del paragrafo: il marchio serve ad individuare la provenienza imprenditoriale, ossia ad attribuire uno specifico prodotto ad un determinato imprenditore. La funzione distintiva è la ragione per cui i marchi sono nati e ancora oggi continua ad essere la principale funzione del segno, motivo per cui la normativa in tema di marchi è incentrata sul diritto di esclusiva³³. Lo scopo appena descritto non è tuttavia l'unico al quale un marchio aspira, potendosi oggi individuare più funzioni. Dato che il marchio è "oggetto di proprietà" viene previsto con la direttiva n. 89/104/CEE che esso possa essere ceduto, anche senza la cessione dell'azienda. Questo comporta un indebolimento della funzione distintiva del marchio: un imprenditore può cedere il proprio marchio ad un altro imprenditore, per cui può venir meno il collegamento tra chi ha registrato il marchio e chi effettivamente lo usa³⁴. A tale indebolimento corrisponde, quasi come contrappeso, un'esaltazione di altre funzioni del marchio³⁵, in particolare della funzione di garanzia³⁶. Da quanto detto fin qui si capisce che esistono due principali profili funzionali di un marchio: indicazione di provenienza

³¹ Tra queste caratteristiche generali del marchio collettivo risalta sicuramente quella riguardante la posizione del titolare: il marchio collettivo prevede come proprietario del segno un soggetto diverso da colui che è destinato ad usare il segno stesso. A tal proposito si veda: A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op cit*, p. 291. Gli autori, infatti, trattando dei marchi collettivi, rilevano già nelle prime righe che "è loro caratteristica di esser destinati a venire usati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare, e non invece da quest'ultimo".

³² A. BORRONI, Aa. Vv, *Questioni di diritto industriale*, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 2014, p. 263.

³³ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 148 s. Se non ci fosse un diritto di esclusiva sul marchio verrebbe meno anche la funzione distintiva: come chiariscono gli autori non sarebbe infatti possibile distinguere la provenienza imprenditoriale se tutti potessero adoperare un marchio creato da un imprenditore per distinguere i suoi prodotti.

³⁴ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *ibid.*, p. 155.

³⁵ Le finalità del marchio sono schematicamente descritte in G. CUONZO, L. TREVISAN, *op. cit.*, p. 100, dove, oltre alla finalità di indicatore di provenienza imprenditoriale e a quella di garanzia, viene aggiunta anche la funzione pubblicitaria ed evocativa, "legata alla capacità del segno-marchio di catturare l'attenzione del consumatore e di orientarla all'acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro". Alla funzione pubblicitaria fa riferimento anche A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 154 che tratta di funzione pubblicitaria e di investimento facendo riferimento alla capacità del marchio di valorizzare gli investimenti, appunto, pubblicitari relativi al prodotto contrassegnato.

³⁶ P. PETTITI, *op. cit.*, p. 622.

imprenditoriale (funzione distintiva) e garanzia della qualità. A queste due funzioni si aggiungono poi quelle pubblicitaria e di investimento. La funzione pubblicitaria si riferisce alla capacità del marchio di rappresentare un investimento in termini di *marketing* del prodotto contrassegnato³⁷. La funzione di investimento si rifà invece al valore economico che il marchio rappresenta per il suo titolare³⁸.

Come vedremo in seguito, la funzione di garanzia è quella che maggiormente caratterizza i marchi collettivi e li distingue dai marchi individuali³⁹. Prima di esaminare l'iter attraverso il quale i marchi collettivi hanno assunto questo tratto distintivo (di marchi di garanzia qualitativa), è opportuno definire con chiarezza cosa si intenda per funzione di garanzia di un marchio. I marchi collettivi svolgono una funzione di garanzia qualitativa del prodotto, nel senso che garantiscono ai consumatori che il prodotto contrassegnato presenti determinate caratteristiche riguardo alla sua natura, qualità o origine (intesa nel senso di origine geografica, non imprenditoriale). Questa caratteristica risultava chiara dalla formulazione dell'art. 11, comma 1, c.p.i. prima della modifica intervenuta con il Lgs 20.02.2019, n. 15; come già accennato, la riforma ha modificato la disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, individuandoli in maniera più dettagliata. La precedente dizione era la seguente: “i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,

³⁷ Riguardo la funzione pubblicitaria di un marchio si veda G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. 16 s. L'autore chiarisce che il marchio non ha una funzione di per sé descrittiva del prodotto. Tuttavia, esso si combina con altri elementi, *in primis* la pubblicità, che lo rendono strumento di comunicazione ai consumatori. In particolare, secondo l'autore “la relazione marchio pubblicità deve essere dunque sottolineata, poiché appunto il processo di comunicazione informazione avviene attraverso questo meccanismo complesso”.

³⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 154.

³⁹ M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il diritto industriale*, n. 4, 2014, p. 338. Si veda al riguardo anche Trib. Roma, 21 marzo 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1994, p. 699. Nella sentenza in questione viene definito il marchio collettivo come marchio che “non svolge funzione distintiva dell'origine del prodotto da una determinata impresa, ma una funzione di garanzia delle caratteristiche e qualità del prodotto”. È interessante notare come la funzione di garanzia sia posta a tutela non solo del titolare del marchio ma anche del consumatore. Questa peculiarità della funzione di garanzia rende chiaro come ci sia una somiglianza e quindi una necessità di coordinamento tra i marchi collettivi geografici e i segni pubblicitari quali DOP e IGP, usati anch'essi come garanzia qualitativa per il consumatore.

possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". È evidente come i marchi collettivi si siano affermati nel nostro ordinamento quali marchi che indicano un prodotto realizzato seguendo un definito processo produttivo al fine di garantire la qualità del prodotto⁴⁰.

La funzione di garanzia trova quindi la sua massima espressione nei marchi collettivi. Un marchio individuale difficilmente è idoneo a garantire una certa qualità di un bene⁴¹: un prodotto connesso ad uno specifico marchio individuale può essere percepito dai consumatori come un prodotto di qualità, tuttavia l'imprenditore non è vincolato al mantenimento di detta qualità. Se il prodotto diventasse scadente l'imprenditore potrebbe benissimo continuare a distinguersi con il marchio individuale da lui registrato e l'unica conseguenza sarebbe la perdita di clientela o il venir meno dell'affidamento creato nei consumatori. È stata la l.m. del 1992 ad attribuire ai marchi collettivi una forte funzione di garanzia. Prima della riforma i marchi collettivi potevano essere intesi in due modi: come marchi appartenenti ad una pluralità di imprenditori - in questo caso il simbolo manteneva il classico scopo di indicatore di provenienza imprenditoriale - o come marchi che indicassero determinate specifiche qualitative del prodotto. Il primo di questi due orientamenti (che considerava il marchio collettivo quale indicatore di provenienza imprenditoriale di un gruppo di imprenditori) era in gran parte accolto dal legislatore prima della riforma del 1992. A conferma di ciò la legge prevedeva come requisito per la concessione del marchio l'appartenenza all'ente o associazione proprietaria del marchio. La l.m. del 1992 elimina questo requisito rendendo quindi la funzione distintiva di minor rilievo: se un imprenditore che utilizza il marchio collettivo non fa parte dell'ente/associazione proprietaria, non si crea un simbolo che indichi l'appartenenza del prodotto ad una specifica fonte imprenditoriale⁴². Questa legge

⁴⁰ G. RUSCONI, *Diritto alimentare*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2017, p. 639.

⁴¹ G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 1990, p. 7.

⁴² P. SPADA, *Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minervini, II, Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997, p. 475 ss.

cambia quindi il modo in cui la dottrina guardava al marchio collettivo: da marchio di una collettività di imprenditori a marchio di certificazione⁴³.

Quanto sin qui detto merita una precisazione. Vero è che il marchio collettivo si distingue dal marchio individuale soprattutto perché ha una spiccata funzione di garanzia, tuttavia in dottrina non manca chi fa notare che l'equazione marchio individuale/funzione distintiva e marchio collettivo/funzione di garanzia non è del tutto esatta. Infatti, il marchio collettivo non è radicalmente diverso dal marchio individuale sotto il profilo funzionale, dato che anch'esso svolge, oltre alla funzione di garanzia, una funzione di distinzione.⁴⁴ La capacità distintiva di un marchio collettivo non è quindi un elemento del tutto secondario del segno. Molto spesso, infatti, i marchi collettivi operano in ambito consortile e associativo (pur potendo appartenere anche ad altri ambiti, come nel caso di marchi registrati da regioni o enti locali) e quindi, oltre a garantire che il prodotto abbia specifiche caratteristiche, distinguono i prodotti degli imprenditori associati da quelli degli altri imprenditori, svolgendo quindi nel mercato una funzione simile a quella descritta a inizio capitolo (ossia di indicatori di provenienza imprenditoriale con il fine di assicurare la crescita delle imprese più meritevoli).

Da questo paragrafo è possibile evincere la natura giuridica del marchio collettivo e quale sia la sua principale funzione, in modo da avere una visione generale di questo segno distintivo. Tuttavia, ai fini di questa tesi, che si occupa del mercato agro-alimentare, è rilevante una particolare categoria di marchi collettivi: i marchi collettivi geografici. Nel settore agroalimentare, infatti, il concetto di qualità di un alimento è direttamente collegato al territorio di produzione dell'alimento stesso, quantomeno nella visione del consumatore. Il diritto tenta di tutelare situazioni in cui il riferimento alla zona geografica di produzione porta un vantaggio in capo all'imprenditore, in modo da rendere i suoi prodotti dei prodotti di qualità. Uno degli

⁴³ Il termine marchio di certificazione riprende il sostantivo utilizzato da P. SPADA, *ibid.*, p. 479. Questo termine rende in maniera chiara l'idea della funzione di garanzia alla quale i marchi collettivi assolvono ma ad oggi non va confuso con i nuovi marchi di certificazione di cui all'art. 11 *bis* c.p.i. Come già detto questi marchi saranno oggetto di studio nel capitolo IV.

⁴⁴ A. MUSSO, *op. cit.*, p. 295.

strumenti predisposti dal legislatore italiano (e, come si vedrà nel capitolo IV, europeo) è, appunto, il marchio collettivo geografico.

In conclusione di questo paragrafo introduttivo darò una nozione generale di cosa si intenda per marchio collettivo geografico, per poi analizzarne la disciplina⁴⁵ nel paragrafo successivo. Il marchio collettivo geografico è un marchio collettivo, costituito da un toponimo, che attesta la provenienza di un determinato prodotto da una specifica zona geografica, la quale, grazie a caratteristiche ambientali o a fattori umani (quale, ad esempio, un tradizionale processo di produzione di un bene), conferisce delle qualità esclusive e tipiche al prodotto.

2. Definizione dell'istituto giuridico: un marchio “a porta aperta”?

Il marchio collettivo geografico, introdotto dalla l.m. del 1992, è oggi disciplinato dall'art. 11, comma 4, c.p.i. Nel settore agroalimentare i nomi geografici svolgono un ruolo importante per il corretto funzionamento della concorrenza⁴⁶, per questo motivo il legislatore si è da tempo occupato del tema di tali nomi geografici con riferimento ai marchi. I toponimi non sono registrabili come marchi *ex art.* 13, comma 1, lett. b, c.p.i.⁴⁷, secondo il quale non si possono registrare segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni 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”. La *ratio* di questa previsione sta nella necessità per i segni costituenti un valido marchio di presentare una capacità distintiva: il marchio deve consentire al consumatore di collegare un determinato

⁴⁵ I marchi collettivi geografici non hanno una disciplina distinta rispetto a quella generale dei marchi collettivi, tuttavia presentano delle particolarità che verranno analizzate nel paragrafo successivo. Essendo il tema di questa tesi i marchi collettivi geografici nel settore agro-alimentare, ho ritenuto di studiare direttamente la disciplina dei marchi collettivi geografici e non di esaminare prima la disciplina generale, per poi specificare quali particolarità appartengono al marchio collettivo geografico.

⁴⁶ S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, p. 211.

⁴⁷ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 175.

prodotto ad uno specifico imprenditore. Il legislatore, all'art. 13, comma 1, lett. b, considera l'indicazione geografica al pari di un'indicazione descrittiva che quindi non è idonea a svolgere la funzione di distinzione che un qualsiasi marchio deve realizzare⁴⁸. Il divieto⁴⁹ è posto anche al fine di evitare che un solo imprenditore si possa appropriare di un'indicazione del tutto generica, impedendo ad altri di utilizzare la stessa indicazione: se un singolo produttore potesse registrare come marchio il nome geografico della sua zona di produzione, potrebbe, di conseguenza, impedire agli altri imprenditori di utilizzare quel nome, creando così una situazione di indebito vantaggio⁵⁰. È per questo motivo che un nome geografico non può costituire diritto di esclusiva in capo ad un singolo imprenditore, dovendo rimanere liberamente utilizzabile dalla collettività⁵¹.

Nonostante sia questo un divieto di portata generale è stata prevista una deroga all'art. 13, comma 1, lett. b, c.p.i. per i marchi collettivi. Tale deroga è contenuta nell'art. 11, comma 4, c.p.i., il quale stabilisce che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.” Quindi, i marchi collettivi possono essere registrati anche come marchi collettivi geografici, ossia, a differenza degli altri tipi di marchi, possono ottenere come segno la zona di origine del prodotto.

L'art. 11, comma 4, c.p.i., norma cardine della disciplina in tema di marchi collettivi geografici, non deroga a questo divieto indiscriminatamente, ponendo dei vincoli alla registrazione di un toponimo come marchio collettivo.

⁴⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 178.

⁴⁹ Il divieto non opera se il nome geografico è utilizzato con una funzione non descrittiva. Si veda al riguardo A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.* p. 179. Gli autori parlano di marchio geografico assunto in funzione di mera fantasia, volendo far riferimento a quei nomi geografici che nulla hanno in comune con il territorio di provenienza del prodotto. I marchi geografici cc.dd. di fantasia, pur avendo come segno distintivo un nome geografico, sono lecitamente registrabili. Per gli altri casi in cui un toponimo è liberamente utilizzabile come marchio si veda M. IACUONE, *op. cit.*, p. 341. In particolare, il nome geografico è liberamente appropriabile quando: indica la sede aziendale di provenienza del prodotto ma non lo caratterizza; quando è inserito come elemento descrittivo in un marchio complesso (cioè un marchio formato da più segni, uno dei quali è il toponimo).

⁵⁰ S. MASINI, *op. cit.*, p. 213.

⁵¹ A. GERMANÒ, *Il marchio collettivo geografico nel settore agricolo*, in *Diritto dell'agricoltura*, n.3, 1994, p. 337 s.

Un vincolo di portata generale risiede nel potere dell'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) di rifiutare la registrazione del marchio qualora esso possa creare in capo al richiedente situazioni di ingiustificato privilegio. Il legislatore non specifica meglio quali possano essere tali situazioni di ingiustificato privilegio, motivo per cui questa rimane una clausola generale, necessaria per salvaguardare l'interesse della collettività all'uso del nome geografico. A dare contenuto a questa prescrizione dovrà essere lo stesso UIBM in quanto il provvedimento che neghi la registrazione del marchio deve sempre essere motivato: sarà quindi l'UIBM a determinare negli specifici casi quali possano essere le situazioni di ingiustificato privilegio. Come appena detto, c'è un interesse della collettività all'utilizzo del nome geografico, e tale interesse è garantito sempre dall'art. 11, comma 4, c.p.i, il quale dispone 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 questo sia conforme ai principi di correttezza professionale"⁵². Questa disposizione di chiusura dell'articolo rende evidente come ad essere tutelato con il marchio collettivo geografico non sia tanto il nome geografico in sé, (che come tale deve rimanere liberamente appropriabile) bensì il nome geografico in quanto connesso a determinati *standards* qualitativi derivanti dal territorio di produzione⁵³. È bene spiegare più approfonditamente il significato di questa previsione, in modo da capire appieno la natura dei marchi collettivi geografici. Il fatto che tutti gli imprenditori di una determinata zona geografica possano continuare ad utilizzare il toponimo come indicazione di provenienza non rende il marchio collettivo geografico privo di

⁵² Per ciò che riguarda l'uso lecito di un nome geografico registrato da altri come marchio collettivo geografico si veda M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, fasc. 11-12, 1996, p. 1040. Se un imprenditore vuole utilizzare lecitamente il toponimo già registrato come marchio collettivo geografico deve rispettare due requisiti: il toponimo deve essere utilizzato con finalità descrittive e non distintive; l'utilizzo del nome geografico deve essere tale da non ingenerare confusione con il marchio collettivo geografico registrato. Da notare che il divieto di uso confusorio del nome geografico fa propendere l'autore per l'illiceità di marchi individuali complessi che contengano il nome in questione. Di opposta opinione è invece M. IACUONE, *op. cit.*, p. 341, che, come si è già visto, ricomprende tra gli utilizzi leciti di un nome geografico quello dell'inserimento dello stesso all'interno di un marchio complesso. Il discrimine tra le due opposte teorie sta nel verificare se, nello specifico caso, il marchio complesso sia idoneo o meno a ingenerare confusione in relazione al marchio collettivo geografico.

sostanza. Il motivo è il seguente: i marchi collettivi non mirano a concedere l'uso di un nome geografico in esclusiva ad un solo imprenditore (perché sarebbe contrario all'interesse di tutti all'utilizzo di quel nome) ma mirano a concedere un'esclusiva sull'utilizzo di quel nome collegato a garanzie qualitative del prodotto (derivanti dalla zona di produzione)⁵⁴.

Ritornando ai vincoli imposti dall'art. 11, comma 4 per la registrazione del marchio collettivo geografico, il legislatore ha stabilito che l'UIBM possa rifiutare la registrazione di tale marchio (sempre con provvedimento motivato) anche quando potrebbe "recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione". Si fa riferimento a due principali ipotesi di pregiudizio che possono essere così esemplificate⁵⁵: più imprenditori di una determinata zona geografica producono un bene considerato tipico e di qualità dai consumatori, perché proveniente da quella specifica zona geografica. Se un ente/associazione registrasse un marchio collettivo geografico ponendo alla base del regolamento di produzione un procedimento diverso da quello autenticamente tipico, ne deriverebbe un danno in capo agli imprenditori: quest'ultimi continuerebbero a produrre il bene secondo l'autentica tradizione e non secondo quella stabilita arbitrariamente nel disciplinare. Per assurdo, esisterebbe un marchio collettivo geografico che tutela il bene come proveniente da quella zona, del quale gli imprenditori che da tempo seguono un procedimento tipico di produzione non potrebbero essere gli utilizzatori. In questo caso si avrebbe quindi un pregiudizio ad analoghe iniziative nella regione in quanto gli imprenditori che volessero valorizzare il loro prodotto di qualità non vedrebbero realizzato il loro interesse.

Nel secondo caso rileva invece la delimitazione della zona geografica entro la quale gli imprenditori possono accedere all'utilizzo del marchio. Il caso è il seguente: più imprenditori di una regione producono un bene con le medesime caratteristiche

⁵³ M. IACUONE, *op. cit.*, p. 341.

⁵⁴ M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 11-12, 1996, p. 1041 s. L'autore chiarisce che il marchio collettivo geografico si sostanzia non tanto in una tutela della provenienza di per sé ma nella tutela della provenienza e qualità del prodotto.

seguendo un processo standardizzato in tutto il territorio regionale. Se fosse registrato un marchio collettivo geografico solo per una determinata area di quella regione, gli imprenditori non compresi nei confini delimitati non potrebbero utilizzare il marchio collettivo, nonostante il loro prodotto sia del tutto identico a quello degli imprenditori ricompresi nella zona indicata nel regolamento. In questo caso sarebbe impedita la realizzazione di iniziative di valorizzazione del prodotto tipico nella parte della regione non compresa nel regolamento che concede l'uso del marchio.

Un approfondimento particolare merita l'art. 11, comma 4, c.p.i. nella parte in cui prevede che “qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento”. Questo disposto codifica il c.d. principio della porta aperta⁵⁶, già affermato dalla dottrina in tema di marchi collettivi geografici. Come già accennato, i marchi collettivi geografici pongono un problema dal punto di vista dell'appropriabilità di un nome geografico. I toponimi non possono formare diritto di esclusiva di un solo commerciante (per questo non possono essere utilizzati come segni di un marchio individuale) e non possono nemmeno essere di proprietà di un gruppo chiuso di imprenditori. Per impedire a un raggruppamento di pochi imprenditori di falsare la concorrenza tramite un accesso limitato al marchio collettivo geografico è stato previsto, con il d.lgs. 20.02.2019, n. 15, che a tutti gli imprenditori, purché rispettino il regolamento, deve essere concesso l'uso del marchio collettivo geografico. È quindi chiaro che il principio della porta aperta è una realtà alla quale tutti i proprietari di un marchio collettivo geografico si devono attenere. Tuttavia, solo con la riforma del 2019 il principio in questione è stato codificato, mentre per molti anni è stato solo ricavato in via interpretativa da parte della dottrina, per cui risulta interessante il processo che ha portato all'affermazione

⁵⁵ M. LIBERTINI, *ibid.*, p. 1040.

di tale principio. Il marchio collettivo in generale è stato oggetto di dibattito per quanto riguarda la concessione in uso dello stesso agli imprenditori. Prima del 1992 la concessione di un marchio collettivo era direttamente connessa alla partecipazione di un imprenditore all'ente titolare: chi faceva parte dell'organizzazione titolare del segno poteva, di conseguenza, usare il marchio collettivo; chi non faceva parte dell'ente/associazione non aveva il diritto di utilizzare il marchio collettivo. Con la l.m. del 1992 viene eliminato il requisito dell'appartenenza all'organizzazione proprietaria del marchio⁵⁷, per cui si creano due differenti modalità di concessione di un marchio collettivo: nel caso in cui ci sia un'associazione, la concessione del marchio avviene tramite partecipazione all'associazione stessa; nel caso in cui non ci sia un'associazione⁵⁸ o, pur essendoci un'associazione, venga concesso un marchio collettivo a chi non ne fa parte, il sistema di concessione del marchio risulta differente. Questa distinzione potrebbe sembrare di poco rilievo sul piano pratico ma così non è⁵⁹, infatti il principio della porta aperta veniva ricavato in modo differente nelle due distinte situazioni: nel primo caso (in cui c'è un'associazione che concede il marchio agli associati) è necessario che lo statuto dell'associazione stessa preveda una modalità di accesso all'ente che non discrimini gli imprenditori in modo da concedere solo ad alcuni l'utilizzo del marchio. In questo caso, quindi, la porta aperta viene rispettata direttamente tramite la garanzia di un accesso libero all'ente/associazione. Nel secondo caso invece (quando la concessione del marchio non è collegata alla partecipazione alla formazione associativa) saranno applicate, al

⁵⁶ La definizione di questo principio è contenuta nell'art. 11, comma 4, c.p.i. e può essere riassunta come segue: è il principio secondo il quale chiunque rispetti le norme del regolamento ha il diritto di far parte dell'associazione titolare del marchio e di utilizzare il marchio.

⁵⁷ P. PETTITI, *op. cit.*, p. 630

⁵⁸ La l.m. del 1992, come si è già detto, non solo elimina il requisito dell'appartenenza all'organizzazione titolare del segno, ma elimina i limiti che erano previsti in relazione a chi potesse chiedere la registrazione di un marchio collettivo, tanto che parte della dottrina ritiene che, dopo tale legge, anche le persone fisiche potessero chiedere la registrazione di un marchio collettivo. Il tema del titolare di un marchio collettivo verrà approfondito nel paragrafo successivo, anche considerando questo conflitto dottrinale (riguardante la possibilità per le persone fisiche di chiedere la registrazione di un marchio collettivo), che sembra risolto dalla riforma del c.p.i. del 2019.

⁵⁹ Basti al riguardo considerare che l'art. 11, comma 4, come novellato dal D. Lgs 20.02.2019, n. 15, prevede sia il diritto a fare uso del marchio sia quello a partecipare all'associazione titolare del marchio.

fine di garantire a tutti l'uso del marchio, la disciplina *antitrust* e quella della concorrenza sleale⁶⁰. Viste queste premesse, il principio della porta aperta può essere definito come il diritto di utilizzare un marchio collettivo e di entrare a far parte dell'ente collettivo che lo ha registrato.

Ci si interroga da alcuni anni sull'applicabilità del principio della porta aperta ai marchi collettivi non geografici. La dottrina, infatti, ha affermato che esiste un interesse protetto (tramite le norme antimonopolistiche e contro la concorrenza sleale) all'uso del marchio collettivo. Tuttavia, tale interesse non pare configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo⁶¹. Secondo il tenore letterale dell'art. 11, c.p.i., il titolare del marchio collettivo ha la facoltà, e non il dovere, di concedere in uso il marchio⁶². Per tale motivo non si può configurare né un obbligo giuridico del titolare del marchio a concederlo in uso né, viceversa, un diritto soggettivo dell'imprenditore a ricevere in uso il marchio. Un ulteriore elemento che porta a negare un vero proprio diritto ad ottenere l'uso del marchio è il seguente: nel caso in cui la concessione del marchio avvenga tramite la partecipazione all'associazione è l'associazione, con un atto di autonomia privata, ad ammettere o meno l'imprenditore all'interno dell'organizzazione. Un esempio può essere fatto prendendo in considerazione l'art. 2607 c.c., che disciplina l'ammissione ad un consorzio⁶³. La norma non prevede un obbligo in capo al consorzio di ammettere tutti gli imprenditori (anche se hanno delle caratteristiche identiche a quelli che già fanno parte del consorzio) e, di conseguenza, non può essere previsto un obbligo per il consorzio di concedere in uso a tutti il marchio con il quale il consorzio stesso si

⁶⁰ P. SPADA, *Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione*, in Scritti in onore di Gustavo Minervini, II, Impresa, concorrenza, procedure concorsuali, Napoli, 1997, p. 484.

⁶¹ P. SPADA, *ibid.*, p. 483. L'autore prende in considerazione l'accesso all'uso del marchio collettivo parlando di interesse e non di diritto. Nonostante nell'articolo venga sostenuto che tale interesse deve essere protetto per assicurare una concorrenza corretta nel mercato, non viene mai detto che ci sia un vero e proprio diritto soggettivo all'uso del marchio collettivo.

⁶² P. PETTITI, *Il marchio collettivo: commento alla nuova legge sui marchi*, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, fasc. 9-10, 1994, p. 630.

⁶³ M. RICOLFI, in, Aa. Vv., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 167.

distingue nel mercato⁶⁴. Dato che l'art. 11 c.p.i. anche dopo la modifica del 2019 continua a parlare di facoltà di concedere in uso il marchio collettivo, sembra convincente la tesi che afferma l'inammissibilità di un principio della porta aperta per i marchi collettivi non geografici. Ciò non significa che il titolare possa sfruttare indebitamente i vantaggi conseguiti tramite la registrazione del marchio collettivo, dovendo comunque rispettare le norme sulla concorrenza in modo da non ledere i concorrenti. In altre parole, pur non sussistendo un generale obbligo a concedere l'uso del marchio collettivo, esiste certamente un divieto ad utilizzare il marchio regolarmente registrato allo scopo di ledere la concorrenza del mercato (ad esempio istituendo un marchio collettivo con il preciso scopo di escludere altri dall'utilizzo di un nome commerciale del quale essi si sarebbero già potuti legittimamente servire). Quanto appena visto vale però per i soli marchi collettivi non geografici. La stessa dottrina che nega l'applicazione del principio della porta aperta ai marchi collettivi specifica che è necessario per i marchi collettivi geografici garantire l'accesso al marchio⁶⁵. Il principio della porta aperta, pertanto, troverebbe applicazione non per i marchi collettivi in generale, ma solo per quei marchi collettivi che fanno riferimento all'origine geografica di un prodotto (i c.d. marchi collettivi geografici). Ovviamente tale accesso all'associazione o all'uso del marchio non deve essere concesso indiscriminatamente: il regolamento, infatti, contiene le disposizioni che disciplinano la produzione del bene, disposizioni che devono essere rispettate perché garantiscono la qualità del prodotto. Il titolare del marchio collettivo geografico deve quindi rifiutare di concedere il marchio a chi non rispetta il regolamento, mentre ha il dovere di concederlo a chi, rispettando il regolamento, integra altresì il requisito

⁶⁴ M. RICOLFI, in, Aa. Vv., *ibid.*, p. 167. È da tenere presente, infatti, che nonostante i marchi collettivi svolgano principalmente una funzione di garanzia sul mercato, continuano, seppure limitatamente, a svolgere anche una funzione distintiva, che verrebbe annullata se esistesse un diritto soggettivo di chiunque rispetti il regolamento a vedersi concesso l'uso di un marchio collettivo.

⁶⁵ M. RICOLFI, IN, Aa. Vv., *ibid.*, p. 167, P. PETTITI, *Il marchio collettivo: commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 9-10, 1994, p. 630. Entrambi gli autori affermano, senza ombra di dubbio, che, nel caso in cui il marchio collettivo indichi la provenienza geografica del prodotto, il titolare non può negare l'uso del marchio agli imprenditori che operino nella zona delimitata dal regolamento e rispettino le regole previste da quest'ultimo.

geografico. Come si è già visto, il punto di vista della dottrina riguardo ai marchi collettivi geografici, è stato recepito dal legislatore con il novellato c.p.i., che al comma 4, codifica il principio della porta aperta: è chiaro che l'imprenditore che rispetti il regolamento di un marchio collettivo geografico ha un vero e proprio diritto soggettivo (e non solo un interesse protetto) a vedersi concesso l'uso del marchio⁶⁶. La definizione del marchio collettivo geografico, in conclusione, è contenuta nell'art. 11, comma 4, c.p.i., come modificato dal d.lgs. 20.02.2019, n. 15, il quale elenca i principali limiti da rispettare per la registrazione. In particolare, il marchio collettivo geografico non deve creare in capo al richiedente una situazione di ingiustificato privilegio e non deve recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione. Infine, è necessario che il marchio sia concesso a tutti gli imprenditori che producono all'interno della zona individuata dal regolamento e rispettano le norme in esso contenute⁶⁷ (c.d. principio della porta aperta).

3. Registrazione del marchio collettivo geografico: requisiti.

Il marchio, che sia individuale o collettivo, è un segno titolato: ciò significa che un valido marchio è costituito solo tramite una procedura amministrativa denominata procedimento di registrazione⁶⁸. Il procedimento di registrazione nasce su iniziativa

⁶⁶ A mio avviso, il fatto che il legislatore abbia codificato in maniera così esplicita il principio in questione per i marchi collettivi geografici, è anche un argomento a favore dell'insussistenza dello stesso principio per i marchi collettivi non geografici. Il legislatore ha assunto una posizione molto chiara riferendosi ai marchi collettivi geografici e altrettanto avrebbe fatto con quelli non geografici, se avesse voluto introdurre anche per quest'ultimi il principio della porta aperta. L'esame dell'accesso ai marchi collettivi non geografici, in relazione alla disciplina della concorrenza, è un tema che sicuramente meriterebbe un approfondimento maggiore, tuttavia oggetto di questa tesi sono i soli marchi collettivi geografici, rispetto ai quali il principio della porta aperta è ormai codificato.

⁶⁷ Il principio della porta aperta viene considerato, sia dalla dottrina che dal legislatore, come una specificazione del divieto più generale di non creare un ingiustificato privilegio in capo al titolare del marchio collettivo geografico. Per la dottrina si veda M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, fasc. 11-12, 1996, p. 1040, il quale, parlando dell'ingiustificato privilegio in capo al titolare fa riferimento, in primo luogo, "al caso in cui il regolamento d'uso non dia sufficiente garanzia di apertura e di parità di trattamento per qualsiasi imprenditore che sia in grado di produrre un bene o un servizio avente le caratteristiche individuate nel regolamento stesso".

⁶⁸ Il nostro ordinamento ammette, in realtà, la figura dei marchi di fatto, ossia marchi che non sono registrati ma conferiscono comunque dei "diritti determinati dall'uso e dall'avviamento che da tale uso deriva". In questo senso G. CUONZO, L. TREVISAN, *op. cit.*, p. 101.

di una parte che deposita la domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La disciplina della domanda di registrazione di un marchio collettivo, anche geografico, è contenuta nell'art. 157 c.p.i.⁶⁹: il contenuto della domanda è in gran parte coincidente con quello necessario per la domanda di registrazione di un marchio individuale⁷⁰. Per la registrazione di un marchio collettivo è necessario depositare anche copia del regolamento che definisce gli standard produttivi.

I soggetti legittimati a chiedere la registrazione di un marchio collettivo sono elencati all'art. 11 c.p.i. La legislazione in materia è cambiata in seguito al d.lgs. 20.02.2019, n. 15 che sembra aver ristretto il novero dei soggetti legittimati. Mentre prima del 2019 l'art. 11 c.p.i. recava un'indicazione del tutto generica dei soggetti legittimati⁷¹, il nuovo art. 11 ha identificato in maniera più precisa chi può essere titolare di un marchio collettivo: “le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui la libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del codice civile”.

La nuova disposizione è coerente con la disciplina di matrice europea dei marchi collettivi (art. 74 RMUE⁷²). Il legislatore del 1992, infatti, si era disallineato rispetto alla disciplina europea, stabilendo ben pochi limiti soggettivi per la registrazione di

⁶⁹ Il testo dell'art. 157 c.p.i. è il seguente: “Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, (commi 1 e 2), anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11”.

⁷⁰ L'art. 157 c.p.i. opera un rinvio all'art. 156, che prevede come contenuto necessari per la domanda di registrazione di un marchio collettivo: “a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con Legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la riproduzione del marchio; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del ((13 maggio 1977)), ratificato con Legge 27 aprile 1982, n. 243”.

⁷¹ Come si è già visto, il vecchio testo dell'art. 11 c.p.i. non identificava i soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo sulla base di connotati oggettivi ma sulla base della sola funzione che dovevano svolgere. Infatti, potevano registrare un marchio collettivo “i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”.

⁷² Regolamento sul marchio dell'Unione Europea: regolamento (UE) n. 1001/2017.

marchi collettivi⁷³. La dottrina, data l'ampiezza del vecchio art. 11 c.p.i., si era spinta fino ad affermare che titolare di un marchio collettivo potesse essere anche una persona fisica. Questa interpretazione estensiva della norma era stata criticata da parte della dottrina⁷⁴ e la questione sembra oggi risolta dalla nuova disposizione dell'art. 11, c.p.i. Infatti, è di nuovo richiesto che il titolare del marchio collettivo abbia una forma associativa. La disposizione usa il termine "associazione" in senso ampio⁷⁵ per cui rientrano in questa nozione sicuramente i consorzi, ma anche i GEIE e le cooperative⁷⁶.

Una questione particolarmente dibattuta è stata invece quella della registrazione di marchi collettivi da parte di enti territoriali. La disciplina europea e ora anche quella italiana stabiliscono espressamente che possono registrare marchi collettivi anche le persone giuridiche di diritto pubblico. A livello nazionale la giurisprudenza costituzionale⁷⁷ si è occupata della possibilità per gli enti territoriali di registrare

⁷³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, vol. 2, Torino, Giappichelli editore, 2015. Secondo l'autore, questa differenza rispetto al diritto europeo era data anche dal fatto che il diritto europeo distingueva marchi collettivi e marchi di certificazione, mentre nel diritto nazionale i marchi di certificazione erano considerati una sottocategoria dei marchi collettivi. Per questo motivo i soggetti legittimati alla registrazione di un marchio collettivo nazionale dovevano comprendere anche quelli che, secondo il diritto europeo, potevano registrare un marchio di certificazione. È quindi logico che con la riforma del 2019 (che introduce la distinzione a livello nazionale tra marchi collettivi e di certificazione) si siano limitati i soggetti legittimati alla registrazione di un marchio collettivo.

⁷⁴ A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano. Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art. 2584-2601*, Zanichelli Editore, Bologna, 2012, p. 299 s.

⁷⁵ Ciò si ricava anche dalle direttive EUIPO in tema di marchio collettivi, le quali stabiliscono che "le associazioni possono essere costituite in diverse forme giuridiche".

⁷⁶ M. RICOLFI, in, Aa. Vv., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 165. L'autore elenca alcuni esempi di organizzazioni aventi forma associativa che possono registrare un marchio collettivo. Per una visione più generale si può fare riferimento all'intervento del prof. M. LIBERTINI al convegno del 28/01/19 svoltosi a Roma presso l'UIBM (*AccademiaUIBM 28 01 2019 Intervento Prof Marco Libertini*, YouTube video, pubblicato da UIBMchannel, 14/02/2019, <https://www.youtube.com/watch?v=AAqEfg-dBuk&t=20s>). Secondo il relatore associazione è intesa nel senso di qualsiasi forma organizzativa che ha una struttura collettiva, dove c'è un organo centrale con funzioni deliberative (es: i consorzi, le fondazioni di partecipazione, le società, quando hanno carattere consortile). Un esame approfondito sui soggetti legittimati a chiedere la registrazione di un marchio collettivo geografico viene svolto da G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, 2018, p. 444. L'autore chiarisce che non sono legittimate alla registrazione solo le associazioni giuridiche riconosciute ma tutte le forme organizzative che soddisfino in qualche modo in generico requisito associativo.

⁷⁷ Corte cost., sentenza n. 66 dell'8 aprile 2013, Pubblicazione in G. U. 11/12/2013 n. 50.

marchi collettivi geografici. Le linee guida europee prevedono che le persone giuridiche di diritto pubblico debbano comunque avere carattere associativo: a rientrare in questa definizione sono, ad esempio, gli ordini professionali. La struttura associativa di un ente territoriale può essere comunque ricostruita dal fatto che una Regione è rappresentativa di una pluralità di imprenditori. La questione, come si vedrà successivamente, viene risolta non solo dal punto di vista dei limiti soggettivi alla registrazione ma più che altro considerando il possibile contrasto con la disciplina europea. Infatti, la Corte costituzionale italiana non ha affermato l'impossibilità per gli enti territoriali (nello specifico per le Regioni) di registrare marchi collettivi. Tuttavia, i marchi collettivi geografici registrati da enti territoriali pongono un problema per quanto riguarda la loro compatibilità con la disciplina sulle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Si può quindi ritenere che gli enti pubblici territoriali, in quanto si possono avvalere di qualsiasi strumento di diritto privato, abbiano la facoltà di registrare marchi collettivi, in quanto non contrastanti con la disciplina UE⁷⁸ ed in particolare con le norme sulla libera circolazione delle merci. Per questo motivo la registrazione di marchi collettivi nella loro accezione geografica potrebbe essere contraria alle norme europee sul mercato unico. Inoltre, la registrazione di marchi collettivi geografici da parte di enti pubblici territoriali deve tenere conto del possibile conflitto con il sistema di protezione europea dei prodotti tipici (DOP e IGP). La Corte di giustizia, infatti, tende a considerare il sistema di DOP e IGP come esclusivo per quando riguarda la tutela dei prodotti locali. Questo è un tema che verrà affrontato successivamente nell'elaborato. È sufficiente per ora affermare la possibilità per gli enti pubblici territoriali registrare marchi collettivi ex art. 11 c.p.i.⁷⁹. Infatti, la Regione si può avvalere di questo

⁷⁸ Questo aspetto verrà approfondito in seguito quando si esaminerà la questione della competenza europea in tema di tutela dei prodotti tipici. Basti ora accennare che questa affermazione è frutto di elaborazione giurisprudenziale in seguito a vicende che hanno caratterizzato il marchio collettivo della Provincia Autonoma di Bolzano e quello della Regione Lazio. Entrambe le controversie verranno esaminate successivamente.

⁷⁹ G. CARRARO, *op. cit.*, p. 444. L'autore, facendo riferimento al marchio collettivo europeo (il quale dispone, al pari dell'attuale disciplina italiana, che possono chiedere la registrazione persone giuridiche di diritto pubblico), la locuzione persone giuridiche di diritto pubblico dell'art. 74 RMUE "abbraccia senza distinzioni enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità montane, province e

strumento al pari di un qualsiasi privato: l'unica particolarità sta nel fatto che solitamente il regolamento viene definito con legge regionale.

L'ultima novità introdotta dal nuovo art. 11 c.p.i. sulla legittimazione soggettiva alla registrazione di marchi collettivi geografici riguarda le forme societarie. Dopo la riforma del 2019, infatti, non possono registrare marchi collettivi le S.p.A., le S.a.p.A. e le S.r.l.⁸⁰.

Concluso l'esame dei soggetti che possono dare avvio al procedimento di registrazione è necessario ora esaminare il contenuto di tale procedimento, con particolare attenzione a quali sono i requisiti che il segno deve presentare per poter essere registrato come marchio collettivo geografico. Si tratta dei requisiti di validità del marchio, i quali determinano anche la nullità di esso⁸¹ (è opportuno ricordare che ai marchi collettivi, oltre alle cause di nullità collegate alla mancanza di un requisito di validità, si applica la specifica causa di nullità derivante dal fatto che il titolare del marchio non faccia rispettare il regolamento di produzione).

Come disposto dall'art. 11, comma 5, c.p.i. ai marchi collettivi, geografici e non, si applica la disciplina dei marchi individuali, per quanto compatibile con la natura di essi⁸². Questo rinvio fa sì che i requisiti di un marchio collettivo geografico siano gli stessi necessari per la registrazione di un marchio individuale: un segno, per costituire valido marchio, deve presentare i requisiti di capacità distintiva, novità e di liceità.

regioni; e non territoriali, come camere di commercio; ed ancora aziende speciali – non consortili ovvero consortili”.

⁸⁰ Per la posizione della dottrina riguardo alla possibilità per le società di registrare marchi collettivi geografici prima del 2019 di veda G. CARRARO, *op. cit.*, p. 444. Non c'erano dubbi sulla legittimazione per le società cooperative e consortili mentre delle perplessità erano sorte per le altre società di capitali. Il legislatore, con la nuova legge sui marchi, ha chiarito in modo inequivocabile quali siano le forme societarie che non possono registrare un marchio collettivo geografico. La ratio di tale esclusione sembra potersi ricostruire dalla difficoltà che tali società potrebbero avere nel rispettare il principio della porta aperta.

⁸¹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p.171.

⁸² Tale natura particolare dei marchi collettivi è stata individuata nella specifica funzione che questi marchi svolgono, ossia quella di marchi di garanzia.

L'ultimo di questi requisiti (di liceità) è previsto dall'art. 14, comma 1, c.p.i.⁸³. In particolare, non possono essere registrati come marchi i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e i segni decettivi o ingannevoli. All'interno del requisito della liceità⁸⁴ è ricompreso anche il divieto di cui all'art. 10, comma 1, c.p.i.⁸⁵: non possono essere registrati come marchi gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali e i segni che rivestono un interesse pubblico. Un ulteriore requisito che il segno deve presentare per essere registrato come marchio è quello della novità (art. 12 c.p.i.): si tratta della “diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi”⁸⁶. La disciplina della novità del marchio è una disciplina complessa (che fa parte della normativa generale in tema di marchi), la quale non può essere approfondita in questa tesi, che si occupa nello specifico dei marchi collettivi geografici⁸⁷. La *ratio* del requisito

⁸³ Il testo dell'art. 14 c.p.i. è il seguente: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate”

⁸⁴ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 204. L'autore considera privi del requisito della liceità “i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume [art. 14/1 a) c.p.i.], gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestono un interesse pubblico (art. 10 c.p.i.), ed infine i segni decettivi o ingannevoli [art. 14/1 b) c.p.i.]”.

⁸⁵ Il testo dell'art. 10, comma 1, c.p.i. è il seguente: “Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”.

⁸⁶ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 182.

⁸⁷ La normativa in tema di novità del marchio, contenuta all'art. 12, tiene conto di diverse fattispecie in cui tale requisito manca. Vengono considerati i casi in cui sia già registrato (come marchio o altro

della novità è ricostruita dal divieto di interferire con diritti già acquisiti da terzi (su un altro segno registrato come marchio o altro segno distintivo) prima del deposito della domanda di registrazione. Il requisito in esame deve essere valutato dall'UIBM in sede di registrazione del marchio ma non deve, per ovvi motivi, sussistere successivamente alla registrazione. In questo si differenzia dal requisito della liceità, la quale non deve mai venir meno, anche successivamente alla registrazione. I due requisiti ora esaminati operano in maniera quasi identica sia per i marchi collettivi sia per i marchi individuali. L'unica differenza sta in una norma di chiusura all'art. 12, comma 2, c.p.i.⁸⁸. I marchi anteriori scaduti o decaduti per non uso non hanno efficacia invalidante, ciò che cambia tra marchi individuali e collettivi è il termine dilatorio necessario per rendere inefficace un marchio precedentemente registrato. Un marchio collettivo deve essere scaduto da almeno tre anni: in caso contrario esso impedisce la registrazione di un altro marchio collettivo che presenti un segno simile, mentre per i marchi individuali è previsto un termine più breve di due anni. Da ultimo, è necessario esaminare il requisito della capacità distintiva. Tale requisito di validità del marchio merita un approfondimento maggiore, in quanto assume una sfumatura particolare per quanto riguarda i marchi collettivi geografici. Il concetto di capacità distintiva, codificato all'art. 13 c.p.i., è strumentale alla funzione di distinzione che il marchio deve avere: un marchio deve consentire ai consumatori di distinguere un determinato imprenditore. A norma dell'art. 13, comma 1, c.p.i.⁸⁹ non possono essere registrati come marchio i segni generici, descrittivi e quelli divenuti

segno distintivo) un segno identico o simile a quello che si vuole registrare, viene disciplinato il preuso e la notorietà e molto altro. Per un esame più approfondito del requisito della novità si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *ibid.*, p. 182 ss.

⁸⁸Il testo dell'art. 12, comma 2, c.p.i. è il seguente: "Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità".

⁸⁹ L'art. 13, comma 1, c.p.i. prevede che "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero

di uso comune⁹⁰. La *ratio* di questa previsione è duplice: da un lato, come già detto, si vuole garantire la funzione distintiva del marchio, dall'altro lato si vuole evitare di creare un monopolio su certi segni. Questi segni, infatti, devono restare disponibili per la generalità degli imprenditori: se un imprenditore potesse registrare come marchio il termine generico "agrumi" allora tutti gli altri imprenditori non potrebbero usare quel termine per commercializzare il loro prodotto. Come si è già chiarito è a causa di questa norma che i toponimi non possono costituire oggetto di marchi d'impresa, in quanto sono segni descrittivi. Si è già visto anche come i marchi collettivi possono derogare al divieto di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), nella parte in cui non consente di registrare un nome geografico come marchio. È quindi evidente che il requisito della capacità distintiva opera diversamente a seconda che ad essere registrato sia un marchio collettivo geografico o un marchio individuale. Tale differenza non riguarda solo lo specifico aspetto del divieto di utilizzare toponimi nella registrazione di un marchio (che è solo uno dei tanti aspetti della capacità distintiva) ma il requisito della capacità distintiva considerato in tutte le sue accezioni. Ciò che si vuole dire è che l'art. 13 c.p.i. prende in considerazione diversi casi in cui un segno è privo di capacità distintiva, e ricomprende all'interno di questi casi quello dell'uso di un toponimo. Una deroga espressa è prevista a favore dei marchi collettivi per quanto riguarda l'uso dei nomi geografici, mentre per gli altri casi in cui un segno è generico e descrittivo, nulla è disposto: messo in chiaro che un marchio collettivo può essere geografico, fino a che punto tale marchio collettivo geografico può utilizzare un segno descrittivo? La dottrina ha sostenuto che il requisito della capacità distintiva, pur sussistendo anche per i marchi collettivi (quindi anche per i marchi collettivi geografici), è in realtà un requisito debole. Le premesse che portano a questa conclusione sono due: in primo luogo l'art. 11, comma 5, c.p.i. stabilisce che ai marchi collettivi si applichi la disciplina dei marchi

l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

⁹⁰ I segni divenuti di uso comune sono quei segni che di per sé non sarebbero descrittivi o generici ma che lo sono diventati in seguito al loro utilizzo per una determinata categoria di prodotti. Si veda M.

individuali, in quanto non contrastino con la natura di essi. Ciò comporta che i requisiti di validità di un marchio individuale siano gli stessi di un marchio collettivo. Tuttavia, specifiche deroghe possono riguardare le norme - comprese quelle riguardanti i requisiti di validità - che contrastano con la natura dei marchi collettivi. La natura dei marchi collettivi è da ricostruire partendo dalla funzione che svolgono, ossia dalla funzione di garanzia qualitativa⁹¹. Quindi, possono essere derogate le norme che contrastano con la tipica funzione di garanzia che i marchi collettivi svolgono.

In secondo luogo, il segno che caratterizza il marchio collettivo deve comunicare al consumatore una qualità o caratteristiche del bene. Se il marchio collettivo è anche geografico, tale indicazione deve comunque essere presente: si è visto come il marchio collettivo geografico non indichi la provenienza geografica del prodotto in maniera generica, ma la indichi contestualmente alle qualità che da tale provenienza derivano. Quindi si può affermare che il segno costituente marchio collettivo geografico sia descrittivo della qualità del prodotto contrassegnato⁹².

In conclusione, un marchio collettivo sicuramente può derogare al requisito di capacità distintiva nella sua configurazione geografica: la deroga è prevista in maniera chiara dalla legge all'art. 11, comma 4, c.p.i. Tuttavia, non si esaurisce a questo la differenza tra marchi collettivi e individuali riguardo al requisito di capacità distintiva. Infatti, i marchi collettivi possono essere costituiti da segni descrittivi, anzi, la loro funzione è proprio quella di descrivere le qualità di un prodotto⁹³. Ciò non significa che il requisito di capacità distintiva sia derogato *in toto*, ma solo che deve essere calibrato tenuto conto della particolare natura dei marchi collettivi (ad

RICOLFI, in, Aa. Vv, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p. 90.

⁹¹ Come si è già visto i marchi collettivi hanno una preminente funzione di garanzia, che non necessariamente comporta un totale venire meno della funzione distintiva. Le due funzioni, infatti, caratterizzano entrambe i marchi collettivi, ma quella di garanzia ha sicuramente un rilievo maggiore.

⁹² P. SPADA, *op. cit.*, p. 481.

⁹³ G. LA VILLA, *introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli editore, Torino, 1994, p. 37.

esempio, un segno generico, alla stregua di quanto avviene per i marchi individuali, potrà impedire la registrazione di un marchio collettivo)⁹⁴.

Il soggetto legittimato, per ottenere la registrazione di un segno che presenta i suddetti requisiti di validità, deve depositare la domanda presso l'UIBM. A tale domanda deve essere allegato anche il regolamento. Del regolamento si è già parlato considerando l'evoluzione della disciplina del marchio collettivo geografico: esso deve contenere le regole sulla concessione in uso del marchio, la disciplina sui controlli e le relative sanzioni⁹⁵. Nel caso specifico dei marchi collettivi geografici, inoltre, dovrà essere delimitata una zona geografica in modo che ci sia una garanzia sull'origine del prodotto: solo gli imprenditori che operano nella zona specificata potranno utilizzare il marchio. Nel regolamento sono contenute anche le norme sulla concessione del marchio: è importante ricordare che nel caso di marchi collettivi geografici tali norme devono garantire il principio della porta aperta.

Il regolamento ha poi la funzione di garanzia per il consumatore, il quale deve essere certo del rispetto delle norme in esso contenute. Per questo motivo è prevista la speciale causa di decadenza dalla titolarità di un marchio collettivo per l'omissione, da parte del titolare, dei controlli contenuti nel regolamento⁹⁶. Inoltre, la modifica del

⁹⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, vol. 2, Torino, Giappichelli editore, 2015, p. 1759. L'autore chiarisce che la distintività del marchio non è requisito del tutto annullato per i marchi collettivi ma è solo attenuato, in quanto per i marchi collettivi è ammesso un "gradiente di vicinanza al termine descrittivo più elevato di quello ammesso in via generale". E questa conclusione, ricorda l'autore, è coerente con la funzione dell'istituto dei marchi collettivi.

⁹⁵ È l'art. 157, comma 1 *bis*, c.p.i. a elencare gli elementi che deve contenere il regolamento d'uso di un marchio collettivo: "Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4".

⁹⁶ Art. 14, comma 2, lett. c), c.p.i.: "Il marchio d'impresa decade: c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in

regolamento d'uso non può essere una procedura solo interna all'associazione titolare del marchio: se il titolare fosse libero di apporre modifiche senza alcuna comunicazione all'UIBM gli *standards* di produzione finirebbero per essere differenti da quelli conosciuti dal mercato al momento della registrazione. Infatti, è previsto che della modifica del regolamento debba sempre essere data notizia all'UIBM⁹⁷.

L'UIBM, in seguito al deposito di una domanda di registrazione di un marchio collettivo geografico, ha il compito di verificare che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione di esso. Tali impedimenti si sostanziano nella mancanza dei requisiti di validità di un marchio: se il marchio manca di novità, liceità e, nei limiti esaminati, di capacità distintiva, l'UIBM non accoglierà la domanda di registrazione. Dopo aver effettuato questo esame, comune sia a marchi individuali che collettivi, l'UIBM ha il compito di verificare che il marchio collettivo geografico sia conforme con quanto disposto dall'art. 11, comma 4, c.p.i. In particolare, come già detto nel primo paragrafo, il marchio collettivo geografico deve garantire il principio della porta aperta, non deve creare situazione di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione. La decisione sull'eventuale rifiuto per contrasto con l'art. 11, comma 4, c.p.i. viene presa dall'UIBM con provvedimento motivato.

Durante l'esame da parte dell'Ufficio qualsiasi interessato può presentare opposizione alla registrazione. Tali opposizioni servono a dare la possibilità di rilevare eventuali cause di nullità relative del marchio⁹⁸. Se non risultano esserci né

particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.”

⁹⁷ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 29.

⁹⁸ Le cause relative, riguardanti in via generale il contrasto del marchio oggetto dell'esame con un diritto già acquisito da altri, non vengono rilevate d'ufficio dall'UIBM, che esamina solo le cause di nullità assoluta, ossia la mancanza di requisiti di validità del marchio. All'interno dell'esame da parte dell'UIBM sulle cause di nullità assoluta del marchio è ricompreso anche l'esame della conformità del segno alle prescrizioni contenute nell'art. 7 c.p.i. A tal proposito di veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 223. Il D.lgs. 20.02.2019, n. 15 ha eliminato il requisito della rappresentabilità grafica del segno. Il testo attuale dell'art. 7 c.p.i. è il seguente: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le

impedimenti assoluti né impedimenti relativi alla registrabilità del marchio l'Ufficio procede alla registrazione del marchio e alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa⁹⁹.

Dopo aver registrato il marchio, l'associazione titolare del segno e dei diritti che da esso derivano dovrà concedere il marchio in uso agli imprenditori agroalimentari che rispettino il regolamento ed operino nella zona geografica in esso delimitata. Il marchio collettivo geografico è quindi uno strumento messo a disposizione dall'ordinamento per garantire la qualità dei prodotti agroalimentari in quanto provenienti da una specifica zona geografica, tuttavia non è l'unico. Un ruolo chiave svolge, in questo ambito, il sistema *sui generis* di matrice euro-unitaria, costituito da DOP, IGP e STG. Mentre i marchi collettivi geografici sono conosciuti anche da altri ordinamenti (ad esempio Canada e USA), il sistema europeo di garanzia di origine e qualità è quasi un *unicum*¹⁰⁰. I due strumenti, l'uno di matrice privatistica (marchio collettivo geografico), l'altro di matrice pubblicistica (DOP, IGP, STG), finiscono spesso per tutelare interessi che si sovrappongono, in quanto svolgono funzioni che possono apparire del tutto simili. La convivenza di questi strumenti (all'interno della quale, come si vedrà, devono essere inseriti anche i marchi di certificazione) è l'argomento su cui verte questa tesi. Prima di affrontare nello specifico il tema è essenziale offrire una panoramica circa gli strumenti di tutela dell'origine europei (DOP, IGP, STG), in modo da poter poi confrontare tale sistema pubblicistico con quello dei marchi collettivi geografici.

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.

⁹⁹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 226. Nel caso l'UIBM riscontri la presenza di impedimenti, assoluti o relativi, è previsto anche un sistema di impugnazione a garanzia di chi richiede la registrazione: il richiedente può impugnare il provvedimento di rigetto dell'Ufficio entro sessanta giorni davanti alla Commissione Ricorsi.

¹⁰⁰ Un sistema simile è previsto nello stato del Québec, in Canada, dalla legislazione in materia di *reserved designations*. Tale sistema si avvicina a quello europeo perché prevede due tipi di denominazioni che corrispondono alle DOP e IGP europee. Al riguardo si veda M. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari: i diversi modelli di tutela europei e nordamericani*, in Rivista di diritto agrario, fasc. 2, 2014, p. 180 ss.

II Tutela pubblicistica dell'origine.

1. L'interesse pubblicistico per la tutela dei prodotti tipici. 2. Indicazioni geografiche europee: DOP e IGP. 3. Indicazioni facoltative di qualità e Denominazioni comunali: cenni.

1. L'interesse pubblicistico per la tutela dei prodotti tipici.

Gli Stati e l'UE hanno un forte interesse a tutelare l'origine dei prodotti agroalimentari. Tale tutela è accordata *in primis* a favore del consumatore, il quale deve poter sapere da dove provengono gli alimenti di cui si nutre. Questo aspetto della tutela è valorizzato anche a livello extraeuropeo tramite vari trattati internazionali¹⁰¹. Tuttavia, almeno nel caso della disciplina europea, la certificazione della provenienza di un prodotto agroalimentare comporta anche un vantaggio in capo al produttore. Come si è già detto, il fatto che un prodotto agroalimentare provenga da una determinata zona geografica è spesso interpretato dal consumatore come una garanzia della qualità di quel prodotto: per entrambi questi motivi il diritto pubblico disciplina l'aspetto dell'origine degli alimenti. È tuttavia necessaria una premessa in tema di origine dei prodotti agroalimentari, in quanto il termine può essere inteso in diversi modi. È stata la giurisprudenza della Corte di giustizia¹⁰² a

¹⁰¹Le principali convenzioni internazionali in tema di tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari sono le seguenti: la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 1883, l'Accordo di Madrid del 1891 sul divieto di indicazioni di provenienza false o fallaci, l'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958 e, infine, il Trattato di Marrakech del 1994. In particolare, per quest'ultimo trattato, si fa riferimento al suo allegato accordo TRIPs, che contiene una disciplina delle indicazioni geografiche "organica, autonoma e paritaria rispetto ai marchi". In questo senso A. BORRONI, Aa, Vv, *op. cit.* p. 356. Il contenuto dell'accordo TRIPs verrà approfondito successivamente, in quanto ha degli effetti sulla disciplina europea di tutela dell'origine.

¹⁰² Corte giustizia UE, 18/11/2003, n.216. Il fatto riguardava un conflitto tra un trattato bilaterale (firmato da Austria e Repubblica Ceca) e le norme europee in tema di trattati antecedenti all'adesione all'UE e quelle in materia di indicazioni geografiche (artt. 28 CE, 30 CE e 307 CE, nonché del regolamento CEE del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081). In particolare, una birreria con sede nella Repubblica Ceca lamentava l'utilizzo da parte di un distributore di bevande austriaco del marchio "American Bud", utilizzato per una birra proveniente dagli USA. Secondo il suddetto trattato bilaterale, infatti, l'Austria si impegnavo ad utilizzare il marchio "bud" per contrassegnare i soli prodotti cechi. La Corte ha deciso in favore dell'applicazione del trattato, in quanto sottoscritto prima dell'adesione della Repubblica Ceca all'allora Comunità Europea. La questione in sé non è rilevante ai fini dell'argomento trattato in questa sede, tuttavia è in questa sentenza che la Corte di giustizia

definire i diversi aspetti delle indicazioni geografiche nel mercato. Nello specifico, la Corte di giustizia distingue tra indicazioni geografiche semplici e qualificate¹⁰³, dirette e indirette, con tutela assoluta e con tutela relativa.

La prima tra queste distinzioni è la più rilevante ai fini dell'elaborato e quella alla quale si è già accennato trattando di marchi collettivi geografici. Le indicazioni geografiche semplici indicano l'origine del prodotto ma non comportano anche un'indicazione circa le qualità dello stesso. Le indicazioni geografiche qualificate, al contrario, indicano un nesso tra origine del prodotto e qualità dello stesso. Quindi non solo servono al consumatore per essere conscio della zona dalla quale l'alimento proviene, ma indicano anche che l'alimento, in quanto proveniente da quella determinata zona, ha delle qualità che lo contraddistinguono.

In secondo luogo, la Corte di giustizia distingue tra indicazioni dirette e indirette. Le indicazioni dirette contengono il toponimo mentre quelle indirette lo evocano, senza però riportare precisamente il nome del luogo di provenienza. Un esempio di indicazione geografica indiretta può essere ritrovato nel termine "parmigiano", che chiaramente richiama la zona geografica della città di Parma, pur senza riportare esattamente il toponimo

Da ultimo la Corte di giustizia ha differenziato le indicazioni geografiche con tutela assoluta da quelle con tutela relativa. Le prime comportano l'impossibilità per i produttori che non hanno l'esclusiva su un'indicazione geografica qualificata di utilizzare quest'ultima nemmeno se affiancata da termini quali "tipo" o "simile". Le seconde, invece, implicano l'intervento del titolare dell'esclusiva su un'indicazione geografica qualificata per dimostrare l'eventuale inutilizzabilità di un segno simile.

Questa tesi si occupa solamente dell'aspetto delle indicazioni geografiche qualificate e non di quelle semplici. Mentre gli strumenti di diritto privato posti a tutela delle indicazioni geografiche qualificate sono i marchi collettivi geografici e, come si

chiarisce la differenza tra indicazione geografica semplice e qualificata, diretta e indiretta, con tutela assoluta e con tutela relativa.

¹⁰³ A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007, p.168 s.

vedrà, i marchi di certificazione geografici¹⁰⁴, la tutela pubblicistica di tale tipo di indicazioni è basata principalmente sul regolamento Ue 1151/2012, il quale disciplina i segni DOP e IGP. Tuttavia, nonostante la Corte di giustizia e, in generale, gli organi europei tendano a considerare tale sistema come esaustivo¹⁰⁵, esistono altri segni che svolgono funzioni simili, quali le indicazioni facoltative di qualità e le denominazioni comunali di origine¹⁰⁶.

L'interesse alla regolamentazione delle indicazioni di origine risiede anche nell'obiettivo di evitare che alcune indicazioni possano divenire generiche, così da avvantaggiare produttori che non hanno nulla a che fare con il prodotto tipico. Si fa in questo caso riferimento al fenomeno della volgarizzazione, il quale è tipico dei marchi ma può riguardare anche un segno geografico¹⁰⁷. La volgarizzazione è per i marchi una causa di decadenza dalla titolarità di essi¹⁰⁸. È prevista dall'art. 13, comma 4 c.p.i., il quale stabilisce che si ha detto fenomeno nel caso in cui il marchio "sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva". La disciplina dei segni geografici qualificati, primi tra tutti le DOP e le IGP, è predisposta anche al fine di evitare la volgarizzazione degli stessi. Il legislatore europeo vuole evitare questo fenomeno, che andrebbe a sfavore delle produzioni di qualità locali: se il termine "parmigiano" finisse per indicare un

¹⁰⁴ I marchi di certificazioni geografici, come si vedrà, sono previsti solamente a livello nazionale. Secondo la disciplina europea sui marchi solo i marchi collettivi, e non anche quelli di certificazione, possono utilizzare come segno un toponimo.

¹⁰⁵ Basti pensare, ad esempio, all'inammissibilità a livello europeo dei marchi di certificazioni geografici. Infatti, l'esistenza di tali marchi avrebbe potuto creare un conflitto non indifferente con il sistema basato su DOP e IGP.

¹⁰⁶ Come si vedrà in seguito le denominazioni comunali di origine non descrivono un'origine qualificata dell'alimento, bensì l'origine semplice dello stesso. L'elaborato contiene comunque dei cenni di tale istituto per rendere chiaro in cosa si differenziano rispetto alle DOP e alle IGP.

¹⁰⁷ A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007, p. 170 ss. L'autore chiarisce che i segni geografici qualificati si differenziano dai segni che costituiscono un marchio collettivo geografico. Nonostante si tratti di segni di natura diversa, entrambi possono subire il fenomeno della volgarizzazione.

¹⁰⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 283. Un caso paradigmatico di volgarizzazione riportato dagli autori è quello del nome "Biro", inizialmente marchio registrato e successivamente termine idoneo ad indicare una qualsiasi penna a sfera. Altri casi di volgarizzazione possono essere, ad esempio l'acqua di Colonia o l'inchiostro di China.

qualsiasi formaggio stagionato da grattugiare, i produttori emiliani di parmigiano reggiano finirebbero per essere assimilati a qualsiasi altro produttore di formaggio stagionato e ne risentirebbe anche la qualità del prodotto stesso. La regolamentazione delle indicazioni geografiche elimina questa prospettiva in quanto, a differenza di quanto avviene per i marchi, i segni pubblicitari di indicazione della provenienza non possono divenire generici¹⁰⁹. Una denominazione divenuta generica consiste nel “nome 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”.¹¹⁰

Quanto appena detto si può meglio comprendere tramite un esempio di segno geografico la cui genericità è stata dibattuta in sede giurisprudenziale. La questione ha riguardato la denominazione “feta” ed è stata decisa dalla Corte di giustizia europea¹¹¹. Nello specifico, si è discusso della possibilità di registrare come DOP il formaggio “feta”. Alcuni Stati europei (Danimarca, Repubblica federale di Germania e Francia) si erano opposti alla registrazione della DOP e l’opposizione era basata sulla genericità dell’indicazione “feta”¹¹². È evidente come la genericità o meno del termine sia rilevante per la tutela dei prodotti tipici di qualità. Da un lato, infatti, i termini che già sono generici non possono sicuramente essere registrati come DOP o IGP, dall’altro la registrazione di un segno geografico come DOP e IGP tutela il prodotto di qualità nel senso che evita che tale segno possa divenire generico. Nel caso della “feta” il Governo ellenico mirava a tutelare un prodotto originario del Paese, che, senza la specifica disciplina delle denominazioni di origine, correva il rischio di divenire un termine generico. I Paesi che si opponevano alla registrazione

¹⁰⁹ S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, p. 233.

¹¹⁰ Art. 3, n. 6, reg. UE n. 1151/2012.

¹¹¹ Corte giustizia UE , 16/03/1999 , n. 289, in A. DI LAURO, *Denominazione d’origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso “feta”*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 1999, p. 161.

¹¹² L’opposizione di basava in realtà su due ordini di motivi: da un lato gli Stati oppositori lamentavano una mancanza dei requisiti necessari alla registrazione come DOP (secondo gli Stati oppositori il prodotto infatti non era tipico di una regione determinata e non presentava qualità e caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente ad una data zona geografica), dall’altro lato affermavano la genericità del termine “feta”. Il motivo rilevante ai fini della trattazione è tuttavia solo il secondo, per cui verrà esaminata la parte della decisione relativa alla genericità del termine.

dichiaravano invece che tale processo di generalizzazione fosse già avvenuto e che quindi la produzione del formaggio “feta” non potesse più essere riservata ai soli produttori greci. Ciò che si vuole dire è che l’interesse pubblico alla tutela dei prodotti tipici è da ritrovarsi anche nella volontà di sostenere le produzioni tipiche dei vari Paesi europei e la qualità dei prodotti che da tali produzioni deriva. Per quanto riguarda la questione della “feta” la Corte aveva inizialmente accolto l’opposizione degli Stati che ritenevano la denominazione generica, tuttavia una seconda richiesta di registrazione della DOP è stata accolta dalla Commissione e ritenuta legittima dalla Corte di giustizia sulla base delle seguenti motivazioni: nonostante il formaggio “fosse” effettivamente prodotto anche da Stati diversi dalla Grecia (elemento a favore dei Paesi ricorrenti) la Corte ha rilevato che la maggior parte della produzione di “feta” avveniva in Grecia, dove i consumatori considerano il prodotto come un prodotto tipico ellenico, che presenta specifiche caratteristiche derivanti dal territorio, e non come un prodotto generico, che indica indistintamente un qualsiasi formaggio dello stesso tipo. A sostegno di questa tesi veniva anche riportato il fatto che il formaggio fosse commercializzato nei Paesi terzi sempre con riferimento alla Grecia, così creando anche nella mente dei consumatori di tali Paesi un collegamento tra il prodotto e il Paese ellenico¹¹³.

Come già detto e come si evince anche dall’esempio appena riportato, la tutela pubblicistica dell’origine qualificata dei prodotti, intesa nel senso di origine collegata a determinate qualità derivanti da tale origine, si rinviene principalmente nel sistema di tutela europeo, basato sugli istituti di DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta). Non sono considerate in questa tesi le STG (specialità tradizionali garantite), anche se facenti parte dello stesso schema normativo che regola DOP e IGP. Il motivo dell’esclusione risiede nel fatto che le STG tutelano la qualità di determinati prodotti ma non prevedono un collegamento tra le caratteristiche del prodotto e il territorio. Questo elaborato, al contrario, si occupa degli strumenti che sono messi a disposizione dell’imprenditore

¹¹³ L. COSTATO, L. RUSSO, *op. cit.*, p. 226.

agroalimentare per valorizzare i suoi prodotti in quanto provenienti da una specifica zona geografica¹¹⁴. L'esame della disciplina europea di tutela dell'origine e qualità dei prodotti sarà quindi incentrata su DOP e IGP.

È opportuno premettere che DOP e i IGP vengono studiate all'interno del diritto industriale perché presentano i caratteri tipici dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto comportano l'acquisto di un "diritto all'uso esclusivo del nome del toponimo nel mercato da parte dei titolari"¹¹⁵. A sostegno di questa tesi il reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pone come base giuridica anche l'art 118 TFUE¹¹⁶ (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). È da notare, inoltre, come la deroga ai divieti *ex artt.* 34 TFUE e 35 TFUE¹¹⁷ (divieto di misure restrittive a importazione o esportazione e di misure ad effetto equivalente), sia basato per DOP e IGP sull'art. 36¹¹⁸ TFUE, il quale, tra i motivi che possono

¹¹⁴ A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007, p. 166. L'autore chiarisce che la registrazione di una STG tutela un prodotto tipico di un determinato luogo ma senza che la qualità del prodotto dipenda dal territorio dal quale il prodotto ha origine. Nel caso delle STG infatti "non esiste un nesso tra produzione e territorio, non dipendono le caratteristiche della specialità tradizionale dalla terra ma dalla tecnica di produzione che, a differenza del territorio, ben può essere esportata". Per un breve esame della disciplina delle STG di veda L. COSTATO, Aa. VV., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 296 s. Possono essere registrate come STG i prodotti agroalimentari "ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale" e "ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente" (art. 18, reg. UE n. 1151/2012). La dottrina, inoltre, ha fatto notare come le STG non avrebbero nemmeno le "caratteristiche dei diritti di proprietà intellettuale". Così N. COPPOLA, *Lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza europea sul tema della competenza con riferimento alle indicazioni geografiche*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, n. 2-3, 2016, p. 363.

¹¹⁵ N. COPPOLA, *op. cit.*, p. 353.

¹¹⁶ N. COPPOLA, *ibid.*, p. 355. Il testo dell'art. 118 TFUE è il seguente: "Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo."

¹¹⁷ Il testo dell'art. 34 TFUE è il seguente: "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".

Il testo dell'art. 35 TFUE è il seguente: "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente".

¹¹⁸ Il testo dell'art 36 TFUE è il seguente: "Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da

giustificare la suddetta deroga, include quelli relativi alla tutela della proprietà intellettuale. Il sistema di DOP e IGP, quindi, è in contrasto con la libera circolazione delle merci prevista dal TFUE e per questo deve trovare giustificazione in uno dei motivi elencati dall'art. 36 TFUE. Tale motivo viene rinvenuto nella tutela dei diritti derivanti da proprietà intellettuale¹¹⁹. Questo ragionamento appare convincente per comprendere le DOP e le IGP all'interno della disciplina del diritto industriale.

Le DOP e le IGP furono introdotte nell'ordinamento comunitario dal reg. CE n. 2081/1992. Tale regolamento venne emanato nell'ambito di una modifica della PAC (politica agricola comune), che divenne, negli anni 90, una politica volta a favorire una produzione di qualità dei prodotti agricoli e alimentari piuttosto che un aumento incontrollato della produzione¹²⁰. Il suddetto regolamento è stato abrogato nel 2006 e sostituito con il reg. CE n. 510/2006. Questa revisione è stata imposta dai ricorsi presentati da USA e Australia in sede WTO (*World Trade Organization*), per quanto riguardava la registrazione di DOP e IGP da parte di Paesi extra-UE. Il *panel* che si è occupato della questione ha infatti ritenuto la disciplina europea in contrasto con gli accordi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)¹²¹, nella parte in cui richiedeva ai Paesi terzi di rispettare i principi di equivalenza e reciprocità. Dato che il sistema basato su DOP e IGP è un sistema attualmente previsto solo dall'UE era praticamente impossibile per i Paesi terzi soddisfare il requisito, che

motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".

¹¹⁹ N. COPPOLA, *op. cit.*, p. 354.

¹²⁰ F. GENCARELLI, *La politica comunitaria di qualità alimentare: origine ed evoluzione*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006, p. 609.

¹²¹ Gli Accordi TRIPs sono degli accordi presi in sede WTO sulla tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale. Tali accordi contengono anche le norme sulla tutela internazionale dei segni che indicano la provenienza geografica dei prodotti. Ad occuparsi della questione è nello specifico l'art. 22 degli accordi, il quale "riguarda tutti i prodotti per cui sia possibile dimostrare una relazione tra le qualità o le caratteristiche e la relativa origine geografica". L'art. 22 degli accordi tutela l'origine qualificata dei prodotti in relazione ad un uso ingannevole della stessa nei confronti dei consumatori e in modo da bloccare pratiche di concorrenza sleale realizzare tramite l'uso del segno che indica l'origine.

quindi è stato eliminato con il regolamento del 2006¹²². Infine, il regolamento del 2006 è stato sostituito dal reg. n. 1151/2012, che contiene l'attuale disciplina delle DOP e delle IGP.

Visto che le DOP e le IGP sono considerati come segni di proprietà intellettuale e viste quali sono le fonti di tali segni, il proseguo dell'elaborato si occuperà dello studio di questi due istituti, principale espressione dell'interesse pubblicistico alla tutela dell'origine qualifica dei prodotti agroalimentari.

2. Indicazioni geografiche europee: DOP e IGP.

DOP e IGP sono segni distintivi collettivi pubblici che possono essere utilizzati dagli imprenditori agroalimentari¹²³. Il fatto che DOP e IGP vengano inserite nella categoria dei segni distintivi è ormai pacifico, anche con riguardo alla funzione che i due istituti svolgono: hanno, al pari dei marchi collettivi geografici, una spiccata funzione descrittiva e di garanzia (dell'origine geografica e delle qualità che da essa derivano). Hanno però anche una funzione distintiva, in quanto consentono ai consumatori di individuare facilmente (tramite il simbolo di DOP o IGP) i prodotti che contraddistinguono¹²⁴. Tali segni descrivono un nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. Infatti, alla base del concetto di DOP e IGP e, in generale, di qualsiasi indicazione geografica, sta la nozione di “*milieu géographique*”, intesa nel senso di un ambiente che conferisce ad un prodotto delle

¹²² In particolare, il *panel* considera contrari alla disciplina internazionale i principi di reciprocità e di equivalenza. Secondo il principio di reciprocità uno Stato extra-UE poteva registrare una DOP o IGP solo a condizione che in tale Stato fossero riconosciute le DOP e IGP europee. Secondo il principio di equivalenza il prodotto di cui lo Stato extra-UE chiedeva la registrazione come DOP o IGP doveva già essere tutelato alla stregua di una DOP o IGP nello Stato richiedente. Queste previsioni erano contrarie al principio di trattamento nazionale previsto dagli accordi TRIPS, secondo il quale i prodotti importati in uno Stato dovevano ricevere lo stesso trattamento dei prodotti interni allo Stato stesso. Oggi, quindi, un Paese terzo può registrare un prodotto come DOP o IGP che all'interno del Paese stesso non riceve alcuna protezione legale. Per un approfondimento sulla registrazione di DOP e IGP da parte di paesi terzi di veda L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 235 ss.

¹²³ M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 6, 2010, p. 299.

¹²⁴ A. MUSSO, *op. cit.*, p. 318.

specifiche qualità o caratteristiche, le quali dipendono da fattori naturali ed umani presenti in quel luogo¹²⁵.

La base giuridica di DOP e IGP sono gli artt. 43 TFUE¹²⁶ e 118 TFUE¹²⁷. Ciò significa che l'UE ha disciplinato DOP e IGP sulla base di due finalità definite dal TFUE: da un lato il perseguimento di obiettivi legati alla politica agricola comune (PAC)¹²⁸, dall'altro lato la finalità di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE.

¹²⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 355 ss. La nozione di “*milieu*” viene introdotta dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958. L'Accordo disciplina la registrazione internazionale di indicazioni geografiche ed introduce una novità importante per quanto riguarda la definizione di esse, che sono ora intese quali “qualsiasi denominazione geografica di località riferita ad un prodotto che ne sia originario e le cui qualità o caratteristiche dipendano esclusivamente o essenzialmente da questa provenienza geografica, ed in particolare da fattori naturali ed umani presenti in quel luogo”.

¹²⁶ Il testo dell'art. 43 TFUE è il seguente: “La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione”.

¹²⁷ F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, n. 1, 2014, p. 53.

¹²⁸ Con il termine “PAC” si fa riferimento alla politica agricola dell'Unione Europea, che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 39 TFUE: “Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la 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 manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

Le DOP e IGP sono, come si è detto, dei segni che descrivono l'origine qualificata dei prodotti. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i marchi collettivi geografici, non sono applicabili a qualsiasi tipo di prodotto, bensì ai soli prodotti indicati dall'art. 2 del reg. (UE) n. 1151/2012¹²⁹. Nello specifico, DOP e IGP possono contrassegnare i prodotti destinati al consumo umano inseriti nell'allegato 1 del TFUE e quelli di cui all'allegato 1 del reg. 1151/2012: solo gli imprenditori agroalimentari possono beneficiare di tali segni. Un'eccezione è prevista per l'ambito vitivinicolo, al quale si applica il differente reg. (UE) n. 1308/2013¹³⁰.

c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori". Per un'introduzione al concetto di PAC si veda: V. GUIZZI, voce "*Politiche comunitarie*", in *Enc. Dir. (Giuffrè)*, agg. 2002, Milano, 2002, p. 844 ss.

¹²⁹ Il testo dell'art. 2 reg. 1151/2012 è il seguente: "Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento. Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che integrano l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale.

Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento."

¹³⁰ L. COSTATO, Aa. Vv., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 297 ss.

Il settore vitivinicolo, per quanto riguarda la tutela della provenienza, è da tempo oggetto di una disciplina separata rispetto a quella applicabile alla generalità dei prodotti agroalimentari. Anche all'interno degli accordi TRIPS i vini (e gli alcolici in generale) ricevono una menzione speciale, per cui sono applicabili anche a livello internazionale delle norme speciali solo per questo settore. La disciplina sull'origine qualificata dei vini risulta quindi essere sensibilmente differente rispetto a quella prevista per gli altri prodotti alimentari, per cui meriterebbe uno studio separato. In questa sede è possibile solo accennare a tale disciplina, la quale può essere schematizzata come segue: fino al 2008 i segni che descrivevano l'origine qualificata dei vini erano disciplinati da ciascun Stato membro. In Italia i segni erano DOC (denominazione di origine controllata) DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografiche tipiche). L'UE in questo sistema si limitava ad attribuire automaticamente ai vini italiani DOC e DOCG il titolo di VQPDR (vino di qualità prodotto in regione determinata), o, a seconda che si trattasse di vino, spumante, liquoroso o frizzante, rispettivamente il titolo di VSQPDR, VLQPDR o VFQPDR. I vini IGT a livello europeo erano invece inseriti nella categoria residuale dei "vini da tavola". Quindi, il sistema di tutela dell'origine dei vini era interno a ciascuno Stato membro e l'UE prevedeva solo dei titoli (senza

L'art. 5 del reg. (UE) 1151/2012 contiene la definizione sia di DOP che di IGP. Ai sensi di tale norma, il segno DOP identifica “un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”

Sempre l'art. 5 del reg. (UE) 1151/2012 offre la definizione del segno IGP: “«indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”.

È immediato notare come la qualità che viene descritta dai due segni in esame sia strettamente collegata al territorio di produzione e, quindi, al concetto di “*milieu géographique*”, al quale si è fatto riferimento in precedenza. La distinzione tra DOP e IGP si basa sulla diversa intensità con la quale tale “*milieu géographique*” influisce sulle caratteristiche dei prodotti, ossia sulla diversa intensità del collegamento tra prodotto e territorio¹³¹.

Un imprenditore agroalimentare che voglia ottenere la registrazione del proprio prodotto come DOP deve dimostrare che le caratteristiche organolettiche dello stesso sono dovute essenzialmente a determinate caratteristiche della zona geografica di

aggiungere alcun requisito) in modo che tale sistema avesse un qualche riconoscimento a livello comunitario. Dopo il 2008 questo meccanismo si è invertito, per cui ora l'UE prevede dei segni con requisiti propri e dei quali i vini degli Stati membri possono usufruire (dopo un procedimento di registrazione che si svolge anche a livello europeo e non più solo nazionale). Attualmente il regolamento che disciplina la materia è il reg. (UE) n. 1308/2013, mentre la fonte interna è costituita dalla l. n. 238/2012. Nello specifico, i segni europei sono due: DOP e IGP vitivinicole, che ricalcano la disciplina delle DOP e IGP degli altri prodotti agroalimentari (tuttavia le DOP e IGP vitivinicole e le DOP e IGP degli altri prodotti agroalimentari sono da tenere distinte). Nonostante la regolamentazione avvenga oggi a livello europeo le DOC e le DOCG previste dalla normativa interna non sono scomparse: infatti, gli imprenditori vitivinicoli, possono continuare ad utilizzare le diciture DOC e DOCG accanto a quelle di DOP e IGP vitivinicole.

¹³¹ A. MUSSO, *op. cit.*, p. 325. L'autore, facendo riferimento ai concetti di denominazione d'origine e di indicazione geografica specifica che “il *milieu* è coesistente alla denominazione d'origine”. Per

produzione (ad esempio la composizione del suolo o il microclima del luogo)¹³². A questo requisito si aggiunge poi la necessità che la qualità del prodotto sia data anche da determinati fattori umani, quali metodologie e tecniche di produzione tradizionali della zona¹³³. Per le IGP, invece, non è richiesta una connessione così pervasiva tra l'ambiente di produzione e le caratteristiche del prodotto: è sufficiente che il luogo di produzione conferisca al prodotto agroalimentare anche una sola qualità¹³⁴ o la semplice reputazione. Il fatto che per le IGP sia sufficiente la reputazione di prodotto di qualità lascia spazio ad una riflessione: mentre nel caso delle DOP la qualità è in qualche modo verificata scientificamente (nel senso che devono essere provate quali caratteristiche la zona geografica ha conferito al prodotto), nel caso delle IGP ciò non avviene necessariamente. La qualità di un prodotto contrassegnato come IGP può essere anche solo percepita dal consumatore ma non essere reale. Se si prova che un prodotto ha la reputazione di prodotto di qualità presso i consumatori in quanto proveniente da una zona geografica delimitata, non è necessario, per ottenere la registrazione del prodotto come IGP, provare in cosa il territorio influenza il prodotto.

La differente incidenza del *mileu* nei due segni si ravvisa anche nella diversa previsione riguardante le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione: per le DOP tutte le fasi devono avvenire all'interno dell'area individuata dal disciplinare, per le IGP è sufficiente che anche solo una delle fasi si svolga nella zona¹³⁵. Come si vedrà trattando dei contenuti del disciplinare di cui all'art. 7 del reg. (UE) n. 1151/2012, è stata la giurisprudenza europea a stabilire entro che limiti la produzione di una DOP o di una IGP debba avvenire all'interno della zona delimitata,

quanto attiene le indicazioni geografiche fa invece riferimento ad “una più generica influenza dell'area geografica su di una determinata qualità, reputazione o caratteristica”.

¹³² A. BORRONI, Aa.Vv., *op. cit.*, p. 363

¹³³ A. BORRONI, Aa, Vv, *ibid.* p. 363.

¹³⁴ Ciò che si vuole dire è che nel caso delle DOP la zona geografica di produzione non deve conferire una singola caratteristica al prodotto, bensì deve essere in grado di trasmettere un insieme di qualità che rendono quel prodotto unico. In tal senso si veda A. BORRONI, Aa, Vv, *ibid.*, p. 363.

¹³⁵ L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 231.

specialmente per quanto riguarda le fasi finali che preparano il prodotto al consumo (condizionamento).

Al pari di quanto avviene per i marchi collettivi geografici, perché un imprenditore possa utilizzare i segni DOP o IGP per contrassegnare i propri prodotti, deve dare avvio ad un procedimento amministrativo, al termine del quale gli saranno conferiti o meno i diritti derivanti dal segno. Il reg. (UE) n. 1151/2012 detta specifiche regole per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che possono proporre una domanda di registrazione. Per i marchi collettivi geografici si è visto come i soggetti legittimati debbano avere natura associativa e lo stesso è disposto per la registrazione di una DOP o di una IGP. Infatti, ai sensi dell'art. 49 reg. (UE) n. 1151/2012¹³⁶, la domanda di registrazione deve essere presentata "da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome". Il legislatore europeo non definisce la forma giuridica di tale gruppo, per cui la categoria dei soggetti legittimati rimane una categoria piuttosto ampia e generica, che però deve presentare gli stessi requisiti di collettività necessari per chiedere la registrazione di un marchio collettivo geografico. Nonostante sia questa la regola generale, l'art. 49 reg. (UE) 1151/2012 prevede un'eccezione, consentendo, a determinate condizioni, che sia una singola persona fisica a chiedere la registrazione di una DOP o IGP. Nello specifico, una persona fisica può dare avvio al procedimento di registrazione se sussistono le seguenti condizioni: in primo luogo l'imprenditore deve essere il solo produttore a voler presentare domanda. In secondo luogo, è necessario che "la zona geografica delimitata possieda caratteristiche che

¹³⁶ Il testo dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1151/2012, nella parte in cui detta la disciplina dei soggetti legittimati a chiedere la registrazione, è il seguente: "Le domande di registrazione di nomi nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda; b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe".

differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero che le caratteristiche del prodotto siano differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe”¹³⁷.

Un’ulteriore indicazione circa i soggetti legittimati è contenuta nel decreto del MiPAAF del 14/10/2013¹³⁸, il quale prevede che possono chiedere la registrazione di una DOP o IGP un “gruppo costituito ai sensi di legge”¹³⁹: qualsiasi gruppo di imprenditori agroalimentari costituito ai sensi di legge (anche un’associazione non riconosciuta) può dare avvio al procedimento di registrazione¹⁴⁰. Il decreto del MiPAAF prevede ulteriori requisiti che le associazioni di imprenditori (inteso in

¹³⁷ Il testo dell’art. 49 del reg. (UE) n. 1151/2012, nella parte in cui prevede tale eccezione è il seguente: “Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda; b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe”.

¹³⁸ D. M. del 13/10/2013, recante disposizioni nazionali per l’attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG (Pubblicato nella G.U. n. 251 del 25/10/2013).

¹³⁹ La definizione di gruppo data dal decreto citato è la seguente: “qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto”. A contenere la disciplina dei soggetti legittimati è l’art. 4 del decreto, il cui testo è il seguente: “Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

Il gruppo di cui al comma 1: a) è costituito ai sensi di legge; b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare domanda per la registrazione del prodotto oggetto della domanda; c) ha nell’atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l’associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

Una singola persona fisica o giuridica presenta domanda di registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la singola persona fisica o giuridica è il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 che desidera presentare una domanda; b) la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al precedente art. 3 possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

L’onere della prova è a carico della singola persona fisica o giuridica che presenta la domanda di registrazione.

La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una singola persona fisica o giuridica non può avere ad oggetto esclusivamente l’area geografica all’interno della quale ricade l’azienda della singola persona fisica o giuridica”.

¹⁴⁰ A. GERMANÒ, Sulla titolarità dei segni DOP e IGP, in *Diritto agroalimentare*, fasc. 2, 2017, p. 291.

senso ampio e non strettamente giuridico) devono presentare per poter essere legittimate a dare avvio al procedimento di registrazione: la volontà di registrare il prodotto come DOP o IGP deve fare parte degli scopi sociali oppure deve risultare da una delibera assembleare. Inoltre, l'atto costitutivo o lo statuto devono contenere una previsione per cui l'associazione non può essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo sociale.

Un aspetto interessante per la comparazione tra gli strumenti pubblicistici di tutela della provenienza e i marchi collettivi geografici riguarda l'accesso all'utilizzo del segno. Si è visto come nel caso dei marchi collettivi geografici l'uso di essi sia concesso sulla base di un rapporto di diritto privato. Tuttavia, il legislatore ha previsto in tale ambito l'applicazione del principio della porta aperta, secondo il quale tutti gli imprenditori rispettosi del regolamento devono poter partecipare all'associazione titolare del marchio o comunque poterlo utilizzare. È logico chiedersi se tale principio sia applicabile anche nel caso delle DOP e delle IGP: potrebbe, ad esempio, un consorzio di tutela di un prodotto riconosciuto come DOP negare a taluni imprenditori l'utilizzo del segno sui loro prodotti? La risposta a questa domanda è stata individuata dalla dottrina sulla base della *ratio* sottostante al principio in esame. Come si è detto, il principio della porta aperta, nel caso dei marchi collettivi geografici, è funzionale ad evitare che un solo imprenditore si avvantaggi della qualità apportata ai prodotti dal territorio a scapito di tutti gli altri imprenditori che operano nella stessa zona: serve quindi ad evitare che si creino situazioni di monopolio riguardo all'indicazione geografica¹⁴¹. Se il soggetto che ha registrato il prodotto come DOP e IGP fosse libero di scegliere a chi concedere l'utilizzo dei segni si creerebbe la situazione di monopolio sulle indicazioni geografiche che il legislatore, sia nazionale che europeo, vuole evitare. Considerando poi il carattere pubblicistico delle DOP e delle IGP risulta evidente che il principio in questione sia a maggior ragione applicabile ad esse. La situazione che si viene a creare è quindi simile a quella dei marchi collettivi geografici: chi rispetta il

¹⁴¹ A. BORRONI, Aa, Vv, *op. cit.* p. 368.

disciplinare e opera all'interno della zona geografica definita ha il diritto di contrassegnare i suoi prodotti come DOP o IGP. A chi, all'opposto, non soddisfa i requisiti previsti dal disciplinare deve essere negato l'utilizzo dei segni registrati¹⁴². Per quanto riguarda il procedimento di registrazione *ex art. 49* del reg. (UE) n. 1151/2012, esso si svolge in due fasi, una nazionale e una in sede europea¹⁴³. Il gruppo di imprenditori associati (o, in casi eccezionali, una singola persona fisica) presenta domanda agli organi competenti definiti da ciascuno Stato membro. In Italia l'organo competente è il MiPAFF, che quindi farà la prima valutazione sull'ammissibilità della domanda¹⁴⁴. In sede nazionale è prevista anche una prima fase di opposizione¹⁴⁵. Se al termine della fase di opposizione il MiPAFF dà esito positivo alla valutazione, i relativi documenti vengono trasmessi alla Commissione, la quale "verifica l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e adotta la decisione finale in merito alla registrazione della DOP o dell'IGP in questione". La decisione della Commissione viene poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE; in seguito alla pubblicazione si può aprire una seconda fase di opposizione¹⁴⁶.

¹⁴² In tal senso di veda A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Diritto agroalimentare*, fasc. 2, 2017, p. 291 s., il quale esamina due opposti diritti conseguenti alla registrazione di una DOP o IGP: da un lato lo *ius includendi*, cioè il diritto degli imprenditori rispettosi del disciplinare di utilizzare il segno registrato. Dall'altro lato lo *ius excludendi*, ossia il diritto degli imprenditori di utilizzazione esclusiva del segno: gli imprenditori che rispettano il disciplinare hanno il diritto di escludere dall'utilizzazione del segno gli imprenditori che, al contrario, non lo rispettano o operano al di fuori dalla zona delimitata dallo stesso. L'autore fa notare anche che lo *ius excludendi* è ciò che accomuna le DOP e le IGP ai marchi collettivi geografici, nel senso che entrambi i segni creano un diritto di esclusiva sull'utilizzazione degli stessi.

¹⁴³ Si hanno due differenti fasi solo nel caso in cui a chiedere la registrazione sia un gruppo di imprenditori con sede in un Paese europeo. La procedura di registrazione di DOP e IGP da parte di Paesi terzi si svolge in un'unica fase europea. Infatti, i Paesi extra-UE presentano la domanda di registrazione direttamente alle Commissione UE.

¹⁴⁴ L. COSTATO, Aa. VV., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 290.

¹⁴⁵ A garanzia del corretto svolgimento di questa fase di opposizione l'art. 49 del reg. in esame stabilisce che la domanda deve essere adeguatamente pubblicata nello Stato membro, in modo che "ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso"

¹⁴⁶ La fase di opposizione in sede UE è disciplinata dall'art. 51 del reg. (UE) n. 1151/2012. La *ratio* di una seconda fase oppositiva risiede nel fatto che la prima è interna allo Stato membro, per cui uno Stato extra-UE o un altro Stato membro (diverso da quello in cui è stata proposta domanda di registrazione), difficilmente potevano già essere a conoscenza del procedimento prima che questo venisse esaminato dalla Commissione.

Il contenuto minimo della domanda di registrazione di una DOP e di una IGP è elencato dall'art. 8 del regolamento in materia¹⁴⁷. In particolare, alla domanda viene allegato il disciplinare e il documento unico. Quest'ultimo è un documento che riprende in maniera concisa le principali indicazioni del disciplinare ed evidenzia in che modo il territorio conferisce determinate qualità al prodotto¹⁴⁸. Il contenuto del disciplinare è definito dall'art. 7 reg. (UE) n. 1151/2012¹⁴⁹.

Il tema dei rapporti tra i marchi collettivi geografici e DOP/IGP verrà trattato nel capitolo successivo, tuttavia, sembra utile fare fin da subito un paragone tra il disciplinare di una DOP o IGP e il regolamento di un marchio collettivo geografico. Del contenuto del regolamento si è già detto (regole sulla concessione in uso del marchio, la disciplina sui controlli e le relative sanzioni). Il contenuto del disciplinare

¹⁴⁷ Il testo dell'art. 8 del reg. (UE) n. 1151/2012 è il seguente: "Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare di cui all'articolo 7; c) un documento unico contenente gli elementi seguenti: i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame".

¹⁴⁸ A. BORRONI, Aa, Vv, *op. cit.* p. 373. L'autore considera il documento unico come una sorta di riassunto del disciplinare, che consente alla Commissione una più rapida valutazione circa gli elementi che legittimano la registrazione di un prodotto come DOP o IGP.

¹⁴⁹ Nello specifico, ai sensi dell'art 7, il disciplinare deve contenere: "a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2; g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli

richiesto dall'art. 7 del reg. (UE) sulle indicazioni geografiche è un documento più che altro descrittivo del prodotto (esso deve contenere tutte le indicazioni sulla qualità del prodotto e su come data qualità sia derivata dal territorio). Esso è posto anche a garanzia del consumatore, il quale fa affidamento sul disciplinare per essere certo delle caratteristiche qualitative del prodotto che acquista¹⁵⁰. Quest'ultima funzione, come già detto, è propria anche del regolamento¹⁵¹. Un'ulteriore metro di paragone con il regolamento di un marchio collettivo geografico risiede poi nel sistema dei controlli. La funzione di garanzia di un marchio collettivo geografico o di una DOP o IGP non potrebbe sussistere senza la certezza che le previsioni del regolamento o del disciplinare siano rispettate. Per questo motivo l'art. 7, lett. g), prevede che nel disciplinare di una DOP o di una IGP siano indicati anche "il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici". Si è visto come i controlli sul regolamento di un marchio collettivo geografico siano affidati al titolare stesso del marchio, il quale ha il dovere di effettuarli, pena la decadenza dalla titolarità del marchio: la disciplina dei controlli è quindi una disciplina di matrice privatistica, basata sulla responsabilità del titolare del marchio. Per le indicazioni geografiche europee, al contrario, sono previste delle norme sui controlli molto più dettagliate, le quali coinvolgono organi pubblici (fatto del tutto logico dato che DOP e IGP riflettono l'interesse pubblico alla tutela dell'origine qualificata). La disciplina, in particolare, è contenuta negli artt. da 35 a 40 del reg. (UE) n. 1151/2012, i quali fanno riferimento alle modalità di controllo

organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione".

¹⁵⁰ A. BORRONI, Aa, Vv, *op. cit.* p. 371.

¹⁵¹ Da notare che, nel caso di mancato rispetto del disciplinare, è prevista la cancellazione dal registro delle DOP o IGP (art. 54, reg. (UE) n. 1151/2012). Questa previsione corrisponde alla decadenza dalla titolarità del marchio collettivo geografico nel caso in cui non vengano effettuati i controlli nei confronti degli utilizzatori. Inoltre, si è visto come la modifica del regolamento di un marchio collettivo geografico debba avvenire in modo da garantire che il consumatore sia a conoscenza di essa. Lo stesso avviene per le DOP e le IGP. Se infatti il gruppo di produttori volesse modificare il disciplinare lo potrebbe fare solo con una procedura analoga a quella richiesta per la registrazione di una nuova DOP o IGP (art. 53, reg. (UE), n. 1151/2012). Queste previsioni sono molto simili per marchi collettivi geografici e per DOP IGP proprio perché poste a garanzia del consumatore.

previste dal reg. (CE) 882/2004¹⁵². La norma nazionale di riferimento è invece il D. lgs. n. 297/2004¹⁵³, il quale individua nel MiPAFF l'autorità responsabile dei controlli sui disciplinari di DOP e IGP. Ciò non significa che i controlli siano effettuati direttamente dal ministero. Può benissimo avvenire che, al pari di quanto accade per i marchi collettivi geografici, sia un ente privato a svolgere i controlli. Tuttavia, gli organismi privati devono sempre essere autorizzati con decreto dal Ministro delle politiche agricole. Si nota come l'ingerenza pubblica nel tema dei controlli sia molto elevata in tema di DOP e di IGP, rispetto a quanto avviene per i segni privatistici di tutela dell'origine¹⁵⁴. Il ruolo di tutela dei "gruppi di produttori" (che in Italia si sostanziano principalmente in consorzi di tutela) è quindi differente rispetto a quello dei titolari di marchi collettivi geografici. Mentre questi ultimi devono effettuare i controlli ed applicare le relative le sanzioni, le associazioni che hanno chiesto la registrazione di una DOP o IGP hanno un ruolo in parte diverso, essendo i controlli e le sanzioni demandate ad autorità pubbliche e non rimesse alla loro responsabilità. Il ruolo che i gruppi hanno è definito dall'art. 45 del reg. (UE) n. 1151/2012¹⁵⁵: le associazioni hanno un ruolo di garanti della DOP/IGP, nel senso che

¹⁵² Il reg. (CE) n. 882/2004 è il regolamento "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".

¹⁵³ Essendo la normativa del 2004, essa si riferisce al vecchio regolamento CE del 1992. Non essendoci però una nuova norma in materia, le disposizioni vengono applicate alla nuova disciplina di DOP e IGP. La dottrina è concorde nel ritenere fondato questo orientamento, si veda al riguardo L. COSTATO, L. RUSSO, *op. cit.*, p. 231. Il decreto in esame, oltre a regolare i controlli sul rispetto del disciplinare, prevede anche le disposizioni relative alle sanzioni. Quindi, le sanzioni per la violazione di un disciplinare di una DOP o IGP sono contenute in un decreto legislativo, le sanzioni per la violazione di un regolamento di un marchio collettivo geografico, sono contenute nel regolamento stesso.

¹⁵⁴ La dottrina di riferimento in tema di controlli sul rispetto del disciplinare di DOP e IGP è L. COSTATO, L. RUSSO, *op. cit.*, p. 231 ss.

¹⁵⁵ Il testo dell'art. 45 del regolamento è il seguente: " Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può: a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3; b) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati; c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti; d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei

si devono occupare di tutelare il segno da eventuali usi illegittimi dello stesso e di dare protezione giuridica all'indicazione geografica. Inoltre, è specificato che i consorzi di tutela (si è già detto che Italia è questa la veste giuridica che hanno assunto i gruppi di produttori) debbano “svolgere attività di informazione e promozione relativa mente alle denominazioni protette” e “prendere iniziative per contrastare azioni suscettibili di danneggiare le denominazioni protette”¹⁵⁶.

Tornando al contenuto del disciplinare, si è visto che esso consiste nelle norme sulla realizzazione del prodotto contrassegnato, con particolare riferimento alla qualità dello stesso e alla connessione con il territorio. Il disciplinare di una DOP o IGP si basa su di una tradizione e su dei fattori già consolidati prima della registrazione, nel senso che “mette per iscritto” un metodo di produzione radicato nel territorio già prima della registrazione. Nonostante le indicazioni sul contenuto del disciplinare siano piuttosto precise, un particolare aspetto è stato oggetto di dibattito giurisprudenziale, il condizionamento. Per condizionamento si intendono le “operazioni finali che servono a preparare il prodotto al consumo (es. affettamento, grattugiatura, confezionamento, imbottigliamento, ecc.)”¹⁵⁷. La domanda che è stata posta alla Corte di giustizia UE è la seguente: può un disciplinare contenere indicazioni circa il condizionamento di un prodotto in modo da subordinare l'utilizzo del segno DOP o IGP al rispetto di dette indicazioni?

Inizialmente la risposta è stata data con riferimento ai segni del settore vitivinicolo, con due sentenze di segno opposto: la prima dava una risposta negativa, la seconda positiva. È quest'ultimo l'orientamento che si è poi consolidato con le successive sentenze della Corte e che è stato recepito dal legislatore europeo.

prodotti al loro disciplinare; e) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori; f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l'attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei gruppi di cui all'articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.”

¹⁵⁶ F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, n. 1, 2014, p. 58.

La prima sentenza che si è occupata del tema¹⁵⁸ riguardava il vino della Rioja e il regio decreto spagnolo 22 febbraio 1988, n. 157/88, relativo alle norme che disciplinano le denominazioni di origine. La norma citata imponeva che il vino della Rioja fosse imbottigliato nella regione omonima, per poter essere contrassegnato con la “*denominacion de origen calificada*”¹⁵⁹. La Corte, nel risolvere la controversia, considera il regio decreto come una norma avente effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione (art. 34 TFUE)¹⁶⁰. In questo modo, veniva dichiarata l’illegittimità delle disposizioni che vietavano il condizionamento del prodotto contrassegnato al di fuori dell’area delimitata dal disciplinare.

Del tutto differente è la decisione assunta con una seconda sentenza della Corte, sempre riguardante il vino della Rioja¹⁶¹. In questo caso la Corte afferma la legittimità della previsione che impone l’imbottigliamento del vino della regione della Rioja, motivando sulla base della tutela del segno distintivo (DOP o IGP¹⁶²): esso deve essere protetto al pari di ogni altro diritto di proprietà intellettuale. In particolare, deve essere protetta la reputazione che il segno ha assunto - un imbottigliamento avvenuto non *in loco* potrebbe cambiare la considerazione che il consumatore ha del prodotto- e si deve garantire al massimo il prodotto dalla possibilità di adulterazioni¹⁶³. Il vino trasportato sfuso in altre regioni per l’imbottigliamento ha più possibilità di essere adulterato rispetto a quello

¹⁵⁷ L. COSTATO, Aa. Vv., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 304.

¹⁵⁸ Sentenza del 9/06/1992, in causa C-47/90, *Dalheiza et Le Lion*.

¹⁵⁹ Più nello specifico, il regio decreto spagnolo vietava la vendita di vino sfuso e poi imbottigliato altrove come “*denominacion de origen calificada*”.

¹⁶⁰ La Corte prende questa decisione perché “non era stato dimostrato che l’imbottigliamento del vino nella regione di produzione fosse un’operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un’operazione indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite”. Si veda al riguardo COSTATO, Aa. Vv., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 305.

¹⁶¹ Sentenza del 16/05/2000, in causa C-338/1995, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*.

¹⁶² Per semplificare si fa qui riferimento alle DOP e alle IGP. Tuttavia, come si è già visto, il sistema per contrassegnare i vini di qualità era all’epoca differente da quello degli altri prodotti agroalimentari. La semplificazione è dovuta al fatto che lo stesso argomento è poi valso a legittimare le previsioni in tema di DOP o IGP non vitivinicole che imponevano il condizionamento all’interno della zona individuata dal disciplinare. Per cui questa sentenza, nonostante si occupi di un settore allora differente rispetto a quello del resto dei prodotti, è utile per ricostruire la disciplina sul condizionamento di tutti i prodotti agroalimentari.

¹⁶³ COSTATO, Aa. Vv., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 305.

imbottigliato immediatamente nel luogo di produzione. La legittimità del regio decreto viene motivata, in sintesi, sulla base dell'art. 30 del trattato CE (ora art. 36 TFUE), che consente una deroga al divieto di misure ad effetto equivalente se basata sulla tutela della proprietà intellettuale¹⁶⁴. L'orientamento che dà una risposta positiva alla questione è consolidato da altre decisioni della Corte di giustizia UE¹⁶⁵, per cui non c'è dubbio che un disciplinare possa prevedere l'obbligo del condizionamento *in loco* del prodotto. Il legislatore europeo ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia nel Reg (UE) n. 1151/2012, all'art 7, lett. e), il quale prevede che il disciplinare possa contenere “informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi”. La Corte di giustizia, come già aveva fatto nella seconda sentenza riguardante il vino della Rioja, ritiene che le ragioni che consentono la previsione dell'obbligo di condizionamento *in loco* siano legate al carattere di segno distintivo delle DOP o IGP, piuttosto che a caratteristiche qualitative assunte dal prodotto condizionato nel luogo di produzione¹⁶⁶.

Esaminata sinteticamente la disciplina di DOP e IGP, principali segni pubblicitari di tutela dell'origine qualificata nel settore agroalimentare, può essere interessante trattare la questione dell'eshaustività o meno di tali segni: ci sono altri segni di natura pubblicitaria che gli imprenditori agroalimentari possono utilizzare per pubblicizzare

¹⁶⁴ COSTATO, L. RUSSO, *op. cit.*, p. 243. La Corte continua ad affermare che l'imbottigliamento al di fuori della regione di provenienza non ha effetti particolare sulla qualità che il vino assume. Tuttavia, le conclusioni sono differenti perché la decisione dà rilievo al carattere di segni distintivi delle DOP e le IGP, considerandoli quali diritti di proprietà intellettuale da tutelare.

¹⁶⁵ Sentenza del 20 maggio 2003, in causa C-108-01, *Consorzio del prosciutto di Parma c. Salumificio S. Rita c. AsdaStores* e sentenza del 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Ravilsarl c. Biraghi spa*.

¹⁶⁶ In particolare, nella sentenza dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *BudejovickyBudvar c. Rudolf Ammersin*, la Corte giustifica l'imposizione di detto obbligo sulla base della reputazione che il prodotto DOP o IGP ha assunto, sulla base del fatto che “nella percezione del consumatore, il nesso

e tutelare i loro prodotti tipici? La risposta è in parte affermativa, per cui nel prossimo paragrafo verranno trattate le indicazioni facoltative di qualità e le Denominazioni comunali (o De. Co.)¹⁶⁷.

3. Indicazioni facoltative di qualità e Denominazioni comunali d'origine: cenni.

Le indicazioni facoltative di qualità vengono introdotte con il reg. (UE) n. 1151/2012, il quale dedica un titolo a tali indicazioni. La disciplina delle menzioni facoltative è una novità: prima del regolamento del 2012 non esisteva una regolamentazione europea su di esse, anche se alcuni Stati (come Italia e Francia) già le avevano istituite tramite norme interne. La funzione delle indicazioni facoltative è del tutto simile a quella di DOP, IGP e marchi collettivi geografici, essendo incentrata sulla comunicazione di determinate caratteristiche qualitative del prodotto¹⁶⁸. A questa funzione si aggiunge un altro importante fine che caratterizza le indicazioni facoltative di qualità. Tale specificazione vale, in particolare, per le due menzioni facoltative disciplinate dal regolamento, cioè l'indicazione "prodotto di montagna" e quella di "Prodotto dell'agricoltura delle isole". Le zone montane e insulari sono tipicamente delle zone svantaggiate per quanto riguarda l'agricoltura, date le difficoltà derivanti dalla morfologia del terreno. Il legislatore europeo ha così scelto di regolare queste due menzioni¹⁶⁹ per favorire e sostenere lo sviluppo rurale e la politica agricola comunitaria nelle zone di montagna e nelle isole¹⁷⁰.

tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici".

¹⁶⁷ Nel prossimo capitolo (di coordinamento tra segni privatistici e pubblicistici) verrà invece trattato il tema dei marchi collettivi geografici appartenenti a enti pubblici. Si fa già un riferimento a questo tema perché, pur non trattandosi di segni di natura pubblicistica, i marchi collettivi appartenenti ad enti pubblici (in particolare alle Regioni) rispecchiano l'interesse pubblico alla tutela dei prodotti di qualità.

¹⁶⁸ G. STRAMBI, *L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"*, in *Agricoltura, istituzione e mercati*, fasc. 1, 2014, p. 126.

¹⁶⁹ Ad essere regolata è in realtà solo l'indicazione "prodotto di montagna". Per quanto riguarda invece i prodotti insulari il regolamento pone solo le basi per una successiva regolamentazione.

¹⁷⁰ S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura, istituzione e mercati*, fasc. 2, 2014, p. 41.

A disciplinare le indicazioni facoltative di qualità è il titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012. Il regolamento in questione detta prima delle disposizioni generali per la fattispecie per poi regolare in modo più specifico la menzione dei prodotti di montagna. L'art. 29¹⁷¹ stabilisce che le indicazioni a cui si riferisce il reg. (UE) n. 1151/2012 devono riferirsi ad una caratteristica di una o più categorie di prodotti oppure ad una modalità di produzione o di trasformazione tipica di specifiche zone. Perché la dicitura in questione possa rientrare nella disciplina delle indicazioni facoltative di qualità è poi richiesto che tali particolari caratteristiche o modalità di produzione e trasformazioni conferiscano al prodotto un valore distintivo rispetto a prodotti di tipo simile¹⁷². Il compito di individuare e di riservare le indicazioni facoltative di qualità è affidato alla Commissione, la quale deve anche stabilirne le condizioni di uso (art. 30 reg (UE) N. 1151/2012¹⁷³). La Commissione ha dunque la

¹⁷¹ Il par. 1 dell'art. 29 reg (UE) n. 1151/2012 stabilisce i requisiti che una dicitura deve presentare per essere considerata come indicazione facoltativa di qualità. Il testo dell'art. 29, norma centrale della disciplina delle indicazioni in esame, è il seguente: "Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e c) l'indicazione ha una dimensione europea.

Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali".

¹⁷² G. STRAMBI, *op. cit.*, p. 126.

¹⁷³ Il testo dell'art. 30 del reg. (UE) n. 1151/2012 è il seguente: "Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

In casi debitamente motivati e per tenere conto dell'uso adeguato dell'indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

facoltà di disciplinare, tramite atti delegati, l'uso di specifici termini in etichetta, in modo da rendere uniforme la loro regolamentazione su tutto il territorio europeo. Inoltre, sarà assicurata una concorrenza più equa tra i produttori che si avvalgono delle diciture facoltative e si favorirà la corretta informazione del consumatore, il quale collegherà agli specifici termini utilizzati la maggiore qualità del prodotto. Una volta istituito il segno spetta ai singoli Stati membri effettuare i controlli sull'uso dello stesso e sanzionare eventuali irregolarità (art. 34 reg (UE) n. 1551/2012¹⁷⁴).

Ai fini di questa tesi risulta interessante l'esame di una specifica indicazione facoltativa di qualità, quella di "Prodotto di montagna"¹⁷⁵. In particolare, è

¹⁷⁴ Il testo dell'art. 34 è il seguente: "Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate".

¹⁷⁵ Non essendo questo l'argomento centrale della tesi, si è preferito non esaminare nel merito la disciplina della dicitura "Prodotto di montagna", in modo da ricavare più spazio per il coordinamento tra questa dicitura e la materia dei segni pubblicitari sull'origine dei prodotti. La regolamentazione dell'indicazione facoltativa è contenuta all'art. 31 reg. (UE) n. 1151/2012, il cui testo è il seguente: "È istituita l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali: a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell'Unione» le zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d'uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

Sembra inoltre doveroso un riferimento al reg. (UE) n. 665/2014, il quale completa la disciplina dell'indicazione facoltativa, prevedendo una disciplina più elastica per quanto riguarda i requisiti indicati dall'art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 (ad esempio viene prevista una deroga per l'apicoltura, consentendo che lo zucchero necessario ad alimentare le api non provenga da zone montane, nonostante le regole generali prevedano che gli alimenti degli animali debbano tutti provenire da tali zone). Per una panoramica completa circa le norme del reg. (UE) n. 665/2014 e le deroghe agli stringenti requisiti di cui al reg. (UE) n. 1151/2012 si veda G. STRAMBI, *op. cit.*, p. 132 ss.

interessante notare come tale segno, ora disciplinato dal regolamento in materia, fosse già previsto sia dallo Stato italiano che da quello francese. La vicenda francese e la successiva regolamentazione da parte dell'UE hanno messo in chiaro quale possa essere la portata "geografica" di tale segno. L'argomento centrale di questa tesi sono infatti i segni che indicano la qualità di un prodotto basandola sull'origine dello stesso. Viene spontaneo chiedersi se anche la dicitura "Prodotto di montagna" faccia ricadere la qualità sulla provenienza e in che modo tale equazione si differenzi da quella in materia di DOP e IGP.

La provenienza ha sicuramente un ruolo fondamentale per quanto riguarda i prodotti delle zone montane, tuttavia la qualità tratta da tali luoghi è un *quid pluris* nei confronti di altri prodotti dello stesso tipo che non viene meglio specificata. La situazione rispetto alle DOP e alle IGP è quindi profondamente differente. Per questi ultimi segni il legame tra territorio e qualità deve essere descritto in termini tecnici e precisi. Si richiede, infatti, che nel disciplinare venga spiegato chiaramente quali sono le caratteristiche conferite dal territorio (art. 7, par. 1, lett. f) reg. (UE) n. 1151/2012). Per i prodotti di montagna, invece, si fa riferimento ad un non meglio specificato "valore aggiunto"¹⁷⁶, senza che sia richiesta una prova di tale valore aggiunto al momento della creazione dell'indicazione. Ciò sta ad indicare come la dicitura "Prodotto di montagna" sia più che altro riferita alla convinzione del consumatore che i prodotti di quei territori abbiano una maggior qualità, idonea a differenziare tali prodotti da altri dello stesso tipo¹⁷⁷.

Per quanto riguarda la provenienza geografica dei prodotti che possono usufruire della dicitura in esame, anch'essa si differenzia profondamente da quella delineata per le DOP e le IGP. Mentre i disciplinari di DOP e IGP delimitano un territorio in modo specifico, l'indicazione facoltativa "Prodotto di montagna" individua

¹⁷⁶ S. BOLOGNINI, *op. cit.*, p. 43.

¹⁷⁷ Ciò che si vuole dire non è che i prodotti di montagna non abbiano una qualità superiore rispetto agli stessi prodotti coltivati in zone non montane. Se la convinzione è tanto radicata nei consumatori sicuramente sarà fondata. Ciò che si vuole dire è che non è richiesta la prova di tale superiore qualità, per cui la dicitura avalla la convinzione dei consumatori ma senza provarla in termini tecnici.

sicuramente una zona geografica, ma in maniera generica ed orizzontale¹⁷⁸. Ciò è reso chiaro dall'attuale regolamento in materia, il quale considera i produttori delle zone montane di tutta Europa legittimati all'utilizzo della dicitura. Prima dell'entrata in vigore del reg. (UE) n. 1151/2012 era stata la Corte di giustizia¹⁷⁹ a dichiarare l'illegittimità di norme interne che danno la possibilità di utilizzare l'indicazione ai soli produttori nazionali. Ad essere oggetto di discussione era la legislazione nazionale francese sull'utilizzo della generica denominazione "montagna", riservata ai soli produttori operanti nelle zone montane francesi. Infatti, la possibilità di utilizzare tale indicazione era concessa solo ai prodotti fabbricati in Francia, con un'importante conseguenza: i produttori degli altri Stati membri non potevano richiamare il termine "montagna", anche se il loro prodotto era effettivamente fabbricato in zone montane. La Corte ha ritenuto questa previsione assai sfavorevole per i produttori di zone montane non francesi che volevano importare i loro prodotti nello Stato d'oltralpe, considerandola una misura ad effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione e quindi contraria alla libera circolazione delle merci.

Al pari della Francia, anche l'Italia ha regolato l'indicazione di provenienza montana dei prodotti. La dicitura si accompagna necessariamente ad un prodotto già registrato come DOP o IGP¹⁸⁰. La normativa italiana¹⁸¹, a differenza di quella francese, non

¹⁷⁸ È infatti richiesto dall'art. 29 par. 1, lett. c) del reg. (UE) n. 1151/2012 che l'indicazione abbia una dimensione europea. A tal proposito si veda G. STRAMBI, *op. cit.*, p. 130. Secondo l'autrice, infatti: "non c'è dubbio che la dicitura "prodotto di montagna" ha una dimensione europea, in quanto comunica una "caratteristica" del prodotto o una "modalità di produzione" non riscontrabile solo all'intero di qualche singolo Stato membro, bensì trasversale rispetto alle delimitazioni geo-politiche". Si veda anche L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 237, il quale chiarisce che la nozione di montagna ha una "dimensione necessariamente europea, non potendosi utilizzare riferimenti alle montagne ubicate in un determinato Stato membro".

¹⁷⁹ Sentenza del 7/05/1997, in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, Pistre e altri.

¹⁸⁰ Da notare che anche la legislazione francese considerava l'indicazione quale una specificazione aggiuntiva, da affiancare ai segni di DOP e IGP.

¹⁸¹ La normativa italiana al riguardo era prevista dal d. lgs. n. 228/2001 e dalla l. n. 289/2002. La prima fattispecie non è più in vigore, essendo stata implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del reg. (UE) n. 1151/2012. A rimanere efficace è solo la seconda fattispecie, quella di cui all'art. 85 della l. 289/2002, il quale disciplina l'uso della menzione "prodotto della montagna" affiancato al segno distintivo DOP o IGP. Al riguardo si veda G. STRAMBI, *op. cit.*, p. 135 ss. La legge del 2002 non è stata abrogata come quella del 2001 perché considera la dicitura quale specificazione aggiuntiva e crea

prevede però una limitazione geografica, nel senso che non consente l'utilizzo della dicitura ai soli produttori nazionali che operano nelle sole montagne italiane. È per questo motivo che la normativa non è stata dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia, perché non crea una situazione di svantaggio per i produttori di zone montane estere. L'unico dubbio che potrebbe sorgere riguardo la disciplina nazionale è circa la sua compatibilità con le disposizioni di matrice europea sulla tutela dell'origine dei prodotti. Anche questo dubbio è stato risolto dalla Corte di giustizia nel già citato caso della dicitura utilizzabile per i prodotti delle montagne francesi. La Corte ha infatti deciso per l'illegittimità della dicitura in quanto contraria alla libera circolazione delle merci, non ritenendola però incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di DOP e IGP: l'indicazione è del tutto generica e non individua in maniera precisa e tecnica un nesso tra la qualità del prodotto e un'origine geografica specifica, per questo motivo l'ambito di applicazione della dicitura non interferisce con le norme europee sulle DOP e le IGP¹⁸².

Un'ultima indicazione pubblicistica indicante l'origine dei prodotti è quella delle c.d. Denominazioni comunali d'origine (o De. Co.). Tali indicazioni vengono adottate dalle Amministrazioni Locali, con lo scopo di tutelare i prodotti del loro territorio. Alcuni Comuni italiani hanno infatti istituito dei "Registri Pubblici delle Denominazioni Comunali d'Origine", all'interno dei quali vengono inserite le

quindi una fattispecie diversa da quella individuata dal reg. 1151/2012. Se così non fosse la normativa europea prevarrebbe su quella nazionale e si applicherebbero le norme contenute nel regolamento UE.

¹⁸² L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 222 s. Sulla legittimità delle De. Co. in quanto indicazioni geografiche semplici di veda anche S. MATTEOLI, *Le denominazioni comunali di origine (De. Co.): il caso dello stracchino di Gorgonzola*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 166 ss. L'autore riporta la giurisprudenza comunitaria che legittima la tutela, da parte degli Stati membri, delle indicazioni geografiche semplici. In particolare, si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 10/11/1992, in causa C-3/31, Exportur, e alla sentenza del 7/11/2000, in causa C-312/98, Warsteiner. Con queste pronunce la Corte ha chiarito che le indicazioni geografiche semplici non sono in contrasto con il regolamento europeo in tema di DOP e IGP (allora reg. 2081/92 CEE). Quest'ultimo, infatti, disciplina le sole indicazioni geografiche qualificate e solo per esse il legislatore europeo ha voluto creare, come si vedrà, un sistema esaustivo. Ne risulta che un imprenditore che voglia tutelare l'origine qualificata dei prodotti potrà utilizzare solo lo schema europeo di DOP o IGP. Per la tutela dell'origine semplice degli alimenti sono, al contrario, legittimi anche sistemi nazionali, quali la previsione delle De. Co.

Denominazioni comunali registrate con allegati i loro disciplinari di produzione¹⁸³. Le diciture in esame si sostanziano quindi in un'indicazione circa l'origine del prodotto, al pari di quanto avviene per una DOP, un'IGP o un marchio collettivo geografico. Tuttavia, le De. Co. valorizzano più che altro una corretta informazione per il consumatore, lasciando in secondo piano il tema dei diritti spettanti agli imprenditori che possono utilizzare le diciture. Mentre DOP, IGP e marchi collettivi geografici sono prima di tutto istituti di diritto industriale che tutelano e favoriscono l'imprenditore titolare, le De. Co. sono piuttosto indicazioni che vengono inserite in etichetta per garantire al consumatore la provenienza del bene che acquista¹⁸⁴. Questo aspetto è testimoniato anche dalla tutela che le De. Co. ricevono, ossia una tutela molto più limitata rispetto a quella assicurata ai segni indicanti l'origine qualificata degli alimenti¹⁸⁵.

Le De. C. O. hanno sollevato dei dubbi di legittimità per quando riguarda la loro compatibilità con il diritto europeo in tema di libera circolazione delle merci e la loro possibile interferenza con la normativa armonizzata sulle indicazioni d'origine (DOP e IGP).

I dubbi riguardanti l'interferenza con le DOP e le IGP sono superati dalla considerazione delle De. Co. quali indicatori dell'origine semplice dei prodotti¹⁸⁶.

¹⁸³ V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De. C. O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, fasc. 1, 2007, p. 124.

¹⁸⁴ Ovviamente questo aspetto caratterizza anche DOP, IGP e marchi collettivi geografici, ma la loro natura è quella previamente indicata: istituti giuridici propri del diritto industriale necessari a garantire un regime di concorrenza ideale favorendo gli imprenditori che fabbricano prodotti di qualità.

¹⁸⁵ V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De. C. O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, fasc. 1, 2007, p. 139 ss. In particolare, la tutela accordata alle De. C. O. si sostanzia in istituti generici applicabili alla concorrenza nel mercato: in particolare sono tutelabili tramite la disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e tramite la legislazione in materia di pubblicità ingannevole. Quindi è sicuramente vietato l'utilizzo della De. Co. da parte di imprenditori non operanti nel territorio di riferimento o che, pur producendo nel territorio individuato dal disciplinare, si attribuiscono le qualità del prodotto De. C. O. che ha assunto una certa rinomanza nel mercato, senza però rispettare il disciplinare. Tuttavia, tali divieti sono posti per garantire l'interesse generale di imprenditori e consumatori al corretto funzionamento del mercato e non sulla base di un diritto di esclusiva in capo all'imprenditore che utilizza legittimamente l'indicazione.

¹⁸⁶ L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 221.

Giova a questo punto ricordare la distinzione già esaminata all'inizio di questo capitolo: l'origine semplice di un alimento riguarda la sua provenienza da una determinata zona geografica. L'origine qualificata indica sempre che il prodotto è stato fabbricato in un determinato luogo, ma si aggiunge il fatto che da tale origine derivano delle caratteristiche che conferiscono al prodotto una specifica qualità. È questo il motivo che determina la legittimità della previsione delle De C. O. da parte dei Comuni: l'indicazione non interferisce con DOP e IGP perché l'oggetto di esse è differente. Mentre le Denominazioni comunali descrivono l'origine semplice del prodotto, le DOP e le IGP indicano l'origine qualificata di esso¹⁸⁷. È essenziale, quindi, che le De. Co. si muovano entro questi limiti, nel senso che non si possono spingere a creare un sistema di certificazione della qualità simile a quello prevista a livello europeo. La dottrina ha infatti specificato che esse consistono in “un’attestazione - quasi notarile – dell’esistenza di un determinato prodotto sul territorio e della relativa denominazione d’uso, senza alcuna connessione al legame fra questo la qualità dell’alimento”¹⁸⁸.

¹⁸⁷ V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De. C. O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, fasc. 1, 2007, p. 126 ss. È la sentenza del caso Pistre ad affermare, come si è già detto, che un'indicazione geografica non avente ad oggetto la qualità derivata dal territorio non interferisce con le DOP e le IGP. Tale affermazione è stata fatta dalla Corte di giustizia in riferimento alle indicazioni facoltative di qualità, ma può sicuramente riferirsi anche alle Denominazioni comunali.

¹⁸⁸ V. RUBINO, *ibid.*, p. 126. L'autore, a sostegno della considerazione delle De. Co. quali indicazioni geografiche semplici, cita alcuni esempi, come la *Patata di Uboldo* o il *pasticciotto di Lecce*, per chiarire che tali indicazioni richiamano semplicemente il luogo di produzione senza tuttavia fare riferimento al metodo di produzione e senza dare delle indicazioni circa le caratteristiche qualitative del prodotto. Altra dottrina evidenzia invece la disinvoltura con cui i Comuni istituiscono a volte le De. Co. senza quindi considerare la loro possibile interferenza con le DOP e le IGP. È questo il caso della De. Co. “Stracchino di Gorgonzola” istituita dall'omonimo comune. Tale segno è stato dichiarato imitativo del formaggio gorgonzola DOP. Questo caso indica come i Comuni non sempre valorizzino solo l'origine semplice dei prodotti. Tuttavia la De. Co. è stata dichiarata illegittima perché imitativa di una DOP registrata e non perché confliggente in astratto con il sistema del reg. (UE) n. 1151/2012: non è stata dichiarato che la De. Co. contenesse un'indicazione circa l'origine qualificata. Sembra quindi condivisibile la tesi della dottrina che basa la legittimità delle De. Co. sulla loro considerazione quali indicazioni geografiche semplici. Per la vicenda riguardante la De. Co. “stracchino di Gorgonzola” si veda S. MATTEOLI, *Le denominazioni comunali di origine (De. Co.): il caso dello stracchino di Gorgonzola*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 168 ss.

La dottrina ha anche affrontato il tema della compatibilità delle De. Co. con la normativa europea circa la libera circolazione delle merci. In particolare, ha affermato la legittimità dell'indicazione solo nei limiti di un intervento pubblico volto a regolare un fenomeno già realizzatosi nel territorio. In questo senso, le De. Co. non devono avere un fine promozionale delle tipicità di un territorio, perché si configurerebbe una misura volta a limitare la libera circolazione delle merci. Se, al contrario, l'intervento pubblico si limita a tutelare una notorietà già acquisita da un prodotto di un determinato luogo (senza però riferirsi alla qualità dell'alimento), la previsione di una De C. O. parrebbe non porsi in contrasto con la disciplina europea sulla libera circolazione delle merci. In altre parole, un Comune può tutelare con una De. Co. un prodotto al quale i consumatori attribuiscono un valore aggiunto al fine di cristallizzare la situazione di vantaggio assunta da quel prodotto sul mercato (e di garantire il consumatore sulla veridicità dell'origine). Al contrario, non può usufruire della De C. O. al solo fine di favorire il suo prodotto rispetto agli altri (senza quindi che ci sia una notorietà già acquisita), perché in questo caso si creerebbe un effetto distorsivo contrario all'art. 34 TFUE¹⁸⁹.

Il tema delle De. Co. introduce l'argomento che verrà affrontato nel primo paragrafo del successivo capitolo: la tutela dell'origine dei prodotti da parte delle amministrazioni pubbliche. Più nello specifico, si risponderà alla seguente domanda: possono gli Enti Locali tutelare l'origine qualificata degli alimenti? Il prossimo capitolo sarà un capitolo di confronto tra segni pubblicitici e segni privatistici che descrivono e tutelano l'origine qualificata dei prodotti: si è scelto di rispondere a detta domanda nel prossimo capitolo perché essa coinvolge interessi pubblicitici (l'interesse delle Regione a promuovere i prodotti del territorio) e strumenti di diritto privato (i marchi collettivi geografici).

¹⁸⁹ V. RUBINO, *ibid.*, p. 138.

III Confronto fra marchi collettivi geografici e indicazioni pubblicitistiche di provenienza.

1. L'esaustività del diritto unionista sulla tutela dell'origine: quali spazi sono lasciati alle normative nazionali? 2. Ancora sulla natura esauriente del reg. (UE) n. 1151/2012: i marchi pubblici di qualità territoriale. 3. Il coordinamento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. 4. Tutela privatistica del marchio e tutela pubblicitistica delle DOP e IGP: differenze anche alla luce dell'*export extra* UE.

1. L'esaustività del diritto unionista sulla tutela dell'origine: quali spazi sono lasciati alle normative nazionali?

Il tema che verrà affrontato in questo paragrafo è quello della competenza in riferimento alle indicazioni geografiche. Un primo aspetto della questione riguarda il conflitto tra tutela nazionale dell'origine e tutela unionista, quest'ultima concretizzata nella disciplina di DOP e IGP. In secondo luogo, verranno trattati i marchi collettivi geografici istituiti tramite legge regionale. Questo secondo aspetto, più in particolare, ha posto dei dubbi di legittimità costituzionale per quanto riguarda il riparto della funzione legislativa tra Stato e regioni. Con riferimento al diritto UE, è opportuno notare come i marchi collettivi geografici appartenenti ad enti territoriali sollevino dubbi in tema di libera circolazione delle merci, più che una questione di competenza. Ciò che si vuole dire è che le Regioni hanno l'astratta possibilità, e quindi la competenza, di registrare marchi collettivi geografici, tuttavia il concretizzarsi di questa possibilità crea dei conflitti con il diritto europeo sulla libera circolazione delle merci¹⁹⁰.

La questione circa la competenza degli Stati membri sulla tutela dell'origine qualificata degli alimenti è risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza tramite

¹⁹⁰ M CAVINO, *I marchi regionali di qualità agro-alimentare*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 222. Nell'articolo, in particolare, è evidenziato come le questioni sui marchi regionali geografici siano in realtà duplici: da un lato il riparto di competenza tra Stato e regioni, dall'altro la compatibilità di detti marchi con il diritto unionista. Nonostante questa distinzione, tuttavia, le due questioni si sovrappongono e la libera circolazione delle merci finisce per essere il *thema decidendum* dell'intero argomento.

l'esame dell'eshaustività o meno del reg. (UE) n. 1151/2012. I termini della questione sono i seguenti: se la disciplina in materia di DOP e di IGP risultasse esaustiva, nessuno spazio sarebbe lasciato agli Stati membri per regolare l'origine qualificata dei prodotti agroalimentari. Al contrario, se la normativa citata non fosse esaustiva, gli Stati membri sarebbero liberi di mantenere un loro sistema di tutela dell'origine qualificata. Quest'ultima ipotesi è ciò che avviene in tema di marchi collettivi e di marchi di certificazione. Come si vedrà nel prossimo capitolo, infatti, esiste un sistema di marcatura europeo (suddiviso in marchi collettivi e marchi di certificazione) al quale si affianca un sistema di marcatura nazionale. Per approfondire la questione è quindi necessario chiedersi se il legislatore europeo, nell'emanare il reg. (UE) n. 1151/2012, abbia voluto armonizzare in maniera assoluta gli strumenti di matrice pubblicitaria per tutelare l'origine qualificata dei prodotti. È necessario specificare che si sta trattando di origine qualificata dei prodotti e non di origine semplice di essi. Per la tutela dell'origine semplice, la quale non indica un nesso tra provenienza e qualità, non ci sono dubbi in tema di competenza. Infatti, gli Stati membri rimangono liberi di tutelare l'origine semplice dei prodotti con gli strumenti che ritengono più idonei. A tale conclusione si giunge considerando quanto già detto nella trattazione delle De. Co.: la legittimità di tali segni si basa sul fatto che essi sono considerati quali indicatori della mera origine degli alimenti. In particolare, nella sentenza *Warsteiner*¹⁹¹, la Corte di giustizia afferma che non è in contrasto con la normativa su DOP e IGP (l'allora reg. (CEE) n. 2081/1992) una disciplina nazionale che vieti l'uso ingannevole di un'indicazione geografica la quale non implica una connessione tra il territorio di origine del prodotto e le sue qualità¹⁹². Nel caso di specie i giudici tedeschi si sono interrogati circa la legittimità di una legge tedesca che vietava l'uso non veritiero di un'indicazione geografica semplice¹⁹³. Il dubbio di legittimità sorgeva con riferimento alla compatibilità della

¹⁹¹ Sentenza 7/11/2000, in causa C-312/98, *Warsteiner*.

¹⁹² M. VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2002, p. 144 ss.

¹⁹³ I fatti di causa riguardavano la società produttrice della birra denominata *Warsteiner Brauerei*. La società utilizzava il marchio "Warsteiner" sia per le birre prodotte nello stabilimento della città

sopracitata legge con il reg. (CEE) n. 2081/1992. Su questo punto è stata sollevata una richiesta di interpretazione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE. La risposta della Corte è stata piuttosto chiara. Infatti, nella sentenza viene evidenziata la natura del regolamento in tema di DOP e IGP: esso è predisposto dal legislatore europeo con il fine specifico di tutelare l'origine dei prodotti agroalimentari in quanto apporti all'alimento delle caratteristiche qualitative particolari. Essendo questo l'ambito applicativo della normativa armonizzata sulla tutela della provenienza non è dato rinvenire nel reg. (CEE) n. 2081/1992 (e quindi nel successivo regolamento del 2012) delle disposizioni circa la mera indicazione della provenienza degli alimenti. La logica conseguenza di tale conclusione è che la disciplina sull'origine semplice degli alimenti rimane di competenza di ciascuno Stato membro¹⁹⁴.

Dunque, risulta chiaro che i dubbi sull'eshaustività del reg. (UE) n. 1151/2012 non riguardano le indicazioni geografiche semplici, le quali rimangono assoggettate alla competenza statale, bensì le indicazioni geografiche qualificate.

Per risolvere la questione della competenza in materia di indicazioni geografiche di qualità è opportuno partire dal dato normativo. Il reg. (UE) n. 1151/2012 non contiene un'espressa indicazione circa la sua exhaustività: non è dato rinvenire all'interno del regolamento una disposizione che vieti in maniera univoca agli Stati membri di disciplinare parallelamente all'UE i segni indicanti l'origine qualificata dei prodotti agroalimentari¹⁹⁵. La dottrina e la giurisprudenza europea¹⁹⁶ hanno tuttavia richiamato i considerando dei regolamenti che negli anni hanno disciplinato

tedesca di Warstein sia per quelle prodotte nel differente stabilimento di Paderborn. Lo *Schutzverband gegen Unwesen*, un'associazione tedesca a tutela dei consumatori, aveva iniziato un'azione giudiziaria contro la Warsteiner Brauerei, ritenendo che la birra prodotta nella fabbrica di Paderborn e commercializzata con il marchio "Warsteiner" costituisse un caso di falsa indicazione geografica. Si veda al riguardo 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*, fasc 2, 2001, p. 288.

¹⁹⁴ M. VALLETTA, *ibid*, p. 147.

¹⁹⁵ V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016, p. 36.

DOP e IGP per risolvere la questione riguardante la loro esaustività. Risultano rilevanti, in particolare, il considerando n. 7 del regolamento n. 2081/1992¹⁹⁷, il considerando n. 11 del reg. 510/2006¹⁹⁸ e il considerando n. 24 dell'attuale reg. 1151/2012¹⁹⁹. I tre considerando citati tuttavia non sono indicativi di una competenza esclusiva in capo all'UE sulla materia delle indicazioni geografiche. Infatti, chiariscono che una tutela su tutto il territorio dell'Unione può avvenire solo tramite una registrazione a livello europeo, non potendo una registrazione nazionale proteggere il prodotto contrassegnato al di fuori dello Stato registrante. Una novità rilevante potrebbe essere l'aggiunta dell'avverbio "unicamente" al considerando n. 24 del reg. (UE) n.1151/2012. Nel considerando n. 11 del regolamento n. 510/2006 si legge che: "Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario", mentre nel considerando n. 24 del successivo regolamento si ripropone una formula identica precisando che "le indicazioni geografiche e le denominazioni

¹⁹⁶ I considerando vengono citati, ad esempio, dalla sentenza Warsteiner sopra esaminata, al punto n. 13.

¹⁹⁷ Il testo completo del considerando n. 7 del reg. (CEE) n. 2081/1992 è il seguente: "considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti 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".

¹⁹⁸ Il testo completo del considerando n. 11 del reg. (CEE) n. 510/2006 è il seguente: "Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l'uniformità di approccio fra gli Stati membri".

¹⁹⁹ Il testo completo del considerando n. 24 del reg. (UE) n.1151/2012 è il seguente: "Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento".

d'origine dovrebbero essere registrate “unicamente” a livello di Unione”. L'aggiunta dell'avverbio evidenzia sicuramente l'importanza della registrazione comunitaria per la tutela dei prodotti di qualità ma, come sostiene la dottrina²⁰⁰, non sembra sufficiente a sostenere la tesi dell'eshaustività del regolamento n. 1151/2012. È facile notare come la *ratio* delle previsioni non sia quella di fondare una competenza esclusiva in capo all'Unione Europea, dato che i considerando chiariscono semplicemente quella che sarebbe una naturale conseguenza di una registrazione nazionale, ossia la mancata tutela su tutto il territorio dell'Unione. Per capire meglio quanto appena detto può essere utile fare un paragone con la legislazione in tema di marchi, la quale si articola in un sistema di “doppio binario”²⁰¹.

Un imprenditore che voglia tutelare il proprio marchio tramite la registrazione dello stesso ha due possibilità: ottenere una registrazione a livello nazionale oppure a livello europeo. Qualora dovesse scegliere la registrazione presso l'Unione il suo marchio sarebbe protetto in tutto il territorio dell'Unione. Qualora, al contrario, dovesse registrare il suo marchio in un singolo Stato membro, potrebbe tutelarlo solo all'interno di quello Stato, con la conseguenza di non poter impedire la registrazione di un marchio uguale o simile al di fuori del Paese registrante. Questa statuizione, la stessa fatta dai considerando esaminati in tema di indicazione geografiche, non ha mai portato la dottrina o la giurisprudenza a considerare il sistema dei marchi europeo come esauriente²⁰². Non sembra quindi fondato ritenere esauriente il sistema

²⁰⁰ V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo), 2016, p. 36. Secondo l'autore la collocazione della previsione all'interno dei “considerando” non è sufficiente a privare gli Stati membri di una competenza che altrimenti spetterebbe ad essi. Ciò che si vuole dire è che il tema di cui si sta trattando è un tema delicato, in quanto riguarda direttamente la potestà normativa degli Stati membri. La privazione di tale potestà dovrebbe quantomeno essere prevista dal testo normativo del regolamento e non dalle disposizioni introduttive dello stesso. Inoltre, l'autore nota che viene utilizzato il condizionale “dovrebbero”, il quale non è certo indice di imperatività della norma. Oltre a questi rilievi tecnici l'autore si sofferma anche sulla *ratio* della previsione.

²⁰¹ In questa sede si accenna solamente al sistema dei marchi europeo, per meglio comprendere il ragionamento della dottrina in tema di competenza sulla indicazione geografiche. Tale sistema verrà studiato più analiticamente nel successivo capitolo.

²⁰² 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*

di tutela pubblicistica dell'origine qualificata per il solo motivo che una registrazione nazionale non comporterebbe la tutela negli altri Stati membri.

Un'ulteriore considerazione da fare, prima di passare all'esame del testo normativo vero e proprio e della giurisprudenza in materia, riguarda l'intento perseguito dal legislatore comunitario nell'emanare il primo regolamento in tema di DOP e IGP. La posizione degli Stati membri al momento dell'emanazione del reg. (CEE) n. 2081/1992 non sembra poter deporre a favore del conferimento di una competenza esclusiva in capo all'Unione Europea. Sicuramente quello che si sta per fare è un ragionamento politico piuttosto che strettamente giuridico, ciò nonostante deve essere preso in considerazione nell'esaminare la questione della competenza in materia di indicazioni geografiche.

Nella proposta di regolamento che venne presentata al Consiglio dei Ministri nel 1991 era presente il considerando n. 17, poi non inserito nel testo ufficiale del reg. (CEE) n. 2081/1992 per volere del Consiglio stesso. Tale considerando mirava ad affermare una competenza esclusiva in capo all'UE per quanto riguarda la materia in esame. La previsione di tale competenza era dichiarata in modo imperativo nel considerando nel seguente modo: "considerando che, per prevenire il moltiplicarsi dei regimi, che potrebbe creare confusione nei consumatori, il regime comunitario deve essere esaustivo ed esclusivo". A questo si aggiungeva la previsione, sempre contenuta nel considerando n. 17, secondo la quale "le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine concesse a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere pubblicate per essere registrate a livello comunitario, fatte salve le disposizioni vigenti in materia"²⁰³. Gli Stati membri (rappresentati dal Consiglio) hanno quindi voluto eliminare la possibilità che la competenza fosse riservata interamente all'Unione Europea: quantomeno per il regolamento n. 2081/1992 non si poteva ritenere, al di là del dato strettamente

modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, fasc. 3, 2010, p. 429.

²⁰³ F. CAPELLI, *ibid.*, p. 441.

normativo, che ci fosse la volontà di subordinare l'intera materia delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine alla normativa comunitaria²⁰⁴.

Le considerazioni finora svolte si limitano ai considerando dei vari regolamenti che si sono succeduti in materia di DOP e IGP. In base a quanto si è detto, si capisce come la dottrina prevalente propenda per la non esaustività del sistema europeo di tutela dell'origine qualificata.

Verso la stessa conclusione porta anche l'esame circa uno dei pochi articoli del reg. (CEE) n. 2081/1992 citato dalla dottrina che si è occupata della questione in esame, l'art 17²⁰⁵. La disposizione prevedeva un regime di transizione di sei mesi durante il quale gli Stati membri potevano comunicare alla Commissione le indicazioni che intendevano registrare come DOP o come IGP. Durante tale periodo di transizione gli Stati erano però legittimati a mantenere in vigore i regimi di tutela nazionale delle indicazioni geografiche, sino al momento della decisione della Commissione sulla registrazione delle stesse. Questa disposizione poteva essere interpretata in due modi: da un lato nel senso di legittimare il regime di tutela nazionale in caso di mancata registrazione del prodotto a livello comunitario, dall'altro nel senso di ricondurre i sistemi nazionali di protezione ad un unico sistema europeo, con la

²⁰⁴ È opportuno notare che ci sono molti anni a separare il regolamento n. 2081/1992 da quello del 2012, per cui il ragionamento appena fatto, pur propendendo per l'affermazione di una competenza concorrente simile a quella in materia di marchi, non è un argomento forte a favore della tesi sulla competenza non esclusiva. La dottrina riporta comunque questo dato in quanto il nuovo regolamento continua a tacere sul tema della competenza, per cui le argomentazioni a favore dell'una o dell'altra tesi sembrano potersi basare sempre sugli stessi presupposti.

²⁰⁵ Il testo dell'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/1992 è il seguente: "Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1, conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia, non vengono registrate le denominazioni generiche.

Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione". L'articolo che si sta analizzando non è più in vigore tuttavia è stato utile alla dottrina per lo studio in materia di competenza sulle indicazioni geografiche. Vale qui lo stesso ragionamento fatto in precedenza: nonostante la normativa sia cambiata, la dottrina che si cita non sembra comunque superata. Infatti, non sono intervenute novità dal punto di vista legislativo sul tema, per cui il

conseguenza di eliminare le tutele predisposte dai singoli Stati membri²⁰⁶. La seconda tesi è stata quella sostenuta dalla Commissione UE, la quale, in una comunicazione del 1993²⁰⁷, ha affermato in modo inequivoco che una protezione nazionale, nel caso in cui non fosse stata richiesta la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/1992, non avrebbe più prodotto effetti, lasciando quindi senza tutela i prodotti tipici precedentemente protetti dalle legislazioni nazionali. Nello specifico, il contenuto della comunicazione che qui interessa è il seguente: “e cessa di essere tutelata qualsiasi denominazione protetta a livello nazionale che non sia comunicata nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 17 del regolamento, analogamente alle denominazioni che, pur essendo state comunicate, siano oggetto di una decisione comunitaria di non-registrazione”. La Commissione ha dettato così l’orientamento che è stato seguito dalla Corte di giustizia nelle sentenze in materia²⁰⁸ e questo in aperto contrasto con la volontà manifestata dagli Stati membri nell’emanare il regolamento n. 2081/1992.

riferimento a normative ormai abrogate può comunque essere utile per ricostruire l’attuale competenza sulla materia oggetto dell’elaborato.

²⁰⁶ M. VALLETTA, *op. cit.*, p. 149 s.

²⁰⁷ Comunicazione 93/C 273/05 del 9/10/1993, intitolata “*Comunicazione agli operatori interessati dalle denominazioni d’origine e dalle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari relativamente alla procedura semplificata di registrazione a livello comunitario di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92*”.

²⁰⁸ Si veda, ad esempio, la già esaminata sentenza del caso Warsteiner. In questa risoluzione la Corte di giustizia afferma che le indicazioni semplici di provenienza sono liberamente tutelabili dagli Stati membri in quando non esiste una tutela delle stesse a livello europeo. La sentenza non si occupa nello specifico delle indicazioni qualificate, essendo sufficiente per risolvere la causa l’affermazione appena fatta con riferimento alle indicazioni semplici. È questo il motivo per cui la sentenza Warsteiner non ha dato una risposta circa l’eshaustività o meno del regolamento n. 1151/2012. Tuttavia, è possibile fare un ragionamento *a contrario* riguardo tale decisione: se le indicazioni semplici sono tutelabili da ciascuno Stato autonomamente per la mancanza di un regolamento comunitario in materia, significa forse che la previsione di tale regolamento per le indicazioni qualificate porta all’illegittimità delle normative nazionali che tutelano l’origine qualificata degli alimenti? Ovviamente la corte non ha inteso dare una risposta a tale domanda con la sentenza citata, tuttavia tale argomento sembra una conferma dell’indirizzo che gli organi europei hanno in riferimento all’eshaustività del sistema di DOP e IGP. La Corte infatti segue il seguente filo logico: dato che non esiste una disciplina europea sulla tutela dell’origine semplice, ogni Stato è libero di legiferare su di essa. Se quindi esistesse la disciplina europea gli Stati perderebbero automaticamente la potestà legislativa in materia? Se la risposta a questa seconda domanda dovesse essere affermativa, come la Corte sembra implicitamente affermare, è chiaro che lo stesso ragionamento di applicherebbe alle indicazioni qualificate: dato che esiste il regolamento europeo in materia, le legislazioni nazionali dovrebbero perdere di efficacia. Non è dato rinvenire alcuna risposta a queste domande, per cui l’argomento appena riportato rimane del tutto ipotetico e implicito rispetto alla soluzione offerta dalla Corte nel caso Warsteiner.

L'altra importante disposizione sulla quale si era soffermata la dottrina era l'art 5 del regolamento n. 2081/1992, come modificato dal successivo reg. (CEE) n. 535/1997²⁰⁹. La disposizione in esame era simile a quella utilizzata dalla Commissione per legittimare l'eshaustività del sistema di DOP e IGP. Infatti, l'art. 5 prevedeva un regime transitorio di tutela che gli Stati membri potevano accordare ai prodotti in attesa della decisione della Commissione sulla loro registrazione²¹⁰. È singolare notare come la dottrina abbia interpretato la previsione di un regime nazionale di tutela in senso del tutto opposto rispetto a quanto fatto dalla Commissione con la comunicazione C/273 del 1993²¹¹. Nello specifico l'art. 5

²⁰⁹ La modifica all'art. 5 del regolamento n. 2081/1992 era prevista dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento n. 535/1997. Tale modifica consisteva nell'inserimento all'art. 5 del seguente testo: "All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunto dopo il primo comma il seguente testo: "Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione.

La protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare. La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari."

²¹⁰ L'art. 5 e l'art. 17 contenevano disposizioni simili ma avevano ambiti di applicazione del tutto differenti. Entrambi miravano ad accordare una protezione nazionale transitoria ai prodotti dei quali lo Stato chiedeva la registrazione. La differenza delle due previsioni sta nella *ratio* delle stesse. L'art. 17 aveva lo scopo di disciplinare una fase di transizione da regimi di tutela nazionali ad un regime unico di tutela. Infatti, l'applicazione di tale articolo era temporalmente limitata ai sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento del 1992. L' art. 5 era invece previsto in modo da garantire una tutela dei prodotti tipici anche durante il procedimento di richiesta di registrazione. L'art. 5 corrisponde all'attuale art. 9 del reg. (UE) n. 1151/2012 ed è per questo che le argomentazioni dottrinali riguardanti questo articolo sono tuttora valide: anche l'attuale regolamento in materia consente di tutelare con norme interne un prodotto nell'attesa che ci sia una registrazione a livello europeo.

²¹¹ 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*, fasc 2, 2001, p. 291 ss. Da notare come secondo l'autore la comunicazione citata in precedenza fosse frutto di un equivoco e quindi non idonea a rafforzare la tesi dell'eshaustività del sistema di DOP e IGP. Infatti, sempre a parere della dottrina citata, le modifiche introdotte con il regolamento del 1997 dovevano avere proprio lo scopo di risolvere la confusione creata dalla comunicazione.

prevedeva che “le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato” e che “Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari”. È chiaro che la disposizione in esame prevedeva la possibilità di una tutela nazionale: non solo la rendeva legittima ma ne descriveva anche i limiti, nella parte in cui era previsto che non potesse porre ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato unico. La Commissione quindi, nonostante avesse dichiarato con fermezza l’esaustività del sistema di tutela europeo, era tornata sui propri passi, riaprendo il dubbio sulla portata esauriente del regolamento 2081/1992. Come già accennato la dottrina aveva risolto tale dubbio in favore di un sistema bipartito: proprio la modifica dell’art. 5 aveva spinto a ritenere che per DOP e IGP il legislatore europeo avesse voluto creare un sistema simile a quello in materia di marchi. Infatti, l’art. 5 così formulato sembrava prevedere da un lato una registrazione europea che dava tutela su tutto il territorio dell’Unione, dall’altro la possibilità che ci fosse un sistema di tutela nazionale con efficacia, ovviamente, solo nel territorio dello Stato membro interessato²¹².

Le argomentazioni descritte fino a questo momento sono molto contraddittorie. Da un lato la dottrina fatica a rinvenire una base giuridica a giustificazione dell’esaustività della normativa europea, dall’altro la Commissione e la Corte di giustizia, pur senza mai affermarlo in modo esplicito²¹³ e con qualche incertezza, sembrano propendere per l’inefficacia di qualsiasi tutela nazionale accordata ai prodotti tipici. Per quanto fino ad ora esaminato, la posizione della dottrina appare più condivisibile, in quanto basata su un’attenta analisi delle fonti normative,

²¹² F. CAPELLI, *ibid.*, p. 293. L’autore sostiene che una volta istituita una tutela nazionale transitoria per un prodotto di cui si ha chiesto la registrazione, la rinuncia alla registrazione o una risposta negativa della Commissione non determinerebbe affatto il venir meno di tale tutela nazionale.

²¹³ Tranne nel caso della comunicazione 93/C 273/05 del 9/10/1993. Questo caso, come già chiarito in precedenza, non è stato tuttavia decisivo in quanto la stessa Commissione sembra poi aver rivalutato la propria posizione in sede di modifica del regolamento n. 2081/1992.

piuttosto che su argomenti di ordine politico²¹⁴. Per molti anni la questione della quale si sta trattando è rimasta irrisolta, tuttavia la Corte di giustizia ha preso posizione riguardo ad essa di recente. Nonostante le opinioni contrarie della dottrina la Corte di giustizia ha confermato l'orientamento verso il quale si era già indirizzata, finendo per confermare, con la sentenza “*Bud II*”, la tesi dell'esaustività del regolamento in materia di DOP e IGP²¹⁵. Il caso che ha portato alla pronuncia riguarda un conflitto tra due aziende produttrici di birra, l'una con sede negli Stati Uniti e l'altra stabilita nella Repubblica Ceca²¹⁶. Nelle controversie che hanno per anni hanno contrapposto le due birrerie si è inserita una questione pregiudiziale sollevata dallo *Handelsgericht Wien* (Tribunale di commercio di Vienna) davanti alla Corte di giustizia. Tale questione riguardava la compatibilità di un accordo bilaterale tra la Repubblica Ceca e l'Austria, sottoscritto dai due Stati prima dell'entrata dell'ex Cecoslovacchia nell'Unione Europea²¹⁷. Infatti, il termine “Bud” era protetto in Austria sulla base del trattato bilaterale, il quale riservava alle imprese ceche l'utilizzo del nome. I giudici austriaci si sono quindi interrogati sulla legittimità del

²¹⁴ Prendendo ad esempio l'ordinamento giuridico italiano si nota come anche la prassi sia indicativa della legittimità della posizione dottrinale evidenziata. Infatti, in Italia è tutt'ora vigente la l. 26/1990 sulla “tutela della denominazioni *Prosciutto di Parma*”.

²¹⁵ Sentenza 08/09/2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar c. Rudolf Ammersin GmbH*.

²¹⁶ I fatti di causa e il contenzioso intervenuto tra le due aziende non sono particolarmente rilevanti per la questione che si sta trattando. Data la complessità del conflitto si è ritenuto di sorvolare su di esso, per concentrarsi sulla questione pregiudiziale sollevata dai giudici austriaci, la quale ha portato all'affermazione dell'esaustività del sistema di DOP e IGP. Per una sintesi si veda F. GENCARELLI, *Ancora sul caso “Budweiser”*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, fasc. 7-8, 2013, p. 449 ss. La questione nasce dalla registrazione del marchio “Bud” da parte della birreria americana Anheuser-Busch e dalla volontà di commercializzare i propri prodotti accompagnati da detto marchio. A tali pratiche si oppone la birreria dell'ex Cecoslovacchia Budvar, la quale ritiene che il termine “Bud” sia un'indicazione geografica indiretta da tutelare a suo favore, in quanto indicante la provenienza del prodotto dalla città di České Budějovice. Le cause che hanno interessato le due aziende sono numerose e hanno alla loro base diverse considerazioni, dalla prova del fatto che il termine “Bud” fosse effettivamente percepito dai consumatori come un'indicazione geografica o meno, alla contrapposizione tra chi considerava l'indicazione geografica semplice e chi qualificata. La questione che qui è rilevante è tuttavia quella sollevata dal giudice austriaco per quando riguarda la compatibilità di un trattato bilaterale a tutela dell'origine qualificata di un prodotto con il reg. (UE) n. 1151/2012. È pertanto su tale aspetto del contenzioso che sarà concentrata la trattazione.

²¹⁷ Trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e delle altre denominazioni attinenti alla provenienza dei prodotti agricoli e industriali, sottoscritto dalla Repubblica d'Austria e dalla Repubblica Socialista Cecoslovacca in data 11/06/1976, entrato in vigore 26/02/1981 e pubblicato nell' *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* (Gazzetta delle leggi federali della Repubblica d'Austria) del 19/02/1981.

trattato, dubitando della compatibilità di esso con il regolamento europeo in materia di DOP e IGP (allora reg. (CE) n. 510/2006²¹⁸).

Per la prima volta la Corte ha dato una risposta chiara alla domanda riguardante l'eshaustività della normativa europea in materia di indicazioni geografiche, stabilendo quindi la sorte di qualsiasi disciplina interna agli Stati membri che avesse ad oggetto la tutela dell'origine qualificata dei prodotti agroalimentari²¹⁹. Parte della dottrina ha tuttavia criticato la decisione presa dalla Corte anche sulla base delle conclusioni dell'Avvocato generale Colomer. Prima di passare all'analisi delle motivazioni addotte dai giudici e dall'Avvocato generale a sostegno della loro tesi e prima di trattare le obiezioni mosse dalla dottrina alla decisione si rende d'obbligo un rilievo critico. La sentenza ha creato un precedente²²⁰ a conferma dell'eshaustività del reg. (UE) n. 1151/2012, con l'importante conseguenza di privare gli Stati (e, in Italia, gli Enti territoriali) della potestà legislativa in materia. Tale precedente è tuttavia stato creato senza un vero e proprio contraddittorio: la risoluzione è stata presa per risolvere una questione pregiudiziale. Ciò significa che nessun Paese è intervenuto nella controversia per indicare alla Corte le motivazioni in base alle quali ritenere legittima una normativa interna sulle indicazioni geografiche. La Corte, infatti, basa la sua decisione unicamente sulle conclusioni presentate dall'Avvocato generale (aggiungendo solo poche argomentazioni), ma non si deve confrontare con le

²¹⁸ Il tema dell'eshaustività della normativa europea è stato risolto in riferimento al regolamento citato. Nondimeno la stessa soluzione deve essere applicata al reg. (UE) n. 1151/2012, in quanto esso non ha introdotto modifiche tali da giustificare un cambiamento per quanto riguarda l'approccio adottato dalla Corte di giustizia nella sentenza Bud II.

²¹⁹ La Corte sintetizza il contenuto della questione pregiudiziale al punto 95 della sentenza Bud II come segue: "Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006 rivesta una natura esauriente di modo che tale regolamento osterebbe all'applicazione di un regime di tutela previsto dai trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale protezione è effettivamente chiesta, mentre questa denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento."

²²⁰ Come si vedrà in seguito, infatti, la sentenza Bud II non è rimasta un caso isolato, ma ha influenzato le decisioni dei giudici nazionali nella materia di cui si sta trattando.

conclusioni di segno opposto che un eventuale Stato membro avrebbe potuto presentare²²¹.

Dopo aver fatto questa considerazione preliminare è opportuno esaminare le basi che, a parere della Corte di giustizia, conferiscono natura esauriente al reg. (UE) n. 1151/2012²²².

La decisione si basa sul ragionamento affrontato dall'Avvocato Generale al punto 94 delle sue conclusioni. Il tema viene affrontato con riferimento alla libera circolazione delle merci e la logica dell'argomentazione è la seguente: l'art 36 TFUE legittima gli Stati membri ad adottare misure contrastanti con la libera circolazione delle merci per motivi di proprietà industriale, tra i quali rientra la tutela delle indicazioni geografiche qualificate. Le discipline interne in materia potrebbero quindi essere ricomprese in questo ambito ed essere così legittimate. Tuttavia, tale competenza viene meno nel momento in cui ci sia un'"armonizzazione totale"²²³ di tali

²²¹ Di questa idea è 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*, fasc. 3, 2010, p. 437. A parere dell'autore la decisione adottata dalla Corte "è la conseguenza, a nostro avviso, della mancanza di un sano ed efficace contraddittorio tra le parti coinvolte nella causa Bud II, che è stata decisa dalla Corte di giustizia, per quanto riguarda il punto fondamentale che qui interessa, prendendo sostanzialmente in considerazione soltanto le conclusioni dell'Avvocato Generale Colomer e le tesi esposte in causa dalla Commissione".

²²² Sembra opportuno chiarire che la Corte di giustizia ha affrontato il tema in riferimento all'ormai abrogato reg. (CE) n. 510/2006. Tuttavia, la trattazione delle argomentazioni della Corte verrà riferita al reg. (UE) n. 1151/2012. Come si è già specificato, infatti, le motivazioni a favore dell'una o dell'altra tesi non hanno subito modifiche in seguito all'emanazione del nuovo regolamento. Una novità da prendere in considerazione potrebbe riguardare solo la modifica della base giuridica del regolamento in materia di DOP e IGP. Infatti, il reg. (UE) n. 1151/2012 inserisce tra le basi giuridiche anche l'art. 118 in materia di diritti di proprietà intellettuale, mentre i precedenti regolamenti erano basati sull'art 43 TFUE, il quale riguarda l'attuazione della PAC. La novità non sembra tuttavia giustificare una competenza esclusiva in capo all'UE per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche qualificate. A prova del fatto che l'art. 118 non è di per sé indice di una competenza esclusiva europea sta il fatto che tale articolo è la base giuridica anche del reg. (UE) 1001/2017. Quest'ultimo è il regolamento europeo in materia di marchi ed è chiaro che in questo ambito gli Stati membri hanno sempre mantenuto una competenza concorrente rispetto a quella dell'UE. Se quindi per i marchi l'art. 118 non comporta l'esclusività della disciplina europea in materia di marchi, lo stesso articolo non giustifica sicuramente una competenza esclusiva in capo all'UE in materia di indicazioni geografiche.

²²³ F. CAPELLI, *ibid.*, p. 433 ss. Da notare inoltre che l'Avvocato Generale per provare che ci sia stata un'"armonizzazione totale" fa leva sul fatto che gli Stati membri non hanno dovuto armonizzare le norme interne in materia. Ciò che si vuole dire è che una non-armonizzazione da parte degli Stati

indicazioni geografiche. A parere dell'Avvocato Generale e della Corte questa armonizzazione è avvenuta in seguito all'adozione del reg. (CEE) n. 281/1992, per cui gli Stati membri non sarebbero più legittimati ad adottare misure interne restrittive della libertà di circolazione delle merci per motivi legati alla tutela dell'origine qualificata dei prodotti agroalimentari. Gli Stati membri, in altre parole, non potrebbero più giustificare la legittimità delle norme interne sulla base dell'art. 36, in seguito all'avvenuta armonizzazione della materia.

È facile notare come le argomentazioni svolte dall'Avvocato Generale esulino dal dato normativo contenuto nel reg. 1151/2012 e nei precedenti regolamenti in materia. Come si è affermato, infatti, nel regolamento non è contenuta nessuna indicazione circa l'eshaustività dello stesso, per cui essa viene ricostruita solo in via interpretativa dalla Corte. A sostegno di tale interpretazione la Corte apporta anche altri ragionamenti (oltre a quelli recepiti in modo acritico dalle conclusioni dell'Avvocato Generale). Tuttavia, tali motivazioni sono ancora una volta di natura politica piuttosto che giuridica. Particolarmente rilevante è il punto 112 della sentenza in esame²²⁴. La Corte evidenzia in questo passaggio le difficoltà che comporterebbero

membri, equivale ad un'“armonizzazione totale”, in quanto i Paesi avrebbero direttamente applicato la disciplina europea senza tuttavia adattare le discipline interne in modo da non renderle contrastanti con essa. Secondo la dottrina questo effetto è dovuto esclusivamente al fatto che non molti stati avevano delle discipline interne in materia, per cui si sono limitati ad applicare quella europea. Nonostante questa critica mossa dalla dottrina citata in questa nota la Corte accoglie la tesi dell'Avvocato Generale e considera il fatto che non sia avvenuta alcuna armonizzazione interna (il che, come spiegato, equivale a dire che c'è stata un'“armonizzazione totale”) come una prova dell'eshaustività del reg. (UE) n. 1151/2012. Infatti, al punto 113 della sentenza Bud II la corte afferma: “Tale rischio di pregiudizio dell'obiettivo fondamentale di garantire la qualità dei prodotti agricoli considerati è tanto più notevole in quanto, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, contrariamente ai marchi, non è stata adottata parallelamente alcuna misura comunitaria di armonizzazione di eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche.”

²²⁴ Al punto 112 della sentenza Bud II la corte afferma quanto segue: “Orbene, se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dall'art. 8 del regolamento n. 510/2006 alle denominazioni registrate in forza di detto regolamento, basandosi su un titolo nazionale il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell'ambito di detto regolamento per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del regolamento n. 510/2006, rischierebbe di non essere assicurata, il che potrebbe del pari, nel mercato interno, compromettere lo scopo di una concorrenza uguale fra i produttori di prodotti recanti tali diciture o simboli e potrebbe, in particolare, ledere i diritti che devono essere riservati ai produttori che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi al fine di poter utilizzare un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento”.

delle legislazioni interne in materia di tutela dell'origine qualificata. In particolare, chiarisce che delle legislazioni interne che si discostano dal sistema europeo creerebbero delle diseguaglianze nel mercato. Se infatti gli Stati fossero liberi di introdurre un loro sistema di certificazioni dell'origine qualificata, gli imprenditori di quel Paese potrebbero ottenere un riconoscimento sui propri prodotti attraverso una procedura meno stringente rispetto a quella predisposta dell'UE.

Forse è proprio questo il passaggio che determina la vera portata della sentenza Bud II. Da quanto sino a qui esposto le posizioni riguardo alla competenza in tema di indicazioni geografiche sembrano essere due: da un lato la tesi che supporta l'eshaustività della disciplina di DOP e IGP e ritiene illegittime le disposizioni nazionali in materia. Dall'altro c'è invece la dottrina che non riesce a giustificare una differenza tra quanto avvenuto in materia di marchi e quanto invece è stato deciso con riferimento alle indicazioni geografiche: entrambe le materie si occupano di proprietà industriale ed in entrambe le materie c'è un regolamento comunitario e una legislazione interna. Gli esiti che hanno avuto le due discipline sono tuttavia differenti. Per i marchi c'è un marchio europeo con efficacia su tutto il territorio dell'Unione e i marchi nazionali con efficacia solo nello Stato registrante. Per le indicazioni geografiche c'è solo la possibilità di registrazione a livello comunitario, mancando la possibilità di registrare un'indicazione geografica qualificata in uno solo degli Stati membri. A parte della dottrina tale differenza sembra del tutto ingiustificata²²⁵. Ma la differenza fondamentale tra le due previsioni risiede nell'interesse pubblicistico sotteso alla disciplina di DOP e IGP. Per il raggiungimento di tale interesse, come afferma la Corte, è imprescindibile una disciplina uniforme a livello europeo.

In conclusione, nonostante la questione sembri oscillare tra due posizioni incompatibili, la verità sta forse nel mezzo. E la Corte, nell'aggiungere il punto 112

²²⁵ 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*, fasc. 3, 2010, p. 437.

alle conclusioni dell'Avvocato Generale, potrebbe aver indicato proprio tale indirizzo. Infatti, gli Stati membri, anche in seguito alla pronuncia che si sta esaminando, non sono spogliati di ogni competenza sulla protezione delle indicazioni geografiche. Essi possono continuare a tutelare la veridicità delle indicazioni sull'origine dei prodotti. Come affermato in seguito alla sentenza Warsteiner la tutela delle semplici indicazioni di origine rimane di competenza di ciascuno stato, che mantiene quindi in vigore la propria disciplina di diritto industriale sul tema. Ciò che la sentenza Bud II vieta agli Stati di fare, è di introdurre nei loro ordinamenti "strumenti pubblici di certificazione del nesso qualitativo fra origine territoriale e prodotto geograficamente denominato"²²⁶. D'altro canto, in questo modo, sono meglio rappresentati gli interessi sia degli imprenditori, i quali operano in un piano di parità concorrenziale nel mercato, sia dei consumatori, i quali sono certi della portata qualitativa di una certificazione che si applica allo stesso modo a tutti gli imprenditori. Se ogni Paese fosse libero di stabilire diverse modalità di accesso ad una certificazione pubblica sull'origine qualificata, tali indicazioni sarebbero più deboli dal punto di vista della garanzia che offrono: sarebbe infatti difficile assicurare che tutte le certificazioni hanno alla base dei requisiti ugualmente rigorosi. La giurisprudenza finora studiata sembra dunque portare alla seguente conclusione: gli Stati membri possono tutelare l'origine semplice dei prodotti ma non possono introdurre un sistema concorrente a quello di DOP e IGP. In altre parole, il potere di certificare le caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, il potere di promuovere i prodotti del territorio e di garantire la veridicità delle indicazioni geografiche è concorrente²²⁷. Gli Stati membri non sembrano quindi drasticamente privati delle proprie competenze in materia di indicazioni geografiche, potendo continuare a tutelare l'origine semplice dei prodotti agroalimentari, competenza che risulta essere tutt'altro che marginale.

²²⁶ V. RUBINO, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamento nazionali*, Torino, Giappichelli editore, 2017, p. 105.

²²⁷ Come risulta evidente dal fatto che è compatibile con il sistema di DOP e IGP la previsione delle De. Co.

Questa soluzione è quella che la Corte ha adottato anche nelle successive sentenze riguardanti normative nazionali di tutela delle indicazioni geografiche. A conferma di quanto appena detto sta la sentenza della Corte di giustizia sull'indicazione "Salame Felino"²²⁸. Anche in questo caso la Corte UE ha dovuto risolvere una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale italiana, riguardante la compatibilità degli artt. 29 e 30²²⁹ del Codice della proprietà industriale con la disciplina comunitaria su DOP e IGP. Tali articoli tutelano la veridicità delle indicazioni geografiche e quindi configurano un esempio di legislazione interna che potrebbe essere in contrasto con l'affermata esaustività del reg. (UE) n. 1151/2012. La Corte di giustizia conferma il suo orientamento: la disposizione è legittima nella misura in cui tutela la semplice origine delle indicazioni geografiche ma non può essere posta alla base di un sistema di certificazione dell'origine qualificata che faccia concorrenza a quello predisposto dall'Unione Europea²³⁰.

²²⁸ Sentenza 8/052014, in causa C-35/13, Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) e Kraft Foods Italia SpA (Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» (e altri)). Tale sentenza è dovuta ad un conflitto insorto per la registrazione di un prodotto come IGP. La parte che qui interessa riguarda la sospensione del procedimento effettuato dalla Corte di Costituzionale italiana. Per un quadro completo di tutta la vicenda si veda F. PRETE, *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in Rivista di diritto alimentare, fasc. 2, 2014, p. 30 ss.

²²⁹ Il testo dell'art. 29 è il seguente: "Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine 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"

Il testo dell'art. 30 è il seguente: "Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, 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."

²³⁰ F. PRETE, *op. cit.*, p. 40. L'autrice conferma la conclusione già esposte, infatti "ciò che il Giudice europeo si preoccupa di impedire è che gli Stati, mantenendo in vita o introducendo ex novo sistemi di riconoscimento ed attestazione pubblica della qualità legata all'origine creino o conservino strumenti di costruzione di valore aggiunto potenzialmente competitivi con le Dop e le Igp, indebolendone agli occhi del consumatore il significato e l'apprezzamento". Nonostante sembri ormai pacifico che sia questo l'orientamento delle sentenze Bud II e Salame Felino la stessa dottrina appena citata muove numerose critiche a tali decisioni. Infatti, le basi sulle quali poggiate tali conclusioni continuano a non sembrare giuridicamente fondate. Inoltre, l'autrice fa notare come l'art. 29 configurerebbe un caso di

Con la sentenza Bud II la Corte dà quindi una risposta chiara alla questione di cui si sta trattando: il reg. (UE) n. 1151/2012 deve essere considerato l'unica normativa che tutela l'origine qualificata dei prodotti. La sentenza Salame Felino, anch'essa criticata dalla dottrina, conferma l'orientamento. Date queste premesse, la questione sembra definitivamente chiusa. Tuttavia, una successiva sentenza riapre i dubbi al riguardo. Si tratta della sentenza "Port Charlotte"²³¹: in questa pronuncia la Corte di Giustizia dichiara "la possibilità che la protezione conferita a DOP ed IGP precedentemente tutelati possa essere integrata dal legislatore nazionale che garantisca protezione aggiuntiva"²³². La decisione non sembra ribaltare anni di giurisprudenza orientata verso l'eshaustività del regolamento n. 1151/2012²³³. È necessario considerare anche il fatto che la questione riguardava il settore dei vini, ai quali si applica il reg. (UE) n. 1308/2013 e non, come per gli altri prodotti agroalimentari, il regolamento n. 1151/2012. Il regolamento sulle DOP e IGP vitivinicole lascia maggiore libertà agli Stati membri per quanto riguarda la regolamentazione delle indicazioni geografiche²³⁴. Per questo motivo la sentenza "Port Charlotte" non sembra potersi dire contrastante con la tesi dell'eshaustività del

tutela dell'origine qualificata dei prodotti e non semplice. Per cui la sentenza Salame Felino sicuramente conferma la precedente giurisprudenza della Corte ma non ne elimina i dubbi e la contraddittorietà.

²³¹ Sentenza del 14/09/2017, in causa C-56/15 P, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto do Vinhos do Douro e do Porto IP (e altri). La Corte di giustizia si è occupata della legittimità della registrazione del marchio "Port Charlotte" da parte di un'azienda britannica. A tale registrazione si era opposto l'ente per la tutela del vino portoghese "Porto". Il Portogallo prevedeva e una normativa interna a tutela di tale vino, la quale, secondo l'ente di tutela, dava un diritto anteriore alle aziende vinicole tale da impedire la registrazione da parte della distilleria britannica. Si trattava quindi di verificare se la normativa interna fosse effettivamente applicabile o se dovesse prevalere il sistema di riconoscimento europeo, con conseguente inapplicabilità della legge portoghese. La Corte dà rilievo alla normativa interna, ritenendola compatibile con il regolamento europeo sulle DOP e IGP vitivinicole (regolamento n. 1234/2007, ora reg. (UE) n. 1308/2013).

²³² N. COPPOLA, *Lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza europea sul tema della competenza con riferimento alle indicazioni geografiche*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, n. 2-3, 2016, p. 363.

²³³ Sicuramente una risposta chiara della Corte di giustizia è stata data solo con la sentenza Bud II. Tuttavia, come già visto, già precedentemente la Corte e la Commissione avevano dimostrato di voler affermare tale exhaustività, pur senza mai spingersi a renderla definitiva.

²³⁴ V. RUBINO, *"Port Charlotte" atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione Europea sul carattere della OMC Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia*, in *Il diritto dell'economia*, fasc. 3, 2017, p. 813 ss.

regolamento n. 1151/2012, e quindi, nonostante le critiche mosse dalla dottrina, la risposta della Corte riguardo la natura esauriente di esso rimane affermativa.

Ad essere influenzato da tale conclusione non è solo lo Stato italiano, ma sono anche le Regioni, le quali hanno vista limitata la possibilità di promuovere i prodotti locali, certificando la loro qualità in quanto proveniente dal territorio regionale. Si vedrà pertanto, nel prossimo paragrafo, entro che limiti gli Enti territoriali regionali possono certificare la qualità dei loro prodotti.

2. Ancora sulla natura esauriente del reg. (UE) n. 1151/2012: i marchi pubblici di qualità territoriale.

Al tema del carattere esauriente del regolamento n. 1151/2012 sono strettamente connessi i marchi pubblici di qualità territoriale. Prima di esaminare la questione nello specifico è necessario individuare la fattispecie. Si è già visto come gli Enti territoriali e, nello specifico le Regioni, abbiano la facoltà di registrare marchi collettivi, sia a livello nazionale che comunitario. Ciò che si verifica in questa fattispecie è che la Regione diventa titolare del marchio collettivo, per poi concederne l'utilizzo agli imprenditori rispettosi del regolamento (quest'ultimo previsto tramite legge regionale). In questo modo, i prodotti contraddistinti dal marchio collettivo saranno indicativi della qualità descritta nel regolamento d'uso. Un esempio è dato dalla legge regionale n. 12/2001 della Regione Veneto, riguardante la "tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità". La normativa riguarda la registrazione del marchio "QV"²³⁵ da parte della Regione Veneto, la quale è titolare dello stesso. Attraverso delle

²³⁵ Per maggiori informazioni circa il marchio in questione si veda online il portale della Regione Veneto, all'indirizzo internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata>. Il marchio è stato istituito al fine di "qualificare le produzioni agroalimentari e offrire maggiori garanzie ai consumatori".

procedure amministrative la Regione concede l'utilizzazione del marchio agli imprenditori che dimostrano di rispettarne i requisiti²³⁶.

Si è già affermata la legittimità di previsioni dello stesso tipo: le Regioni sono libere di utilizzare strumenti di diritto privato, agendo esse stesse in qualità di soggetti che registrano un marchio collettivo. I marchi registrati ex art. 11 c.p.i. dalle Regioni hanno tuttavia sollevato dubbi sulla loro ammissibilità nel caso in cui il marchio collettivo sia geografico. Questa fattispecie si riferisce al caso in cui una Regione o altro ente territoriale voglia promuovere i prodotti tipici tramite la concessione di un marchio collettivo ai soli produttori locali. La questione è alquanto problematica in quanto un marchio registrato da una Regione, pur essendo un istituto di diritto privato, è espressione di un potere pubblico.

I parametri sulla base dei quali risolvere la questione sono due: da un lato è necessario verificare la compatibilità delle normative regionali con l'affermata esclusività del reg. (UE) n. 1151/2012, dall'altro lato i marchi collettivi geografici registrati dalle Regioni potrebbero costituire una fattispecie contraria alla libera circolazione delle merci prevista dal TFUE²³⁷.

Per quanto riguarda la prima questione, si tratta di valutare se le normative regionali si sovrappongono al regolamento comunitario in materia di DOP e IGP: se la legge regionale dovesse rivelarsi complementare al regolamento europeo ciò comporterebbe sicuramente l'inammissibilità del marchio regionale. In altre parole, si deve verificare se la Regione con l'istituzione del marchio mira ad introdurre un sistema di certificazione qualitativo, dove la qualità è tale perché derivata dal territorio²³⁸. Come si ha avuto modo di capire, infatti, la Corte di giustizia considera qualsiasi strumento di questo tipo incompatibile con il regolamento n. 1151/2012.

²³⁶ Al pari di qualsiasi associazione titolare di un marchio collettivo la Regione deve ovviamente rispettare il principio della porta aperta. Allo stesso modo deve essere rispettato l'obbligo di effettuazione dei controlli, che in questo specifico caso vengono svolti da organismi di controllo privati autorizzati dalla Regione. Ad esempio, nel caso delle carni bovine, il controllo è affidato all'Associazione Produttori Carni Bovine (Unicarve), la quale ha anche il compito di verificare la sussistenza dei requisiti in sede di concessione del marchio.

²³⁷ M. DANI, *Gli strumenti di politica economica regionale e i loro limiti comunitari: il caso dei marchi collettivi territoriali*, in *Le Regioni*, n. 6, 2000, p. 1061.

²³⁸ M. DANI, *ibid.*, p. 1069.

Dato che i marchi collettivi territoriali mirano a descrivere l'origine qualificata dei prodotti, sembra chiaro che essi si pongono in contrasto con il regolamento europeo in materia di DOP e IGP. La conclusione appena data è una logica conseguenza di quanto esaminato nel paragrafo precedente e dunque sembra opportuno evidenziarla. Tuttavia, la giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, non ha mai avuto l'opportunità di effettuare questo rilievo. Infatti, i marchi pubblici di qualità territoriale sono stati dichiarati inammissibili sulla base della violazione degli artt. 34 e 35 TFUE e non perché confliggono con la natura esauriente del sistema di DOP e IGP²³⁹.

Il tema affrontato in questo capitolo è quindi da risolvere alla luce della normativa europea sulla libera circolazione delle merci; nello specifico, bisogna considerare la possibilità che i marchi di cui si sta trattando rientrino tra le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione²⁴⁰. La Corte di giustizia ritiene che tale fattispecie effettivamente si realizzi, per cui ha affermato l'incompatibilità dei marchi in questione con la normativa sulla libera circolazione delle merci²⁴¹. A tale conclusione si giunge esaminando la sentenza della Corte del 5/11/2002, in causa C-325/00: la Corte è chiamata a decidere su di un ricorso della Commissione contro la registrazione del marchio "*Markenqualität aus deutschen Landen*", il quale mira a promuovere la qualità dei prodotti fabbricati nel territorio tedesco. Particolarmente rilevante è il punto 22 della sentenza, nel quale si legge che

²³⁹ Ciò che si vuole dire è che nel caso in cui ci si ponesse la domanda sulla conflittualità tra marchi di qualità territoriale e l'eshaustività della normativa su DOP e IGP, la risposta sarebbe affermativa. Tale domanda, però, non è mai stata posta, in quanto la violazione della libera circolazione delle merci risulta essere il *thema decidendum* della materia, per cui la risposta affermativa a questa seconda questione sembra assorbente rispetto alla prima.

²⁴⁰ M. CAVINO, *I marchi di qualità agro-alimentare*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 225.

²⁴¹ Sentenza del 5/11/2002, in causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania. La causa riguardava la registrazione del marchio "*Markenqualität aus deutschen Landen*", del quale era proprietaria un'azienda privata la quale, tuttavia, era finanziata dallo Stato e operava nel mercato secondo le direttive prefissate con legge statale. Parte del ricorso della Commissione ha riguardato proprio la dimostrazione che a tale società privata si potessero applicare le previsioni sulla libera circolazione delle merci. Questa parte del ricorso non è tuttavia rilevante ai fini della trattazione, per cui ci si occuperà solo della parte in cui viene configurata la violazione delle norme sulla libera circolazione delle merci.

“la disciplina controversa ha, quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri. Infatti, una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicizza la provenienza tedesca dei prodotti interessati, può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio CMA, escludendo i prodotti importati”. Partendo da questa premessa la Corte di giustizia ha quindi stabilito l’incompatibilità di un marchio territoriale pubblico con le norme sulla libera circolazione delle merci, in quanto rientrante nella fattispecie delle misure ad effetto equivalente.

I limiti entro i quali le Regioni si possono muovere per la promozione dei loro prodotti sono quindi sensibilmente ristretti: tramite un marchio collettivo possono garantire la qualità dei prodotti agroalimentari e certificare la sussistenza di un valore aggiunto; non possono però introdurre in tale marchio alcun elemento geografico, non essendo consentito subordinare l’utilizzo del marchio alla zona di produzione. Ciò significa che qualora una Regione dovesse registrare un marchio collettivo, tutti i produttori europei dovrebbero avere accesso al suo utilizzo. Ciò è quanto accade, ad esempio, con il marchio “QV” della Regione Veneto: esso non è concesso ai soli produttori veneti per contraddistinguere i prodotti tipici, ma può essere concesso a qualsiasi produttore che rispetti il regolamento d’uso. In sintesi, una Regione può registrare un marchio collettivo ma non un marchio collettivo geografico²⁴².

L’orientamento della giurisprudenza europea al riguardo è stato confermato in più di un’occasione dalla Corte costituzionale italiana. Per meglio capire la portata dell’indirizzo giurisprudenziale può essere interessante esaminare dei casi di diritto interno, in cui è stata dichiarata inammissibile la registrazione di un marchio collettivo da parte di una Regione.

²⁴² V. RUBINO, *I limiti alla tutela del “Made in” fra integrazione europea e ordinamento nazionali*, Torino, Giappichelli editore, 2017, p. 119.

Il primo caso fa riferimento alla legge della Regione Lazio n. 1/2012²⁴³. La disposizione prevedeva la registrazione di un marchio collettivo regionale, avente il fine dichiarato di promuovere i prodotti locali. Contro tale legge è stato sollevato dal Governo italiano un dubbio di legittimità costituzionale, per quanto riguarda la possibile violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto il dubbio fondato²⁴⁴, asserendo che la normativa regionale è in contrasto con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Il giudice italiano dimostra quindi di recepire l'orientamento della Corte di giustizia, in quanto ritiene che il marchio regionale integri la fattispecie della misura ad effetto equivalente²⁴⁵. A sostegno di questa tesi la Corte costituzionale cita la precedente giurisprudenza europea sul tema, tra cui la già esaminata sentenza della Corte di giustizia sul caso del marchio "CMA". Il giudice delle leggi afferma che la normativa della Regione "è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario".

Alla stessa conclusione ha portato il dubbio di legittimità costituzionale relativo al marchio di qualità istituito dalla Regione Lombardia. In questo caso, in realtà, la

²⁴³ M. CAVINO, *I marchi regionali di qualità agro-alimentare*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 227 s.

²⁴⁴ Corte cost., sentenza n. 66 dell'8 aprile 2013, Pubblicazione in G. U. 11/12/2013 n. 50.

²⁴⁵ La Corte costituzionale, sulla base di detta giurisprudenza europea, ritiene fondata la questione riguardante l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio. In particolare evidenzia che "Nella giurisprudenza della Corte di giustizia – che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 191 del 2012) – la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio)".

legge regionale n. 11/2014 non è stata dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.²⁴⁶. Infatti, la Regione ha modificato il testo della norma prevedendo l'eliminazione del marchio "Made in Lombardia" e limitandosi a promuovere l'istituzione in ambito regionale di marchi collettivi, lasciati però all'iniziativa dei privati²⁴⁷. La Corte costituzionale ha comunque avuto modo, nel valutare la fondatezza o meno del ricorso, di confermare quanto già deciso nel caso della Regione Lazio: un marchio collettivo geografico appartenente ad una Regione è sicuramente incompatibile con la disciplina sulla libera circolazione delle merci²⁴⁸.

Con lo studio dei marchi pubblici di qualità territoriale si esaurisce il tema, trattato sinteticamente, dell'esaustività del reg. (UE) n. 1151/2012 e della possibilità per gli enti pubblici di istituire dei segni distintivi simili alle DOP e alle IGP. Si è visto come tale possibilità sia praticamente eliminata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In generale, si può quindi affermare che in Italia una potestà in materia continua a sussistere, in capo allo Stato, alle Regioni o ai Comuni (per quanto riguarda le De. Co.) solo nella misura in cui il segno distintivo creato, che si tratti di un marchio ad appartenenza pubblica o di altro tipo di segno, non corrisponda funzionalmente alle DOP o alle IGP. Se esso mira a descrivere e certificare l'origine qualificata del prodotto si verifica sicuramente questa sovrapposizione, la quale viene risolta a favore della normativa europea. Se, al contrario, l'intervento pubblico si distacca dalle finalità perseguite dal regolamento n. 1151/2012 la disciplina viene

²⁴⁶ Corte cost., sentenza n. 260/2014.

²⁴⁷ Per questo motivo la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. È interessante notare come questa sia una politica di promozione dei prodotti tipici che è stata ritenuta legittima. In questo caso, in particolare, la Regione non è il diretto titolare dei marchi collettivi geografici ma più semplicemente favorisce e promuove per l'istituzione di tali marchi da parte di privati. La previsione è contenuta all'art. 3, lett. g) della legge regionale, il cui testo è il seguente: "La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche: g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l'istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente".

²⁴⁸ M. CAVINO, *I marchi regionali di qualità agro-alimentare*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 231 s.

ritenuta pienamente legittima²⁴⁹. Nel caso della tutela pubblicistica dell'origine, inoltre, è da considerare anche la possibilità che tale intervento sia in contrasto con la normativa sulla libera circolazione delle merci, potendosi configurare le fattispecie di cui agli artt. 34 e 35 TFUE²⁵⁰.

Dalla trattazione dei marchi collettivi geografici registrati dalle Regioni emerge chiaramente un conflitto tra di essi e il sistema di DOP/IGP. Tale conflitto è stato affrontato in riferimento al caso in cui ci sia un intervento pubblico a tutela dell'origine qualificata. Lo stesso reg. (UE) n. 1151/2012 si occupa invece di stabilire delle norme di coordinamento tra il sistema dei marchi geografici e quello delle DOP/IGP. Infatti, anche nel caso in cui sia un privato a registrare un marchio geografico, si pone la necessità di chiarire in che modo essi e DOP o IGP, entrambi segni distintivi posti a garanzia dell'origine qualificata del prodotto, possono convivere nell'ordinamento nazionale e comunitario.

3. Il coordinamento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

I marchi collettivi geografici e il sistema di DOP/IGP hanno in parte due funzioni differenti: con la registrazione dei marchi gli imprenditori possono definire la qualità che intendono tutelare, con la DOP o l'IGP essi si limitano a veder riconosciuta una qualità già presente sul territorio²⁵¹. Tuttavia, entrambi i segni, dopo la loro registrazione, descrivono l'origine qualificata del prodotto (sia che le caratteristiche

²⁴⁹ Gli spazi in materia che sono lasciati alle normative nazionali sono individuati in modo conciso in M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, vol. 2, Torino, Giappichelli editore, 2015, p. 1774 s. L'autore chiarisce che "i segni usati nel settore agroalimentare, nella misura in cui essi istituiscano un nesso diretto fra la qualità, la reputazione o le altre caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, sono stati riservati alla competenza esclusiva del diritto comunitario". Rimane invece di competenza nazionale la disciplina delle indicazioni semplici e di quelle indicazione che non descrivono la provenienza da una zona determinata (ad esempio l'indicazione "Prodotto di montagna")

²⁵⁰ Come si è visto, infatti, le due questioni sono intrecciate: i marchi collettivi regionali sono incompatibili sia con l'esclusività del sistema di DOP e IGP sia con le norme sulla libera circolazione delle merci. In ogni caso è opportuno segnalare il fatto che la giurisprudenza abbia affrontato il tema soprattutto in riferimento alla seconda delle due questioni.

²⁵¹ M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il diritto industriale*, n. 4, 2014, p. 342.

qualitative siano preesistenti, sia che vengano definite al momento della redazione del regolamento d'uso). In questo senso si può affermare che i segni assolvano alla stessa funzione, sia distintiva che di garanzia²⁵². Da ciò deriva un problema relativo alla conflittualità tra i due istituti, soprattutto per ciò che concerne la protezione dei relativi segni. La dottrina e il legislatore si sono quindi posti l'obiettivo di dettare un coordinamento tra le due discipline, soprattutto a garanzia del consumatore, il quale deve essere tutelato dalla possibilità di confusione sulla provenienza geografica dei prodotti agroalimentari. Prima di affrontare il tema è necessaria una precisazione: le norme del regolamento n. 1151/2012 relative ai rapporti tra DOP o IGP e marchi riguardano tutti i tipi di marchi, non solo quelli collettivi. Il coordinamento delle DOP o IGP con i marchi collettivi geografici verrà comunque esaminato, ma solo dopo aver trattato l'argomento in riferimento anche ai marchi individuali.

Quando si esamina il rapporto tra marchi e DOP/IGP si sta guardando ad un rapporto tra due diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un conflitto tra due segni distintivi²⁵³ la regola generale è che il diritto anteriore prevalga sul diritto posteriore²⁵⁴. Applicando questa regola un marchio registrato anteriormente dovrebbe prevalere su una DOP/IGP registrata posteriormente e viceversa. Tuttavia, il legislatore europeo ha scelto di stravolgere questa regola quando uno dei due segni distintivi è una DOP o una IGP: l'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012²⁵⁵ detta

²⁵² A. MUSSO, *op. cit.*, p. 339. L'autore sottolinea come la funzione di garanzia sia più accentuata nel caso delle DOP e delle IGP.

²⁵³ Il conflitto tra una DOP/IGP ed un marchio si verifica nei casi elencati all'art. 13 del regolamento n. 1151/2012. Tale articolo, riguardante il contenuto della tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, verrà esaminato più approfonditamente nel prossimo paragrafo, il quale si occuperà di confrontare la tutela che marchi collettivi geografici da un lato e DOP/IGP dall'altro offrono agli imprenditori agroalimentare ed ai consumatori.

²⁵⁴ G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP STG)*, in B. UBERTAZZI, E. M. ESPADA, *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, p. 208 s.

²⁵⁵ Il testo dell'art. 14 del regolamento n. 1151/2012 è il seguente: "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 presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

specifiche regole al riguardo, prevedendo dei regimi di coesistenza tra due segni che, stando alla regola generale sopraccitata, sarebbero incompatibili. Le ragioni che hanno portato all'adozione di questa normativa sono più che altro politiche e verranno esaminate a fine paragrafo.

Come si è già detto la disciplina che si sta esaminando è contenuta nell'art. 14 del regolamento n. 1151/2012. Esso individua diverse fattispecie, distinguendo tra la registrazione di un marchio avvenuta anteriormente a quella di una DOP o IGP da quella avvenuta posteriormente.

Il caso più semplice è quello individuato dall'art. 14 para. 1. Esso si occupa di risolvere il conflitto tra una DOP o IGP già registrate con un marchio posteriore. In questa situazione vige la regola generalmente applicabile nei conflitti tra segni distintivi: la DOP o l'IGP conferiscono un diritto anteriore, in quanto registrate prima del marchio, il quale si porrebbe in conflitto con tale diritto. Nel caso in cui si chieda la registrazione di un marchio uguale o simile ad una DOP o IGP già registrate apposto ad un prodotto dello stesso tipo tale richiesta deve essere respinta²⁵⁶. Nel caso in cui il marchio sia comunque registrato esso deve essere annullato. Questa disposizione, quindi, non introduce nulla di nuovo nella risoluzione dei conflitti tra segni distintivi: il diritto anteriore prevale su quello posteriore.

Più complesso è invece il caso opposto, quando cioè si chieda la registrazione di una DOP o IGP uguale o simile ad un marchio già registrato. Il legislatore comunitario, infatti, ha avallato un sistema di coesistenza, nel senso che non necessariamente la

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

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, 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 (1), 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”.

²⁵⁶ La norma è posta al fine di evitare i rischi di confusione, decettività o agganciamento. Si veda al riguardo A. MUSSO, *op. cit.*, p. 342.

registrazione di una DOP o di una IGP deve essere respinta in quanto contrastante con un marchio precedente. In questa situazione la DOP e la IGP vengono comunque registrate e il titolare del marchio può continuare ad utilizzare lo stesso. Tuttavia, l'art. 14, para. 2, pone delle condizioni che devono essere rispettate perché il marchio possa coesistere con la DOP o l'IGP. I requisiti sono due: il marchio precedente deve essere stato registrato in buona fede e non deve incorrere nei motivi di nullità e decadenza previsti dalla disciplina europea²⁵⁷. Mentre il secondo di questi requisiti non necessita di essere approfondito, in quanto fa riferimento a dei motivi codificati nel regolamento sui marchi comunitari e nella direttiva di armonizzazione in tema di marchi, al requisito della buona fede deve essere dato un contenuto più preciso. La dottrina ha rilevato la mancanza di buona fede nel caso in cui il titolare del marchio abbia chiesto la registrazione con lo specifico intento di approfittare della fama di un territorio²⁵⁸. In questo caso quindi, nonostante il marchio sia precedente, nel conflitto tra esso e una DOP o IGP successiva sarà quest'ultima a prevalere²⁵⁹.

In sintesi, nel caso in cui un marchio sia precedente ad una DOP o IGP ad esso simile i due segni convivono. Se invece il marchio è successivo alla DOP o IGP sarà quest'ultima a prevalere. In generale, dunque, il legislatore europeo attribuisce al sistema di DOP e IGP una preferenza nel rapporto tra questi segni e i marchi. In un solo caso è previsto che sia il marchio a comportare l'impossibilità di registrazione di una DOP o IGP uguale o simile. La fattispecie è sempre individuata dall'art. 14 del regolamento n. 1151/2012, il quale rimanda all'art. 6, para. 4²⁶⁰ dello stesso: non è registrata la DOP o IGP simile o uguale ad un marchio notorio nel caso in cui possa indurre il consumatore in errore circa la vera identità del prodotto. Quindi, quando si

²⁵⁷ In particolare, i motivi di nullità e decadenza previsti dal regolamento (CE) n. 207/2009 e dalla direttiva 2008/95/CE.

²⁵⁸ A. BORRONI, Aa. Vv., *op. cit.*, p. 380 s.

²⁵⁹ La *ratio* della norma potrebbe essere individuata nel voler impedire che un singolo imprenditore approfitti in mala fede della fama di un territorio, impendendo a tutti gli altri di sfruttare la notorietà o le caratteristiche morfologiche e ambientali della zona.

²⁶⁰ Il testo dell'art. 6, para. 4 del reg. (UE) n. 1151/2012 è il seguente: "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

esamina il conflitto tra un marchio anteriore e una DOP o IGP posteriore bisogna distinguere tra marchio notorio e non notorio. Solo nel caso del marchio dotato di rinomanza sarà quest'ultimo a prevalere. La dottrina ha giustamente evidenziato una discrepanza per quanto riguarda la relazione tra la norma appena esaminata e un motivo di opposizione alla registrazione: normalmente, nella disciplina dei segni distintivi, i motivi di opposizione alla registrazione e gli impedimenti alla stessa sono coincidenti. In altre parole, un imprenditore dovrebbe potersi opporre alla registrazione di un segno distintivo per gli stessi motivi per cui la registrazione doveva essere rifiutata da parte dell'autorità competente. Ciò non accade in riferimento all'art. 10, para. 1, lett. c) del regolamento n. 1151/2012²⁶¹, il quale prevede come motivo di opposizione alla registrazione il fatto che una DOP o una IGP danneggi l'esistenza di un marchio già registrato. I termini della questione sono i seguenti: nel prevedere i motivi ostativi alla registrazione il regolamento in materia distingue tra marchi notori e non notori, prevedendo che solo gli ultimi possano prevalere su una DOP o una IGP. Nel disciplinare i motivi di opposizione alla registrazione non è prevista questa distinzione, per cui può essere opposto qualsiasi marchio la cui esistenza è danneggiata dalla registrazione della DOP o IGP. In sintesi, per i marchi non notori è previsto "un motivo di opposizione (il "danno all'esistenza") che non è anche un motivo di rifiuto della registrazione"²⁶². In sede

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".

²⁶¹ Il testo dell'art. 10 del reg. (UE) n. 1151/2012 è il seguente: "Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:

- 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.

I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione."

²⁶² G. E. SIRONI, *op. cit.*, p. 214 ss.

internazionale²⁶³ è stata risolta tale incongruenza affermando che il “danno all’esistenza” deve essere sia una motivo di opposizione alla registrazione che un impedimento alla stessa: questo orientamento farebbe quindi venir meno la distinzione fatta dal regolamento europeo tra marchi notori e non notori, in quando la Commissione, nel valutare la registrazione di una DOP o IGP, dovrebbe verificare il danno che essa potrebbe comportare all’esistenza di un precedente marchio, a prescindere dalla notorietà di quest’ultimo. Tuttavia, la dottrina ha notato come sia difficile introdurre un impedimento alla registrazione qualora questo non sia espressamente previsto dal regolamento. Quindi, la soluzione proposta dal Panel del WTO non sembra essere stata accolta in sede europea, con la conseguenza che rimane legittima la coesistenza tra una DOP e IGP e un marchio non notorio, anche se la registrazione della DOP o IGP può in qualche modo danneggiare l’esistenza del marchio²⁶⁴.

Finora ci si è limitati ad esaminare il contenuto della norma in materia di rapporti tra DOP/IGP e marchi e si è visto come, tranne nel caso del marchio notorio, sia sempre la DOP/IGP a prevalere, o impedendo la registrazione di un marchio posteriore oppure coesistendo con un marchio anteriore. Inoltre, anche nel caso del marchio notorio ci può essere un regime di coesistenza, in quanto esso comporta l’impossibilità di registrare la DOP o l’IGP solo nel caso in cui ciò indurrebbe il consumatore in errore circa la vera identità del prodotto. L’art. 14 dispone che si ha un conflitto tra i due segni in esame quando sia violato l’art. 13 del regolamento n. 1151/2012²⁶⁵. Ulteriore requisito perché si possa determinare un’incompatibilità è tuttavia che la DOP/IGP e il marchio contrassegnino prodotti dello stesso tipo.

²⁶³ Si fa qui riferimento alle decisioni prese dal Panel del WTO che si è occupato di dirimere le controversie tra Australia, USA e Unione Europea. Ai punti 7.665 delle decisioni del 15/03/2005 nei casi WT/DS174/R e WT/DS290/R il Panel ha stabilito che: “*Art. 7 (4) of the Regulation [2081/1992] provides that 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 the GI registration to be refused*”.

²⁶⁴ G. E. SIRONI, *op. cit.*, p. 215.

²⁶⁵ Come già detto, la disciplina contenuta in questo articolo verrà esaminata nel paragrafo successivo, il quale tratterà il tema della tutela offerta alle DOP e alle IGP.

La giurisprudenza ha definito cosa si debba intendere per prodotti dello stesso tipo nel giudizio di anteriorità di DOP e IGP; particolarmente rilevante al riguardo è il caso “Toscoro”²⁶⁶. La questione riguardava il conflitto tra una IGP, l’olio d’oliva Toscano IGP, e un marchio successivamente registrato, ossia il marchio “Toscoro”, il quale contrassegnava non solo un olio d’oliva, ma anche altri prodotti ottenuti tramite la lavorazione dello stesso frutto (quali, ad esempio, le creme di olive nere e verdi). Nel risolvere la controversia il Tribunale ha ravvisato un caso di evocazione, disciplinato dall’art. 13, para 1, lett. c)²⁶⁷, il quale integra la fattispecie del conflitto tra una DOP/IGP anteriori e un marchio posteriore. Si è detto che non è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta violazione dell’art. 13 per rifiutare la registrazione del marchio: è necessario anche che DOP/IGP e marchio contrassegnino prodotti dello stesso tipo. Il Tribunale ha quindi preso in considerazione anche tale secondo aspetto della controversia. Il problema non si poneva tanto per l’olio di oliva, dato che si tratta dello stesso identico prodotto, quanto piuttosto per creme contrassegnate dal marchio “Toscoro”, le quali contenevano olio di oliva. Il Tribunale ha ravvisato anche per queste ultime un conflitto con l’IGP anteriore, dimostrando quindi di accogliere una nozione di “prodotto dello stesso tipo” piuttosto ampia. Infatti, al

²⁶⁶ Deciso dal Tribunale I grado UE con sentenza del 02/02/2017, in causa T-510/15, Roberto Mengozzi c. Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

²⁶⁷ Il Tribunale infatti richiama la nozione di evocazione data dalla Corte di giustizia, la quale sicuramente può essere applicata al caso in esame. Al punto 31 della sentenza il Tribunale chiarisce che: “La nozione di evocazione, ripresa all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2081/92, ricomprende un’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a raffigurarsi, come immagine di riferimento, la merce che beneficia di tale denominazione (sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punto 25, e del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 44). A questo proposito, la Corte ha tenuto conto della similarità fonetica e visiva che poteva esistere tra le denominazioni di vendita. La Corte ha del pari rilevato che si doveva, se del caso, tener conto della «somiglianza concettuale» esistente tra termini appartenenti a lingue differenti. Infine, la Corte ha statuito che poteva esservi evocazione di una denominazione protetta anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti in questione, poiché ciò che importa è, in particolare, che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una IGP (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punti 33, 35 e 45 e la giurisprudenza ivi citata)”. Si noti che la sentenza cita le norme del regolamento n. 2081/1992 essendo in quel periodo ancora vigente il vecchio regolamento. La portata della decisione non è tuttavia stata

punto 44 della sentenza in commento il Tribunale afferma che: “il prodotto in questione non deve dunque essere necessariamente identico al prodotto che costituisce l’oggetto dell’IGP, ma deve condividere con esso alcune caratteristiche comuni”. In conclusione, la giurisprudenza ha previsto una tutela extra-merceologica per le DOP e le IGP. In tale tutela rientrano non solo i prodotti identici o affini a quelli contrassegnati, ma anche prodotti che, pur appartenendo a categorie merceologiche differenti, creano un rischio di evocazione della DOP o IGP. In questo modo viene garantito al massimo il consumatore da qualsiasi rischio di confusione o associazione. Nel caso in esame, l’IGP “Toscano” apposta all’olio di oliva e il marchio “Toscoro”, il quale caratterizza delle creme ottenute con l’olio d’oliva, contrassegnano due prodotti merceologicamente differenti. Tuttavia, il richiamo che il marchio fa dell’IGP potrebbe indurre il consumatore a pensare che le creme siano in qualche modo collegate con l’olio d’oliva Toscano IGP. Ciò configurerebbe quindi un caso di agganciamento parassitario da parte del titolare del marchio “Toscoro”, il quale potrebbe sfruttare la rinomanza di una IGP senza tuttavia essere realmente collegato ad essa²⁶⁸.

Esaminato il concetto di “prodotto dello tipo” individuato dalla giurisprudenza europea si è terminato l’esame dell’art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012, il quale si occupa dei rapporti tra marchi e DOP/IGP. Si badi bene: come già accennato esso riguarda i rapporti con qualsiasi tipo di marchio, sia individuale che collettivo. Per quanto riguarda i marchi collettivi è però necessario approfondire la questione. Infatti, mentre nel caso di marchio individuale e DOP/IGP si verifica sempre uno “scontro” tra i due segni, nel caso dei marchi collettivi, specialmente quelli

sminuita dall’introduzione del nuovo regolamento n. 1151/2012, in quanto le norme riguardanti i rapporti tra DOP/IGP e marchi sono rimaste pressoché invariate.

²⁶⁸ C. F. CODUTI, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 4, 2017, p. 73 ss. L’autrice fa notare come la tutela data alle DOP e alle IGP sia quindi molto simile a quella prevista per i marchi notori. Infatti, per quanto riguarda i marchi dotati di rinomanza, non è necessario che sussista un vero e proprio rischio di confusione o che i prodotti contrassegnati da due marchi contrastanti siano identici per determinare la cancellazione del marchio successivo. In questo caso basta che ci sia un rischio di associazione: il marchio successivo è contrastante con il marchio anteriore dotato di rinomanza anche se contrassegna prodotti differenti ma

geografici, il rapporto che intercorre tra un marchio collettivo anteriore²⁶⁹ e una DOP/IGP è spesso un rapporto di compatibilità/incompatibilità tra i due segni. In altre parole, nel conflitto tra un marchio individuale e una DOP o IGP ci si chiede quale dei due segni prevarrà sull'altro, nel caso dei marchi collettivi ci si chiede piuttosto se le tutele offerte dall'uno e dall'altro istituto si possono sommare. A tale domanda vengono date risposte contrastanti: il problema risiede nel diritto di privativa che i marchi conferiscono. Con la registrazione di un marchio il segno diventa di proprietà di chi ha registrato quel marchio. Nel primo capitolo del presente contributo è già stata trattata la principale problematica che i marchi collettivi geografici comportano: non deve essere concessa la possibilità di appropriarsi del nome di un luogo ad un ristretto gruppo di imprenditori. Per tale motivo è stato imposto il rispetto del c.d. principio della porta aperta, il quale comporta un obbligo di concessione del marchio a tutti gli imprenditori che rispettano il regolamento d'uso dello stesso ed operano nella zona geografica delimitata. Oggi quindi, la tesi dell'incompatibilità di un marchio collettivo geografico con una DOP o IGP non sembra più poter essere motivata sulla base dell'esclusiva che il marchio concede ai titolari. L'accesso ad un marchio collettivo geografico deve operare con le stesse garanzie previste per l'accesso all'utilizzo di una DOP o IGP, per cui la tesi che basa l'incompatibilità tra i due segni su questo presupposto non sembra più ammissibile²⁷⁰. Nonostante questa teoria sembri oggi di poca rilevanza, ciò non toglie che la questione del rapporto tra marchi collettivi geografici e DOP/IGP non

che comunque possono portare il consumatore a pensare che ci sia un'associazione tra quei prodotti e quelli sui quali viene apposto il marchio notorio.

²⁶⁹ Si ricorda che se il marchio è successivo alla registrazione di una DOP/IGP esso non può mai essere registrato, sia che sia individuale sia che sia collettivo.

²⁷⁰ Si veda al riguardo G. E. SARTI, *op. cit.*, p. 211. L'autore mette in luce come ci siano teorie contrapposte per quanto riguarda la convivenza di marchi collettivi geografici anteriori e DOP/IGP registrate successivamente agli stessi. In particolare, afferma che da un lato c'è chi ritiene, per i motivi che vedremo, possibile il cumulo delle due tutele, dall'altro c'è chi ritiene "che le modalità di acquisto dei diritti e (soprattutto) l'esclusiva conferita dal marchio collettivo non siano conciliabili con il sistema di protezione delle indicazioni di qualità". Questa seconda posizione, a parere di chi scrive, è oggi di minor rilievo, in quanto la codificazione del principio della porta aperta elimina le preoccupazioni riguardanti l'appropriazione di un nome geografico che tutti dovrebbero poter utilizzare collegato alle qualità del prodotto che dal territorio derivano.

debba essere risolta solo in base a tale considerazione, per cui il tema merita di essere ulteriormente approfondito.

Per meglio comprendere la problematica può essere utile ricorrere ad un esempio pratico, nello specifico al caso del “Grana Padano”. Il Consorzio per la tutela del Grana Padano era titolare del relativo marchio collettivo geografico. In seguito all’introduzione della disciplina europea sulla tutela dell’origine qualificata dei prodotti il Consorzio ha registrato tale marchio come DOP. Ora si spiega meglio ciò che si diceva sul rapporto tra marchi collettivi geografici e DOP/IGP: non c’è uno “scontro” tra i due segni essendo il Consorzio portatore di interessi sia per quanto riguarda il marchio sia per quanto riguarda la DOP. Questa è la situazione più comune nel caso dei rapporti tra un marchio collettivo e una DOP o IGP. Può comunque accadere, al pari di quanto avviene per i marchi individuali, che ci sia uno “scontro” tra i due segni. Il caso che si sta esaminando si verifica solo qualora un soggetto è portatore di interessi sia per quanto riguarda il marchio collettivo sia per quanto riguarda la DOP o IGP; in tale situazione, la più comune in questo ambito, si tratta quindi di esaminare la compatibilità o meno tra i due segni.

Prendendo come parametro l’art. 14 del reg. (UE). 1151/2012²⁷¹ il marchio precedente era sicuramente ammesso ad un regime di coesistenza, essendo registrato in buona fede e non incorrendo in cause di decadenza o nullità. Il problema che ha interessato il marchio riguardava tuttavia l’accesso. È opportuno ricordare che all’epoca dei fatti non era codificato il principio della porta aperta: un imprenditore che non faceva parte del Consorzio non poteva utilizzare il marchio, tuttavia utilizzava il segno “Grana Padano DOP”, in quanto era rispettoso del relativo disciplinare. Questa situazione ha dato vita ad un contenzioso, nel quale il Consorzio si opponeva all’utilizzo del segno DOP da parte della Biraghi s.p.a., chiedendo in via cautelare l’inibitoria all’utilizzo del segno. Il Tribunale, con ordinanza²⁷², respingeva

²⁷¹ La vicenda si colloca temporalmente prima dell’emanazione del reg. (UE) n. 1151/2012. Come già detto tuttavia non sono intervenuti cambiamenti sui temi che si stanno trattando, per cui, per motivi di semplicità, si riferiranno le considerazioni che sono state fatte circa il vecchio regolamento a quello attualmente in vigore.

²⁷² Tribunale di Saluzzo, 5 gennaio 2001 (ord.), in *Giur. it.*, 2001, p. 318.

il ricorso del Consorzio, dando rilievo alla natura pubblicistica del sistema di riconoscimento europeo²⁷³. È da notare che la decisione del Tribunale è del tutto condivisibile per la disciplina dell'epoca ma non sembra attuale. Infatti, si basa sul presupposto che il Consorzio possa escludere un imprenditore dall'utilizzo del marchio collettivo geografico: oggi questa possibilità è stata eliminata per cui la questione non può più essere risolta sulla base di essa.

In sintesi, la dottrina ha affrontato il tema della coesistenza tra marchi collettivi geografici e DOP/IGP senza considerare che anche per i marchi in esame sono previste delle garanzie circa l'uso degli stessi. Ciò che è più rilevante è forse la differenza che sussiste tra un regolamento d'uso di un marchio e un disciplinare. Anche in questo ambito emerge la principale differenza tra marchi collettivi geografici e DOP/IGP²⁷⁴, cioè la natura privata dei primi e quella pubblica delle seconde. Infatti, il regolamento d'uso è un atto dettato dall'autonomia privata, nel senso che l'ente titolare ha piena libertà per quanto riguarda il contenuto dello stesso. Ciò non accade per il disciplinare: esso viene certamente redatto da enti privati ma sulla base di una tradizione già consolidata nel territorio. Il disciplinare raccoglie in sé una tradizione di tutti, il regolamento d'uso può astrattamente creare un nuovo sistema qualitativo legato al territorio e concederlo a chi si adegua a tale sistema. In questo senso è chiaro che qualora ci fosse un contrasto tra il regolamento d'uso e il disciplinare per la concessione di un segno che racchiude in sé sia il marchio collettivo geografico sia una DOP/IGP, sarebbe da preferire il disciplinare al regolamento. Se così non fosse, il regolamento potrebbe diventare un modo per eludere la disciplina delle DOP/IGP e aggirare le garanzie che quest'ultima pone a favore di tutti coloro che devono poter sfruttare le risorse del territorio.

Le conclusioni sono quindi le seguenti: un marchio collettivo geografico è compatibile, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1151/2012, con la registrazione di esso, come DOP o IGP. In questo senso i segni non si escludono l'un l'altro ma è

²⁷³ P. LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del "Grana Padano"*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2002, p. 46 ss.

ammessa la loro coesistenza. I problemi di compatibilità nascono nel momento in cui qualcuno rimane escluso dall'area di applicazione del segno, pur essendo legittimato ad utilizzarlo sulla base del disciplinare della DOP. Ai sensi della disciplina in materia di DOP e IGP questa esclusione non è legittima, per cui il segno DOP finisce per prevalere sul marchio collettivo geografico. Questa conclusione è data dalla natura pubblicistica delle DOP e IGP in contrapposizione con quella privatistica dei marchi collettivi geografici. Tale differenza è ciò che viene evidenziato anche dal Tribunale di Saluzzo. Mentre però il Tribunale prosegue argomentando relativamente all'accesso al marchio collettivo questa statuizione sembra oggi aver perso di significato. Nonostante ciò, la considerazione di partenza rimane attuale: la DOP e l'IGP conferiscono natura pubblica a ciò che il marchio collettivo mira a privatizzare, ossia le caratteristiche qualitative che il territorio trasmette ai prodotti²⁷⁵. Dato questo per assodato è chiaro che un imprenditore non può, tramite un atto privato (la stesura del regolamento d'uso), limitare un diritto che spetta a tutti. Quindi, nel conflitto tra un regolamento d'uso di un marchio e il disciplinare di una DOP sarà sempre quest'ultimo a prevalere²⁷⁶.

Dall'esame delle norme del regolamento n.1151/2012 relative ai rapporti tra DOP/IGP e marchi, sia individuali che collettivi, emerge chiaramente la preferenza che il legislatore europeo tende a dare ai segni pubblici di qualità: le DOP e le IGP non ammettono un regime di coesistenza posteriore alla loro registrazione, nel senso che dopo il loro riconoscimento non può essere registrato un marchio uguale o simile ad esse. Lo stesso non avviene per i marchi, i quali, in caso di registrazione di una

²⁷⁴ Al pari di quanto avveniva considerando la differenza riguardante l'accesso ai marchi ed alle DOP/IGP.

²⁷⁵ Ciò è confermato anche dalla diversa posizione che i Consorzi di tutela assumono in relazione ai marchi collettivi e in relazione alle DOP o IGP. Per quanto riguarda i primi essi ne sono i titolari. Lo stesso non si può dire per una DOP o un'IGP. I Consorzi di tutela non sono proprietari dei diritti che tali segni conferiscono.

²⁷⁶ È opportuno notare che tale limitazione non può certamente essere effettuata a posteriori. Se c'è una DOP o IGP anteriore ed un marchio collettivo posteriore il problema che il regolamento possa limitare l'utilizzo del segno non si pone nemmeno, dovendo tale marchio essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1151/2012. Il problema si pone solo quando ci sia un regolamento precedente più restrittivo rispetto ad un disciplinare successivo. Solo in questo caso infatti è ammessa la coesistenza tra DOP/IGP e marchio collettivo.

DOP o IGP posteriore, si devono “accontentare” di un regime di coesistenza. Nell’eventuale conflitto tra un marchio collettivo geografico ed una DOP o IGP sarà sempre quest’ultima a prevalere (nel senso che si applicheranno le norme relative a quest’ultima, pur senza rendere il marchio nullo).

Lo stesso filone è stato seguito dal legislatore europeo nella redazione del reg. (UE) n. 1001/2017, riguardante il marchio comunitario. Tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio comunitario infatti viene prevista la violazione delle norme sulla tutela di una DOP o IGP. Tale impedimento è previsto dall’art. 7, para. 1, lett. j) del regolamento²⁷⁷, il quale va letto in combinato disposto con gli artt. 13 e 14 del regolamento n. 1151/2012: la registrazione di un marchio deve essere rifiutata, ai sensi del regolamento in materia di marchi UE, nel caso in cui essa integri una

²⁷⁷ Il testo dell’art. 7 del reg. (UE) n. 1001/2017 è il seguente: “sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all’articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) 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, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»); i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) 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; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata 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. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.”

delle fattispecie individuate dall'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012²⁷⁸. Da notare che questa previsione è inserita tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio, il che, ancora una volta, fa leva sul carattere pubblicistico delle DOP e IGP. Il fatto che il contrasto con l'art. 13 del regolamento n. 1151/2012 sia considerato un impedimento assoluto alla registrazione di un marchio, indica che il legislatore comunitario considera gli interessi sottesi ad una DOP o IGP come interessi generali, appartenenti alla collettività degli imprenditori di un territorio, e non come diritti dei quali essi sono proprietari²⁷⁹. Sul punto è intervenuta anche la direttiva 2015/2436 così modificando il c.p.i., il quale all'art. 14, comma 1, lett. *c-bis*) prevede che non possano essere registrati come marchi “i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche”.

In conclusione, quindi, alle DOP e alle IGP è attribuito un regime di favore nella normativa comunitaria. Questa osservazione, al di là del dato strettamente normativo esaminato, merita anche delle considerazioni di carattere politico. Può essere interessante esaminare la *ratio* che sta alla base delle scelte del legislatore comunitario. Parte della dottrina è critica rispetto alla priorità data dall'Unione Europea alle DOP o alle IGP rispetto ai marchi, affermando che tale regime ha

²⁷⁸ G. N. HASSEBLATT, *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1151. Article-by-Article Commentary*, Monaco, Verlag C. H. Beck oHG, 2018, p. 166 s.

²⁷⁹ Se così non fosse la previsione sarebbe inserita solamente tra gli impedimenti relativi alla registrazione, essendo questi impedimenti indice di un contrasto tra il diritto che si sta creando con la registrazione di un nuovo marchio ed un diritto preesistente che tuttavia non tocca interessi di ordine generale. Oltre ad essere previsto tra gli impedimenti assoluti, il contrasto tra la registrazione di un marchio e una DOP e IGP è considerato anche come impedimento relativo alla registrazione di un marchio UE. A prevederlo, nello specifico, è l'art. 8, para. 6 del regolamento n. 1001/2017, il cui testo è il seguente: “In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: 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; ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”.

portato ad una sorta di esproprio dei marchi²⁸⁰, senza tenere in debita considerazione gli interessi dei titolari di essi. La stessa dottrina, tuttavia, individua il fondamento sulla base del quale tale privilegio viene accordato: la natura pubblicista delle DOP e IGP²⁸¹, tema al quale abbiamo più volte accennato. È vero quindi che le DOP e IGP spesso prevalgono sui marchi, anche a scapito dei diritti da questi concessi, tuttavia ciò non accade senza un giustificato motivo: a partire dal regolamento n. 2081/1992 l'Unione Europea ha individuato all'interno della disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche molteplici interessi della collettività meritevoli di essere tutelati (dall'interesse del consumatore a essere garantito circa l'origine qualificata dei prodotti a quello dell'imprenditore di poter sfruttare le tipicità della sua terra). Per questo motivo, si è deciso di "sottrarre l'intera materia alla disponibilità dei privati e di regolarla in via istituzionale"²⁸² e di "sganciare questi segni distintivi propri del settore agroalimentare dal piano privatistico del marchio per collocarli su di un piano pubblicistico ed imprimervi una diversa disciplina"²⁸³.

La *ratio* della maggior tutela conferita alle DOP e alle IGP nei rapporti tra esse ed i marchi è quindi da individuare negli interessi pubblicistici che la disciplina di cui al regolamento n. 1151/2012 garantisce. In tal senso, dunque, è giustificata anche la compressione degli interessi privatistici sottesi ai marchi.

Sino ad ora, il presente contributo si è limitato ad esaminare il rapporto tra DOP/IGP e marchi, senza tuttavia considerare la differente tutela prevista per i segni privatistici per quelli pubblicistici. Si è visto come la funzione di DOP/IGP e marchi collettivi geografici sia in parte uguale: entrambi i segni indicano l'origine qualificata degli

²⁸⁰ G. E. SARTI, *op. cit.*, p. 217.

²⁸¹ G. E. SARTI, *ibid.*, p. 226. L'autore ha una posizione critica nei confronti del rafforzamento della tutela accordata a DOP e IGP, tuttavia mette in luce che "a difesa di questo sistema possono essere invocate delle giustificazioni sostanziose, in particolare collegate ad esigenze di valorizzazione delle produzioni tradizionali delle zone tipiche che sono sicuramente meritevoli di tutela".

²⁸² A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 1, 1996, p. 988.

²⁸³ A. NERVI, *ibid.*, p. 989.

alimenti. Sicuramente oggi, dato il rafforzamento della tutela accordata a DOP e IGP, sembra più conveniente per un imprenditore del settore registrare tali segni pubblicitari piuttosto che un marchio collettivo geografico. Ciononostante, si può verificare, come nel caso del Grana Padano, una coesistenza tra i due istituti tale per cui si crea un sistema di doppia tutela²⁸⁴. Al fine di una completa comparazione tra i due segni sembra dunque opportuno esaminare, quantomeno per sintesi, la differente protezione accordata ad essi.

4. Tutela privatistica del marchio e tutela pubblicitaria delle DOP e IGP: differenze anche alla luce dell'*export extra-UE*.

I marchi collettivi geografici vengono tutelati al pari di un qualsiasi marchio. In forza del rinvio effettuato dall'art. 11, comma 5, ad essi si applicano le disposizioni del codice della proprietà industriale in quanto non contrastino con la loro natura. I diritti conferiti dalla registrazione del marchio sono elencati all'art. 20 c.p.i.²⁸⁵, il quale

²⁸⁴ La giurisprudenza ha chiaramente affermato la legittimità di tale sistema: il fatto che un marchio collettivo sia registrato anche come DOP o IGP non comporta il venir meno delle tutele riferite al primo dei due segni. In conseguenza di ciò, un medesimo segno, può beneficiare sia della tutela prevista per il marchio collettivo geografico sia di quella prevista per la DOP. In tal senso si è espressa la giurisprudenza in App. Bologna, 26/05/1994, in *Diritto industriale*, 1994, p. 1071,

²⁸⁵ Il testo dell'art. 20 c.p.i. è il seguente: "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

elenca i comportamenti dei terzi che il titolare del marchio, attraverso un'azione di contraffazione, può vietare: in ciò consiste il diritto di esclusiva che il marchio conferisce.

La prima fattispecie presa in considerazione da detto articolo riguarda il divieto per i terzi di utilizzare un marchio identico ad uno già registrato per contrassegnare prodotti identici. In questo caso non sarà necessario provare l'esistenza di un rischio di confusione, anche se è evidente che la confondibilità è connaturata nella fattispecie²⁸⁶. In secondo luogo, il titolare del marchio può vietare l'utilizzo di segni identici o simili apposti su prodotti identici o affini. In questo caso è invece richiesto l'accertamento del rischio di confusione o di associazione²⁸⁷. Infine, l'art. 20 prevede una tutela più ampia per i marchi che godono di rinomanza: i marchi notori godono di una tutela extra-merceologica perciò sono tutelati anche nei confronti di prodotti non affini. La protezione viene concessa alla condizione che un marchio tragga

2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato”.

²⁸⁶ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 234. L'autore chiarisce che “quest'uso è vietato a prescindere da qualsiasi rischio di confusione, e perciò anche nel caso in cui un simile rischio possa escludersi. È evidente tuttavia che di solito la confondibilità sarà in quest'ipotesi presente”.

²⁸⁷ Il concetto di rischio di associazione è più ampio di quello di rischio di confusione, in quanto si realizza nel caso in cui il consumatore sia portato a pensare che i prodotti “provengano da un'impresa in qualche modo legata a quella del titolare da rapporti di gruppo o contrattuali”. In tal senso si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *ibid.*, p. 242 s.

indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio notorio o rechi pregiudizio ad esso²⁸⁸.

Questa è, in breve, la disciplina sulla tutela dei marchi. Essa si applica indistintamente a marchi individuali e collettivi: l'unica differenza che merita di essere esaminata riguarda la legittimazione attiva all'azione di contraffazione. Infatti, la possibilità di attivare la tutela di cui all'art. 20 c.p.i. spetta al titolare. Nel caso dei marchi collettivi il titolare è, per definizione, un soggetto diverso rispetto agli utilizzatori: il primo corrisponde all'associazione che ha richiesto la registrazione mentre i secondi sono gli imprenditori che, rispettando il disciplinare, possono apporre il marchio collettivo ai prodotti. La norma di riferimento è l'art. 122 *bis*²⁸⁹ del c.p.i., introdotto dal d.lgs. 20.02.2019, n. 15. Tale articolo equipara la posizione degli utilizzatori dei marchi collettivi a quella dei licenziatari: essi sono legittimati all'azione di contraffazione solo previo consenso del titolare. Ciò significa che i singoli utilizzatori sono liberi di agire per la tutela del marchio ma necessitano dell'autorizzazione da parte dell'associazione titolare dello stesso. Inoltre, nel caso in cui sia l'associazione ad agire in giudizio, si verifica un caso di sostituzione processuale per quanto riguarda la richiesta risarcitoria. Infatti, ad essere danneggiati dalla contraffazione sono gli utilizzatori e non l'associazione: ciò comporta che il

²⁸⁸ Quella appena esaminata è un'estrema sintesi della disciplina sulla tutela dei marchi, sia individuali che collettivi. Una trattazione completa di essa esula dalle finalità del presente contributo, per cui ci si è limitati ad accennare ad essa, dato che non ci sono sostanziali differenze in questo ambito tra marchi individuali e collettivi.

²⁸⁹ Il testo dell'art. 122 *bis* del c.p.i. è il seguente: "Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11".

Gli utilizzatori sono equiparati ai licenziatari ma si deve ritenere che sia privo di rilevanza il riferimento ai licenziatari con esclusiva. Nel caso dei marchi collettivo non si può conferire un'esclusiva in capo ad un solo utilizzatore, per cui il riferimento deve essere effettuato solo alla prima part del comma 1 dell'art. 122 *bis*. In tal senso si veda A. MUSSO, *op. cit.*, p. 306.

risarcimento del danno va effettuato ai singoli imprenditori ma può essere inserita nell'azione di contraffazione esercitata dall'associazione titolare²⁹⁰.

Le tutele esaminate finora sono previste sulla base della funzione distintiva del marchio collettivo e garantiscono l'associazione e gli utilizzatori dalla contraffazione del loro marchio. Tuttavia, si ha avuto modo di vedere come la funzione descrittiva sia la principale funzione dei marchi collettivi geografici: la tutela di tale funzione si traduce in una garanzia posta a favore del consumatore per quanto riguarda la veridicità di ciò che il marchio trasmette. Anche in questo caso non sono previste delle specifiche disposizioni per il marchio collettivo²⁹¹ e bisogna quindi fare riferimento alla più generale disciplina dei marchi d'impresa. In questo ambito risulta rilevante il c.d. statuto di non decettività: esso riguarda un generale divieto di ingannevolezza nei confronti del pubblico, previsto dall'art. 14, comma 2, lett. a) del c.p.i. Nello specifico, è prevista la decadenza del marchio nel caso in cui esso "sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato". Si badi bene: la provenienza alla quale fa riferimento l'articolo è la provenienza imprenditoriale non l'origine geografica dei prodotti. La norma è comunque rilevante in quanto, secondo parte della dottrina, integrerebbe il c.d. statuto di non decettività, il quale si traduce in una "funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico"²⁹². Tale statuto, pur non essendo predisposto specificamente per i marchi collettivi geografici, è a loro applicabile²⁹³.

²⁹⁰ A. MUSSO, *ibid.*, p. 304.

²⁹¹ Fatta eccezione per la disposizione *ex* art. 14, comma 2, lett. c) che prevede la decadenza dalla titolarità del marchio per le associazioni che hanno omesso di effettuare gli opportuni controlli al fine di far rispettare il regolamento d'uso.

²⁹² A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 155.

²⁹³ La dottrina inoltre evidenzia come la legittimazione ad agire contro fattispecie di ingannevolezza del marchio sia oggi alquanto estesa. La questione riguardante la tutela del pubblico con riferimento ai marchi collettivi è particolarmente delicata dal punto di vista di chi può attivare tale tutela. Normalmente, infatti, le norme sulla protezione dei segni distintivi sono poste a garanzia dei titolari degli stessi. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, del codice del consumo "L'Autorità, d'ufficio o su

Al contenuto della tutela di DOP e IGP si è già accennato trattando del rapporto che esse hanno con i marchi d'impresa. A disciplinare la materia è l'art. 13 del regolamento n. 1151/2012²⁹⁴, il quale conferma la volontà dell'Unione Europea di voler dare una tutela particolarmente forte a tali segni²⁹⁵. Le DOP e le IGP, infatti godono di una disciplina rafforzata sia dal punto di vista merceologico sia dal punto di vista delle modalità attraverso le quali si può verificare un impiego illegittimo delle stesse. Del primo di questi due aspetti si è già parlato trattando del caso Toscoro²⁹⁶. Quanto al secondo si fa riferimento al fatto che viene censurata, tramite l'art. 13 del

istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti". L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può quindi intervenire a tutela dei consumatori su iniziativa di chiunque ne abbia interesse. A tal proposito si veda P. A. E. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 2009, p. 30. L'autrice evidenzia il fatto che "oggi disponiamo di uno statuto di non decettività veramente generale e fortemente rafforzato dalla sua azione diffusa".

²⁹⁴ Il testo dell'art. 13 è il seguente: "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. Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni."

²⁹⁵ Il *favor* che l'Unione Europea dà alle DOP e IGP rispetto, ad esempio, ai marchi collettivi geografici, si può notare anche nell'impossibilità di tali indicazioni di divenire generiche. A differenza di ciò che accade per i marchi, la volgarizzazione delle DOP e IGP non è considerata una causa di decadenza delle stesse.

²⁹⁶ Da questo punto di vista il regime di tutela accordato a DOP e IGP si avvicina a quello accordato ai marchi notori, per i quali viene superato "il principio di specialità in favore di una più forte protezione

regolamento n. 1151/2012, “ogni espressione linguistica, comunque idonea a suggerire, scopertamente o surrettiziamente, un accostamento con la DOP”²⁹⁷.

Per attivare la tutela di cui all’art. 13 del regolamento in materia, inoltre, non è necessario un rischio di confusione, essendo sufficiente l’accertamento della possibilità di associazione tra i prodotti contraffatti e quelli contrassegnati dal segno DOP o IGP.

Il breve esame della tutela di cui al reg. (UE) n.1151/2012 mette in luce l’ampiezza della stessa, anche rispetto a quella di cui godono i marchi collettivi geografici. Tuttavia, la differenza principale tra i due segni, privatistico l’uno e pubblicistico l’altro, non sta solo nelle norme finora analizzate. Entrambe le discipline, anche se con differente intensità, proteggono un segno in quanto titolo di proprietà industriale, nel senso che mirano a tutelare il valore commerciale ed evocativo dello stesso²⁹⁸. A distinguere le DOP e le IGP dai marchi collettivi geografici ci sono gli interessi pubblicistici che le prime rappresentano; in conseguenza di ciò le DOP e le IGP godono di una protezione *ex officio*. Questo tipo di protezione è ora codificata all’art 13, para 3, a norma del quale “Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.”²⁹⁹ Ciò significa che la tutela di

degli atti di contraffazione, e quindi anche della semplice evocazione”. In tal senso si è espressa C. F. CODUTI, *op. cit.*, p. 76.

²⁹⁷ M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in Rivista di diritto agrario, fasc. 2, 2009, p. 263. L’autore definisce la tutela accordata a DOP e IGP come una “formula normativa aperta”. Sono infatti vietate “le traduzioni, le assonanze (come è stato per il formaggio austriaco *Cabonzola*, simile al noto *Gorgonzola*) ed in generale ogni tipo di evocazioni, anche descrittiva, del nome geografico o del relativo prodotto”.

²⁹⁸ Questa affermazione risulta ovvia per i marchi e viene confermata per quanto riguarda DOP e IGP in M. CIAN, *op. cit.*, p. 264. Secondo l’autore, infatti, “L’art. 13 del regolamento comunitario delinea l’area di protezione di DOP e IGP sostanzialmente sul piano dello sfruttamento concorrenziale del loro valore commerciale ed evocativo, dunque nella loro veste di titoli di proprietà industriale”.

²⁹⁹ La tutela d’ufficio è stata codificata solo con il regolamento n. 1151/2012. Precedentemente è stata dibattuta anche a livello giurisprudenziale nel noto caso “*Parmesan*”. In tale occasione la Corte di Giustizia (con sentenza del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, Commissione c. Repubblica federale di Germania, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2008, p. 478), aveva avuto modo di pronunciarsi sull’obbligo degli Stati Membri di attivarsi d’ufficio per reprimere le contraffazioni di DOP e IGP. A tale questione la Corte aveva tuttavia dato una risposta negativa escludendo l’obbligatorietà di un’intervento diretto delle autorità degli Stati Membri nella tutela di

DOP e IGP deve avvenire anche ad opera degli organi amministrativi degli Stati membri, senza la necessaria iniziativa privata richiesta, al contrario, per i marchi collettivi geografici. Questa è quindi una fondamentale differenza delle due discipline (quella dei marchi collettivi geografici e quella delle DOP e IGP), la quale si giustifica alla luce della natura pubblicistica dei segni europei. Le DOP e le IGP assumono quindi una “valenza metaimprenditoriale, di natura pubblicistica, nell’interesse dei consumatori all’identità ed alla genuinità dei prodotti che ricevono una determinata marcatura evocante il territorio di provenienza”³⁰⁰.

Un ultimo aspetto da trattare per quanto riguarda la tutela delle DOP/IGP e dei marchi collettivi ha carattere internazionale. Mentre la disciplina dei marchi geografici è conosciuta in tutto il mondo, il sistema di DOP e IGP è un sistema *sui generis*, previsto solo dall’Unione Europea. Ciò fa sorgere delle problematiche per quanto riguarda la tutela di una DOP o IGP in un Paese terzo. Certamente si applicherà il diritto internazionale, in particolare le norme TRIPs. Tuttavia, tali previsioni tutelano in via generale le indicazioni geografiche, impedendo agli imprenditori di falsificare l’origine dei prodotti anche in relazione alle qualità che tale origine apporterebbe³⁰¹. Per dare una soluzione al problema gli imprenditori

DOP e IGP. Per un’analisi più completa dell’argomento si veda A. GERMANÒ, *Protezione europea delle dop e delle igp da marchi similari e protezione nazionale delle denominazioni geografiche protette da simili denominazioni sociali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, n. 1, 2012, p. 7.

³⁰⁰ M. CIAN, *op. cit.*, p. 64. L’autore nell’effettuare tale rilievo nota come la Corte di giustizia, nel caso “*Parmesan*” non abbia dato sufficiente rilievo a tale aspetto. Tuttavia, l’orientamento della Corte di Giustizia non ha avuto molto seguito, essendo ora contraddetto dal nuovo regolamento in materia, il quale codifica la tutela d’ufficio.

³⁰¹ Rilevanti al riguardo sono gli artt. 22 e 23 degli accordi TRIPs. Il testo dell’art. 22 è il seguente: “Ai fini del presente Accordo, 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.

In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l’uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un’area geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).

Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione

potrebbero registrare una DOP o una IGP come marchio collettivo geografico nel paese terzo. Nel caso in cui un gruppo di imprenditori con sede nell'Unione Europea abbia voluto tutelare l'origine qualificata dei prodotti con la registrazione di un marchio collettivo geografico, per ottenere la medesima tutela anche nei Paesi terzi dovrebbe semplicemente avviare la procedura di registrazione anche nello Stato *extra*-UE. Lo stesso si potrebbe dire per le DOP e le IGP, se non fosse per il fatto che, per la registrazione di un marchio, è necessario individuare un titolare di esso. Nel caso di un marchio collettivo geografico il titolare è l'associazione che ha dato avvio al procedimento di registrazione in sede comunitaria. Nel caso delle DOP e le IGP non si può dire lo stesso. La dottrina si è occupata dell'argomento con particolare attenzione alla disciplina dei *trademarks* statunitensi. I soggetti che ruotano attorno ai segni DOP e IGP sono tre: i Consorzi di tutela, gli organismi di

geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.

La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio”.

Il testo dell'art. 23 è il seguente: “Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.

La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, *ex officio* se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo

Ciascun Membro determina 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. 4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.”

Per un'analisi più dettagliata dei due articoli di veda S. MASINI, *op. cit.*, p. 245. L'art. 22 prevede un livello minimo di tutela contro una concorrenza sleale o l'inganno del pubblico circa la qualità del prodotto derivata dalla sua origine. L'art. 23 si occupa invece del settore dei vini e dei liquori ed introduce una tutela più garantista che si estende a vietare anche espressioni quale “genere”, “tipo” ecc.

controllo autorizzati dal MiPAAF e il MiPAAF stesso. Si è già avuto modo di vedere come i Consorzi di tutela non sono da considerare quali titolari dei segni³⁰², in quanto svolgono solo una funzione di tutela e salvaguardia di essi. Nemmeno gli organismi di controllo autorizzati possono essere considerati titolari delle DOP e delle IGP, avendo solo la funzione di assicurare il rispetto delle norme in materia da parte dei Consorzi di tutela. Le DOP e le IGP, in sintesi, non appartengono a nessun soggetto privato: la loro “proprietà” è della collettività. Data questa natura pubblica, titolare delle DOP e IGP risulta essere direttamente il MiPAAF³⁰³. In conseguenza di ciò sembra che spetti allo Stato italiano, tramite il MiPAAF, la competenza per chiedere la registrazione nei Paesi terzi (primo tra tutti gli USA) delle DOP e IGP nella forma di marchi collettivi geografici³⁰⁴.

Con questa breve parentesi di carattere internazionale si conclude l’analisi dei rapporti tra DOP/IGP e marchi collettivi. Nel presente capitolo ci si è occupati dello studio dei segni, sia privatistici che pubblicitari, che descrivono e tutelano l’origine qualificata dei prodotti agroalimentari. Tuttavia, l’analisi di tali segni non è ancora conclusa: nel prossimo capitolo verranno affrontati due temi fondamentali: da un lato lo studio della disciplina europea dei marchi collettivi e di certificazione, dall’altro l’introduzione dei marchi di certificazione, anche geografici, a livello nazionale. Data l’avvenuta armonizzazione in materia di segni distintivi la disciplina comunitaria sui marchi collettivi geografici non si distacca molto da quella italiana. Né i marchi di certificazione sono di particolare rilevanza per il presente contributo: essi infatti, a livello comunitario, non possono descrivere l’origine geografica dei prodotti. Più interessante è invece la loro regolamentazione a livello nazionale, in quanto il legislatore ha scelto di legittimare la previsione di marchi di certificazione geografici. Dopo l’emanazione del d.lgs. 20.02.2019, n. 15, in Italia convivono

³⁰² Si badi bene: nel caso in cui il segno sia registrato come marchio e come DOP o IGP i Consorzi di tutela sono titolari del primo. Quindi essi hanno la possibilità di registrare in Paesi terzi solo il marchio collettivo geografico dei quali sono titolari ma non la DOP o l’IGP.

³⁰³ A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Diritto agroalimentare*, fasc. 2, 2017, p. 306 ss.

³⁰⁴ A sostegno di questa tesi A. GERMANÒ, *ibid.*, p. 298, riporta la legge spagnola 24/2003 del 10 luglio, la quale indica come titolare delle DOP e IGP lo Stato spagnolo.

marchi collettivi geografici e marchi di certificazione geografici. Per completare l'esame dei segni distintivi che descrivono l'origine qualificata dei prodotti è quindi essenziale esaminare le novità introdotte in attuazione della Direttiva UE 2015/2436.

IV I nuovi marchi di certificazione.

1. Il sistema di marcatura europeo. 2. La funzione dei marchi collettivi geografici UE. 3. Marchi di certificazione e collettivi di diritto interno: quali differenze con l'ordinamento comunitario?

1. Il sistema di marcatura europeo.

Si è già avuto modo di analizzare la struttura del sistema di marcatura all'interno dell'Unione Europea. Trattando dell'eshaustività del reg. (UE) n. 1151/2012 si è detto che esiste un "doppio binario" per quanto riguarda questa specifica materia. Infatti, l'Unione Europea ha scelto di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia che quindi sono tuttora vigenti; accanto ad esse ha però introdotto una disciplina unitaria, valida per tutto il territorio dell'Unione. Ciò significa che un imprenditore ha due possibilità per registrare un marchio: può registrare il segno nel suo Paese oppure, tramite un procedimento di registrazione a livello europeo, può scegliere di registrarlo in sede comunitaria. Il vantaggio di questa seconda scelta risiede nell'ampiezza della protezione garantita dal marchio: nel primo caso il marchio sarà tutelato nel territorio del Paese dove è stato registrato, nel secondo caso beneficerà di una tutela su tutto il territorio dell'UE.

Il primo regolamento ad introdurre l'allora "marchio comunitario"³⁰⁵ è stato il reg. (CE) n. 40/1994, al quale è succeduto il reg. (CE) n. 207/2009 (come aggiornato dal reg. (UE) 2424/2015). Attualmente, la disciplina del marchio europeo è contenuta nel reg. (UE) n. 1001/2017 (d'ora in poi RMUE, regolamento sul marchio dell'Unione Europea). Accanto ad i regolamenti che disciplinano il marchio comunitario l'UE ha emanato una serie di direttive con lo scopo di armonizzare le disciplina interna degli Stati membri, l'ultima delle quali è la già citata Direttiva (UE) 2015/2436. Dato questo ravvicinamento delle legislazioni nazionali la normativa italiana non si discosta molto da quella europea in tema di marchi. Per ciò che riguarda il presente

³⁰⁵ Questa era il termine utilizzato dal regolamento.

contributo, a livello europeo è prevista la possibilità di registrare dei marchi collettivi, anche geografici.

Anche nel caso della disciplina europea, la valida costituzione di un marchio avviene solo al termine di una procedura amministrativa di registrazione. La registrazione di un marchio UE è disciplinata dagli artt. 41 e ss. del RMUE: la domanda deve essere depositata presso l'EUIPO³⁰⁶ o presso l'Ufficio nazionale di uno Stato membro, il quale la inoltra all'EUIPO. L'Ufficio europeo ha il compito di verificare la regolarità formale della domanda nonché gli “*absolute ground for refusal*”, secondo la procedura individuata dall'art. 42 RMUE³⁰⁷. Se non sussistono degli impedimenti assoluti alla registrazione viene pubblicata la domanda, in modo da permettere l'opposizione da parte di eventuali titolari di un marchio anteriore³⁰⁸. Nel caso in cui anche la fase di opposizione abbia esito positivo per il richiedente viene registrato il marchio, con effetti su tutto il territorio dell'UE³⁰⁹.

Uno degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio, elencati all'art. 7 RMUE, riguarda l'impossibilità di registrare come marchio segni o indicazioni che designano la provenienza geografica del prodotto³¹⁰. Questa previsione è

³⁰⁶ Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, con sede in Alicante.

³⁰⁷ Prima di respingere la registrazione del marchio sulla base di un impedimento assoluto alla registrazione l'Ufficio deve garantire il contraddittorio al richiedente. Il testo dell'art. 42 RMUE è il seguente: “Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio UE, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte”.

³⁰⁸ La fase di opposizione si svolge sempre davanti all'EUIPO. In particolare, l'organo competente a decidere sull'opposizione è la Divisione di Opposizione, e contro la decisione di quest'ultimo organo decide la Divisione di Annullamento dell'Ufficio. Le decisioni di queste commissioni possono sempre essere impugnate prima davanti al Tribunale UE e poi davanti alla Corte di giustizia. La fase di opposizione è regolata dagli artt. da 45 a 47 RMUE.

³⁰⁹ Per una trattazione più approfondita del procedimento di registrazione del marchio UE si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 306.

³¹⁰ Il testo dell'art. 7 RMUE è il seguente: “Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all'articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) 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, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti

complementare all'art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i., il quale prevede un analogo divieto a livello nazionale³¹¹. Sempre al pari della normativa italiana, anche a livello europeo è prevista una deroga a favore dei marchi collettivi: essi possono anche consistere in toponimi o, più in generale, in indicazioni circa l'origine geografica dei prodotti. I marchi collettivi europei possono quindi essere dei marchi collettivi geografici.

La disposizione cardine (corrispondente all'art. 11 del c.p.i.) per i marchi collettivi europei è l'art. 74 RMUE, il cui paragrafo 2 introduce la deroga appena citata³¹².

esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»); i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) 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; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata 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.

Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto". La parte rilevante ai fini della trattazione è la lett. c) dell'articolo W".

³¹¹ E la *ratio* del divieto è la stessa, ossia la mancanza di capacità distintiva di un simbolo consistente in un'indicazione geografica. Come è reso chiaro in G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 867. Secondo l'autore, infatti "*the reason layng behind this absolute ground for refusal is that an EU trade mark consisting of a geographical origin is never capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings*".

³¹² Il testo dell'art. 74 RMUE è il seguente: "Possono costituire 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. Possono depositare marchi collettivi UE 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,

L'art. 76 RMUE prevede i requisiti per la registrazione di un marchio collettivo UE, che si aggiungono a quelli necessari per la registrazione di un qualsiasi marchio: “la domanda di marchio collettivo UE viene respinta se non soddisfa le disposizioni dell'articolo 74 o dell'articolo 75, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume” e “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”³¹³.

Nel marchio collettivo UE si ritrovano le fondamentali caratteristiche già esaminate per il suo corrispondente nazionale. In primo luogo, si richiede l'esistenza di un regolamento d'uso, il quale deve contenere le norme sulla concessione del marchio e le sanzioni in caso di inadempimento³¹⁴. Al pari di quanto avviene nell'ordinamento interno, la mancata attuazione dei controlli da parte dell'associazione titolare integra un motivo di decadenza dalla titolarità del marchio (art. 81, para 1, lett. a) RMUE). In secondo luogo, per quanto riguarda nello specifico i marchi collettivi geografici, è codificato il principio della porta aperta³¹⁵: l'art. 75, para. 2, prevede che “il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, autorizza le

di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi UE”.

³¹³ Questo è il testo dei para. 1 e 2 dell'art. 76 RMUE.

³¹⁴ La previsione di un regolamento d'uso è imposta dall'art. 75 RMUE, il cui testo è il seguente: “Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.

Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.”

³¹⁵ M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 1763 ss.

persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio". Da ultimo, c'è corrispondenza per quanto riguarda i soggetti legittimati alla registrazione di un marchio collettivo: possono chiederne la registrazione "le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti". La nozione di associazione, come si è già avuto modo di esaminare, è una nozione ampia³¹⁶: ciò che viene richiesto dall'art. 74 è che le associazioni abbiano "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". È opportuno precisare, inoltre, che l'associazione risulta essere il titolare del marchio ma non è legittimata ad utilizzarlo: il marchio collettivo viene concesso in uso agli imprenditori che rispettano il regolamento. Dunque, si verifica anche a livello europeo una dissociazione tra titolare ed utilizzatore del marchio collettivo.

Due norme meritano di essere approfondite, l'art. 76, para. 2 RMUE e l'art. 81 lett. b) RMUE³¹⁷. Le due previsioni riguardano, rispettivamente, un impedimento alla registrazione e un motivo di decadenza del marchio. Nello specifico, la registrazione di un marchio collettivo geografico deve essere rifiutata dall'EU IPO nel caso in cui "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". Nel caso in cui questa situazione (l'induzione in errore del pubblico) si verifichi per il modo in cui il marchio viene utilizzato, il titolare dello stesso viene dichiarato decaduto dai

³¹⁶ Ciò che conta è il carattere collettivo dell'associazione. Infatti quest'ultima risulterà titolare del segno ma non lo potrà utilizzare. Legittimati all'uso del marchio sono infatti i soggetti associati e, nel caso di marchio collettivo geografico, chiunque rispetti il regolamento d'uso. Legittimate ad essere titolari di marchi collettivi sono anche le persone giuridiche di diritto pubblico.

³¹⁷ Il testo dell'art. 81 RMUE è il seguente: "Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58, il titolare del marchio collettivo UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando: a) il titolare 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 il titolare 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".

diritti derivanti dal marchio. Pur avendo ambiti di applicazione diversi³¹⁸, entrambi gli articoli hanno la finalità di contrastare una possibile decettività del marchio collettivo. Per quanto riguarda il motivo di decadenza esso è previsto anche dalla normativa interna (art. 14, comma 2, lett. a) c.p.i.). I motivi di decadenza specifici dei marchi collettivi, previsti a favore del consumatore, sono due sia nella normativa interna sia in quella comunitaria: si ha decadenza quando il titolare del marchio collettivo non fa rispettare il regolamento e quando, a causa del modo in cui viene utilizzato, il marchio è idoneo ad ingannare il pubblico circa le caratteristiche del prodotto. Manca, invece, nel diritto interno, una specifica norma volta ad evitare la decettività del segno già in sede di registrazione³¹⁹.

In conclusione, dal punto di vista normativo, il marchio collettivo europeo, anche nella sua accezione geografica, non si distacca molto da quanto previsto nell'ordinamento interno. Come si vedrà, tuttavia, esistono delle sostanziali differenze per quanto riguarda la funzione svolta dai due marchi (collettivo nazionale e collettivo europeo). Prima di esaminare tali disequaglianze è però opportuno prendere in considerazione un altro tipo di marchio disciplinato dal reg. (UE) n. 1001/2017, cioè il marchio di certificazione.

Il marchio di certificazione europeo viene introdotto con il reg. (UE) n. 1001/2017, allo scopo di adeguare il sistema di marcatura europeo a quelli nazionali. Alcuni Stati

³¹⁸ L'uno riguarda gli impedimenti alla registrazione, l'altro i motivi di decadenza. Da notare inoltre, che agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di decadenza previsti nello specifico dal capo VIII del RMUE per i marchi collettivi, si devono aggiungere anche quelli relativi ai marchi individuali, applicabili a qualsiasi tipo di marchio. L'art. 76 RMUE prevede degli specifici impedimenti, "oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 41 e 42". Allo stesso modo l'art. 81 RMUE prevede l'applicazione di specifici motivi di decadenza, "oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58".

³¹⁹ Per una generale interpretazione dell'art. 76 para. 2 si veda G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 879. L'autore individua la violazione della norma nel caso in cui il marchio collettivo sia idoneo ad essere scambiato per qualcos'altro. Particolarmente interessante è l'assunto secondo il quale integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 76 il caso in cui il marchio collettivo dia l'idea di poter essere utilizzato da chiunque rispetti il regolamento d'uso. La porta aperta, come più volte affermato, opera per i marchi collettivi geografici e non per i marchi collettivi non geografici. La conseguenza di ciò è che l'esempio fatto dall'autore ("*this means, e.g., that the EU collective mark must not give the impression that it is available for use by anyone who is able to meet certain objective standards*") è sicuramente applicabile ai marchi collettivi non geografici. I marchi collettivi geografici, al contrario, sono legittimi anche nel caso in cui diano l'idea che tutti sono ammessi all'uso di essi: questa, anzi, è una caratteristica necessaria per la legittimità di detti marchi.

membri, infatti, prevedevano già nei loro ordinamenti i marchi di certificazioni e una disciplina di coordinamento tra questi e i marchi collettivi³²⁰. Un’informativa generale su cosa si debba intendere per marchio di certificazione è contenuta in un documento pubblicato dell’EUIPO³²¹, il quale può risultare utile per introdurre l’argomento. In particolare, vengono sottolineate le somiglianze tra il marchio collettivo e il marchio di certificazione. Infatti, secondo la comunicazione “i marchi di certificazione hanno molto in comune con i marchi collettivi, ma mentre questi ultimi distinguono i prodotti o i servizi di un gruppo o collettivo, un marchio di certificazione è un segno che attesta una qualità soggetta a sorveglianza”³²². Ciò che accomuna i due tipi di marchi è la previsione di un regolamento d’uso, il quale, anche nel caso dei marchi di certificazione, deve contenere le norme relative alla concessione del marchio e le relative sanzioni³²³.

Per quanto riguarda il dato più strettamente normativo³²⁴ una definizione generale è contenuta nell’art. 83 RMUE³²⁵, secondo il quale sono marchi di certificazione quei

³²⁰ La direttiva (CE) n. 95/2008 consentiva la previsione, da parte degli Stati membri, dei marchi di certificazione, sui quali si poteva basare l’opposizione verso la domanda di registrazione di un marchio europeo. Quest’ultima previsione fa notare come l’UE, pur non prevedendo la possibilità di registrare un marchio di certificazione a livello europeo, considerava rilevanti questo tipo di marchi. Per un esame dei marchi di certificazione prima della loro introduzione con il regolamento n. 1001/2017 si veda G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 887 ss.

³²¹ La comunicazione è intitolata “*Riforma legale del marchio dell’unione europea Riassunto dei cambiamenti applicati dal 1 ottobre 2017*” ed è pubblicata nel sito istituzionale dell’EUIPO (https://www.euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_it.pdf). Il documento ha solo carattere informativo, tuttavia è una sintesi utile per introdurre il tema dei marchi di certificazione.

³²² Cfr. p. 8 del documento citato.

³²³ Il contenuto del regolamento d’uso di un marchio di certificazione è disciplinato dall’art. 17 REMUE. Quest’ultimo è il regolamento (UE) n. 1431/2017 da non confondere con il RMUE (regolamento n. 1001/2017). Il testo dell’art. 17 REMUE è il seguente: “Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione UE di cui all’articolo 74 ter del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 74 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009; 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 la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione; f) le condizioni d’uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni; 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.”

³²⁴ I marchi di certificazione europei sono disciplinati dagli artt. da 83 a 93 RMUE.

segni “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”. Il marchio di certificazione, quindi, contraddistingue dei prodotti le cui caratteristiche sono garantite dal titolare stesso del marchio. Come si evince dal testo della norma tra le caratteristiche certificate non è compresa l’origine geografica che, al contrario, è espressamente esclusa. La dottrina non ha rinvenuto un motivo giuridico alla base di questa scelta, la quale sembra essere dettata da ragioni politiche. Ancora una volta l’Unione Europea ha voluto affermare il sistema di DOP e IGP come unico mezzo per descrivere e tutelare l’origine qualificata dei prodotti; un marchio di certificazione geografico europeo avrebbe svolto la stessa funzione di una DOP e IGP, determinando quindi un sistema di “*double protection*”³²⁶. In altre parole, se il regolamento n. 1001/2017 avesse introdotto i marchi di certificazione geografici europei si sarebbe verificata una sovrapposizione fra essi e DOP/IGP. Questo sembra essere il motivo che ha indotto il legislatore europeo a vietare la registrazione come marchi di certificazione di segni geografici (i quali rimangono liberamente registrabili come marchi collettivi europei).

A garanzia della non-decettività del marchio di certificazione sono poste delle previsioni che ricalcano la disciplina dei marchi collettivi UE: ai sensi dell’art. 85 RMUE “la domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico

³²⁵ Il testo integrale dell’art. 83 RMUE è seguente: “Possono costituire 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.

Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE”.

³²⁶ G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 891. L’autore in nota (21) evidenzia come “*some see no reasonable explanation as to why the geographical origin of goods or services should be excluded*”, mentre altra parte della dottrina “*argue that geographical indications enjoy comprehensive protection under European law. There where no need for double protection*”.

rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”. Nel caso in cui tale rischio sorgesse solo successivamente, a causa delle modalità di utilizzo del marchio, il titolare viene dichiarato decaduto dai diritti conferitegli dal marchio stesso (art. 91, para 1, lett. c) RMUE³²⁷).

Un’importante differenza tra marchi di certificazione UE e collettivi UE riguarda i soggetti legittimati a chiedere la registrazione. Dei marchi collettivi si è già detto. Per quanto riguarda i marchi di certificazione è l’art. 83, para. 2 ad indicare chi può essere titolare di un marchio di certificazione europeo: “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Il testo dell’articolo deve essere interpretato estensivamente: l’elenco di cui alla norma citata (“istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico”) è dettato a titolo esemplificativo, per cui tra i soggetti legittimati non sono ricompresi solamente quelli indicati dall’art. 83³²⁸. Rilevante è la frase di chiusura della norma, nella parte in cui vieta al titolare del marchio di certificazione di svolgere “un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Con questa previsione il legislatore europeo ha voluto assicurare un “*duty of neutrality*” del titolare del marchio di certificazione. La posizione di terzietà del titolare del marchio viene meno (e quindi non sarà registrato il marchio) nel momento in cui esso abbia un

³²⁷ L’art. 91 prevede le cause di decadenza di un marchio di certificazione le quali, come nel caso dei marchi collettivi, si aggiungono a quelle previste in generale per i marchi individuali. Il testo dell’art 91 RMUE è il seguente: “Oltre alle cause di decadenza previste all’articolo 58, il titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 83, paragrafo 2; b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio di certificazione UE che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d’uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro; c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio di certificazione UE rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2; d) la modifica del regolamento d’uso del marchio di certificazione UE è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d’uso.”

³²⁸ G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 894.

interesse economico nel mercato dei beni o servizi che certifica. Quindi, l'interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza al dovere di terzietà e neutralità del titolare è molto ampia e non si limita al caso in cui esso produca direttamente beni o servizi uguali a quelli che certifica³²⁹.

I marchi di certificazione UE, come si è già detto, rivestono un'importanza solo marginale per quanto riguarda il presente contributo. Essi, infatti, non possono certificare l'origine geografica dei prodotti. Ciò che sembra essere opportuno sottolineare è il loro rapporto con i marchi collettivi UE, in particolare le diverse funzioni che i due segni svolgono. Questa precisazione aiuterà a comprendere il sistema di marchi collettivi e di certificazione presente nel nostro ordinamento a partire dagli inizi del 2019.

2. La funzione dei marchi collettivi geografici UE.

Nel considerare i marchi collettivi dell'ordinamento interno ci si è abbondantemente soffermati sulla loro funzione. Nonostante i marchi collettivi UE siano disciplinati in modo molto simile a quelli di diritto interno è necessario riesaminare la loro funzione, in quanto l'UE e lo Stato italiano non sembrano perfettamente allineati sul punto. Innanzitutto, è necessario capire se la funzione che dottrina e giurisprudenza hanno voluto conferire ai marchi collettivi UE è la stessa che tali marchi hanno assunto in Italia, ossia una funzione di garanzia circa le caratteristiche del prodotto (tra le quali può rientrare anche l'origine qualificata). Partendo da un esame della dottrina si capisce come i marchi collettivi UE mantengano una funzione spiccatamente distintiva e non descrittiva delle qualità del prodotto. Essi servono per indicare l'origine imprenditoriale del prodotto da un determinato gruppo e, quindi,

³²⁹ Per un approfondimento sul “*duty of neutrality*” si veda G. N. HASSEBLATT, *ibid.*, p. 895 ss. Per meglio comprendere quanto appena detto può essere utile riportare un esempio dell'autore: “*this condition is not fulfilled, for instance, when the proprietor, although formally distinct from the producer or supplier of the goods or services certified, is economically linked to the latter. The certifying body is therefore precluded from circumventing Art. 84 (2), for instance, by establishing a*

consentono al consumatore di individuare i prodotti di quel gruppo e di non confonderli con quelli dei concorrenti³³⁰. Questa affermazione risulta più condivisibile quando si tratta di un marchio collettivo non geografico. In questo caso, infatti, non c'è un principio della porta aperta, per cui il titolare del marchio ha libertà di negoziazione in merito alla concessione in uso di esso. La questione è invece più complessa quando si tratta di marchio collettivo geografico: in tale situazione tutti coloro che rispettano il regolamento d'uso devono poter far parte del gruppo di imprenditori che utilizzano il marchio. È evidente che la funzione distintiva sembra più debole, in quanto astrattamente tutti coloro che operano nella zona delimitata possono utilizzare il marchio. La dottrina tuttavia conferma che anche in questo caso il marchio non assume una funzione descrittiva e di garanzia dell'origine qualificata del prodotto, continuando a svolgere la stessa funzione di un marchio individuale. Quest'ultima posizione è stata assunta anche dalla giurisprudenza europea. Il *leading case* in materia è una decisione della Corte di giustizia sulla registrazione del marchio individuale "Darjeeling" da parte della società francese Delta Lingerie³³¹. Alla registrazione del marchio europeo si era opposta la The Tea Board, società indiana titolare di un omonimo marchio collettivo geografico³³². Il caso riguarda quindi un conflitto tra un marchio collettivo

corporate structure in which another group company runs a business involving the supply of the goods or services certified".

³³⁰ G. N. HASSEBLATT, *ibid.*, p. 862.

³³¹ Sentenza della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2008, in cause riunite da C-673/15 P a C-676/15, The Tea Board c. EUIPO e Delta Lingerie.

³³² I fatti che hanno portato le due società dinnanzi alla Corte di giustizia sono qui riassunti molto brevemente, essendo rilevante solo il punto della sentenza in cui la Corte ha chiarito quale sia la funzione essenziale dei marchi collettivi geografici registrati a livello europeo. Prima della sentenza che si sta esaminando, la società indiana aveva proposto ricorso all'EUIPO e al Tribunale UE. Per un riassunto delle precedenti controversie si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Mengozzi, dai punti 4 a 15. In particolare, la The Tea Board lamentava una violazione dell'art. 8 para. 1 lett. b) del reg. (CE) n. 207/2009 e del para. 5 dello stesso articolo. Sia la seconda commissione di opposizione dell'EUIPO che il Tribunale UE non hanno ritenuto soddisfatti i requisiti della fattispecie di cui al para. 1 dell'art. 8. Infatti, i marchi della società indiana e quelli della società francese contrassegnavano due prodotti merceologicamente differenti, per cui non sussisteva un rischio di confusione. Il Tribunale ha invece ritenuto applicabile l'art. 8 para. 5 del regolamento, relativo alla protezione extra-merceologica dei marchi notori. Con ricorso alla Corte di giustizia la Delta Lingerie chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale UE nella parte in cui ritiene soddisfatte le

geografico anteriore e un marchio individuale successivo. Tale conflitto va risolto alla luce dell'art. 8 del reg. (CE) n. 207/2009, l'allora regolamento europeo sui marchi. In particolare, è rilevante il para. 1, lett. b) della norma citata, ai sensi del quale un marchio è escluso dalla registrazione se, a seguito dell'opposizione del titolare di un marchio anteriore, "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 nel quale il marchio anteriore è tutelato".

Fra i motivi di impugnazione, la The Tea Board inserisce anche un motivo legato alla "determinazione errata della funzione essenziale dei marchi collettivi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009"³³³. Più nello specifico, la The Tea Board ritiene che il Tribunale UE, nel negare la protezione *ex art. 8*, para. 1, lett. b) del reg. (CE) n. 207/2009 non abbia tenuto in debito conto la particolare funzione che i marchi collettivi geografici UE svolgono: secondo la società indiana, infatti, i marchi collettivi geografici avrebbero una funzione di certificazione dell'origine qualificata dei prodotti che contrassegnano. Già l'Avvocato generale, al punto 47 delle sue conclusioni, mette in luce come i marchi collettivi geografici mantengano una funzione del tutto simile a quella dei marchi individuali, pur descrivendo l'origine geografica del prodotto. La funzione essenziale dei marchi collettivi geografici rimane quindi una funzione distintiva e non di garanzia. A parere dell'Avvocato generale, infatti, "tale funzione distintiva si esercita individuando l'associazione titolare del marchio e informando il consumatore sull'origine comune ai membri di tale associazione dei prodotti e dei servizi contemplati dal marchio".

La parte della decisione che qui interessa è chiaramente riassunta al punto 34 della sentenza in esame come segue: "il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha concluso che la funzione essenziale dei marchi è, in entrambi i casi,

condizioni per l'applicazione dell'art. 8 para. 5 del regolamento citato. La The Tea Board invece chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui non applica il para. 1 dell'art. 8.

³³³ Il riferimento è al vecchio regolamento europeo sui marchi. Tuttavia non sembrano essere intervenute modifiche normative che impongono una rivalutazione circa la funzione che i marchi collettivi europei svolgono.

quella di fungere da indicazione dell'origine commerciale". I casi a cui fa riferimento la parte della sentenza citata, che contiene le argomentazioni della The Tea Board, sono quelli di un marchio individuale e di un marchio collettivo. Mentre quindi la società indiana ritiene che i due marchi abbiano delle funzioni diverse il Tribunale UE ritiene che ciò non avvenga.

Prima di analizzare le motivazioni dedotte dalla società indiana e le valutazioni della Corte può essere utile capire più a fondo le conseguenze pratiche delle due diverse posizioni: ai fini dell'applicazione dell'art. 8, para. 1, lett. b) i prodotti contrassegnati devono essere identici o simili e deve sussistere un rischio di confusione o associazione tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e da quello posteriore. Se si desse rilievo alla funzione di certificazione della provenienza dei marchi collettivi geografici, i prodotti sarebbero simili e creerebbero un rischio di confusione nel consumatore dato che sembrerebbero indicare entrambi la provenienza di un prodotto da un determinato luogo. In altre parole, si dovrebbe ravvisare un rischio di confusione "nel fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi contraddistinti dai segni in conflitto o le materie prime utilizzate ai fini della fabbricazione di tali prodotti possano avere la medesima provenienza geografica"³³⁴. Prendendo in considerazione il caso che si sta esaminando tale luogo sarebbe la regione Indiana del Darjeeling. Quindi, nonostante i prodotti siano merceologicamente differenti ci sarebbe comunque un rischio di confusione se si desse rilievo al fatto che il marchio collettivo geografico intende certificare la provenienza da tale regione dei prodotti della The Tea Board. In questo senso il marchio "Darjeeling" apposto sui prodotti della Delta Lingerie indurrebbe il consumatore a pensare che anche tale marchio indichi la provenienza geografica del prodotto e quindi creerebbe un rischio di confusione o di associazione tra il marchio collettivo della The Tea Board e quello individuale della Delta Lingerie. Se invece si considerasse la funzione del marchio collettivo geografico uguale a quella di un

³³⁴ Punto 45 della sentenza in esame. In sostanza, secondo la società indiana l'origine geografica doveva essere presa in considerazione dal Tribunale UE come fattore rilevante per la verifica della somiglianza tra i due prodotti.

marchio individuale, il conflitto tra i due marchi non dovrebbe tenere conto della provenienza geografica dei prodotti: essendo i due prodotti merceologicamente differenti non sussisterebbe un rischio di confusione per il consumatore, il quale non sarebbe indotto in errore circa l'origine imprenditoriale del prodotto³³⁵. Secondo quest'ultimo orientamento (seguito da Tribunale UE) la provenienza geografica non avrebbe alcun rilievo nel conflitto tra un marchio collettivo geografico e un marchio individuale, conflitto che va risolto come se fosse uno scontro tra due marchi individuali³³⁶.

Tornando alle motivazioni che valorizzano una posizione piuttosto che l'altra, la The Tea Board asserisce a sostegno della sua tesi le seguenti argomentazioni: in primo luogo mette in luce il fatto che la possibilità di registrare come marchio un toponimo è una deroga concessa esclusivamente ai marchi collettivi. In secondo luogo, cita a proprio favore il principio della porta aperta: secondo la The Tea Board, dato che tutti coloro che rispettano il regolamento d'uso possono utilizzare il marchio quest'ultimo non sarebbe idoneo a distinguere il prodotto di un gruppo di imprenditori dal resto della concorrenza, ma servirebbe piuttosto a garantire il pubblico circa la provenienza geografica del bene contrassegnato. Da ultimo, la società indiana rileva che il reg. (CE) 207/2009 dovrebbe essere letto alla luce del reg. (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 22 TRIPs: a detta del ricorrente ciò si tradurrebbe

³³⁵ La conclusione ovviamente sarebbe differente nel caso in cui si facesse riferimento alla tutela di un marchio notorio o di una DOP o IGP. Si è avuto modo di notare che in questi casi i prodotti godono di una tutela extra-merceologica. Ed infatti il Tribunale UE aveva ritenuto applicabile l'art. 8, para. 5 del regolamento, relativo alla tutela dei marchi che godono di rinomanza.

³³⁶ Le due posizioni sono chiaramente evidenziate dalla sentenza in esame al punto 44 nel seguente modo: "Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha considerato, ai punti 49 e da 51 a 53 di dette sentenze che, qualora nell'ambito di un procedimento di opposizione i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi e, dall'altro, marchi individuali, il confronto tra i prodotti e i servizi contemplati deve svolgersi secondo i medesimi criteri applicati nel valutare la somiglianza o l'identità dei prodotti e servizi designati da due marchi individuali. Il Tribunale ha così respinto l'argomento della The Tea Board secondo cui il fatto che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica possa costituire un criterio sufficiente per determinare la loro identità o la loro somiglianza ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009".

in un divieto di utilizzare ogni elemento idoneo ad indurre il consumatore in errore circa la provenienza geografica del prodotto³³⁷.

La Corte ribatte sui punti appena evidenziati e respinge il motivo di opposizione basato su un'erronea considerazione della funzione essenziale dei marchi collettivi geografici UE. Le considerazioni della società indiana vengono affrontate dalla Corte come segue: per quanto riguarda la deroga al divieto di registrazione di toponimi il giudice europeo evidenzia la *ratio* dello stesso. Un marchio individuale non può consistere in un segno indicante l'origine geografica del prodotto perché si verificherebbe una monopolizzazione di tale segno. Il toponimo, al contrario, deve rimanere disponibile per la collettività degli imprenditori. Lo stesso problema non si pone per i marchi collettivi geografici, ai quali tutti possono accedere. In conclusione, la Corte afferma che tale deroga è prevista per i marchi collettivi non in quanto essi avrebbero una funzione di certificazione dell'origine geografica ma più semplicemente in quanto l'applicazione del divieto a tali marchi sarebbe priva di fondamento.

Per quanto riguarda la seconda argomentazione della The Tea Board, concernente il principio della porta aperta, la Corte rileva solamente come l'argomento sia "poco chiaro e non provato"³³⁸. La Corte non ritiene che la situazione per la quale tutti possono utilizzare il marchio collettivo geografico o far parte dell'associazione titolare renda lo stesso non idoneo a distinguere il prodotto come proveniente da un determinato gruppo di imprenditori.

L'ultimo punto considerato riguarda invece l'interpretazione del regolamento n. 207/2009 alla luce delle norme sulle indicazioni geografiche (regolamento n. 1151/2012 e art. 22 TRIPs). A tal proposito viene chiarito che il regolamento sui marchi da un lato e quello sulle indicazioni geografiche dall'altro, hanno due aree di applicazione diverse. I marchi collettivi geografici e le indicazioni geografiche sono segni di natura diversa, per cui ai primi non si applicano le norme delle seconde. Al punto 62 della sentenza in esame la Corte afferma che "è sufficiente constatare che

³³⁷ Queste tre argomentazioni sono riassunte nei punti da 35 a 37 della sentenza citata.

dette indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi collettivi dell'Unione europea composti da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti e di servizi, dall'altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti”.

In conclusione, la Corte ritiene i motivi dedotti dalla The Tea Board poco convincenti. A ciò si aggiungono delle considerazioni a favore della tesi contraria, quella che considera uguali le funzioni dei marchi individuali e dei marchi collettivi geografici: l'art. 66, para 2 del regolamento n. 207/2009 stabilisce che “in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”. I marchi collettivi geografici sono quindi costituiti ai sensi del para. 1 dello stesso articolo 66, secondo il quale “Possono costituire 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”. In forza del rinvio contenuto al para. 2 sembra quindi confermata la funzione distintiva anche dei marchi collettivi geografici. La Corte cita a proprio favore anche l'art. 4³³⁹ del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale i marchi europei, sia individuali che collettivi, devono consistere in “segni atti a distinguere l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi sui quali tali segni sono apposti”³⁴⁰.

È opportuno sottolineare che al momento della decisione era ancora in vigore il precedente regolamento sui marchi UE n. 207/2009. Le considerazioni fatte dalla Corte di giustizia rimangono tuttavia attuali, in quanto il più recente reg. 1001/2017 non sembra aver introdotto modifiche per quanto riguarda la funzione dei marchi collettivi UE.

³³⁸ Punto 56 della sentenza in esame.

³³⁹ Il testo dell'art. 4 del reg. (CE) n. 207/2009 è il seguente: “Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono 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 imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

³⁴⁰ Punto 51 della sentenza in esame.

Per i motivi sopra esaminati la Corte sostiene che la funzione essenziale dei marchi collettivi geografici sia la stessa dei marchi individuali. Ritiene comunque che i marchi collettivi geografici siano idonei a descrivere la provenienza dei beni³⁴¹, tuttavia non ritiene che tale funzione sia lo scopo principale di detti marchi né che abbia una qualche conseguenza pratica. Da tale decisione deriva che “qualora i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi, e, dall’altro, marchi individuali, la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza”³⁴².

L’orientamento della giurisprudenza europea in riferimento alla funzione dei marchi collettivi geografici risulta chiaro: essi hanno essenzialmente la stessa funzione distintiva dei marchi individuali e indicano la provenienza imprenditoriale da un determinato gruppo di produttori. Una diversa funzione hanno invece i marchi di certificazione UE: essi garantiscono delle specifiche caratteristiche dei beni e non la loro origine commerciale³⁴³. Nonostante i marchi di certificazione abbiano una funzione simile a quella svolta dai marchi collettivi di diritto interno, essi non possono consistere in segni indicanti l’origine geografica dei prodotti. A livello europeo, dunque, la situazione relativa ai segni che indicano l’origine qualificata dei prodotti è la seguente: da un lato i marchi collettivi possono essere geografici ma non hanno una funzione di garanzia³⁴⁴, dall’altro lato i marchi di certificazione hanno una funzione di garanzia ma non possono essere marchi geografici. Da questo schema ne

³⁴¹ Punto 53 della sentenza, il cui testo è il seguente: “Se è vero che la Corte ha, inoltre, già riconosciuto che un marchio potesse assolvere funzioni diverse da quella di indicazione d’origine, parimenti meritevoli di tutela contro violazioni da parte di terzi, quali quelle di garantire la qualità del prodotto o del servizio su cui è apposto, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, essa ha nondimeno sempre sottolineato che la funzione essenziale del marchio resta quella di indicazione d’origine (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 77 e 82, nonché del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punti da 37 a 40 e giurisprudenza ivi citata)”.

³⁴² Punto 64 della sentenza citata.

³⁴³ G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 892.

³⁴⁴ In realtà, come si è visto, sarebbe più preciso affermare che i marchi collettivi geografici UE hanno in parte una funzione di garanzia dell’origine qualificata. Essi comunque indicano l’origine geografica del prodotto ma la loro tutela non tiene conto di tale funzione: dal punto di vista del consumatore è

esce sicuramente rafforzato il sistema di garanzia previsto dal reg. (UE) n. 1151/2012: registrare un prodotto come DOP o come IGP sembra essere l'unico strumento previsto dall'Unione Europea per proteggere un'indicazione geografica su tutto il territorio comunitario. Anzi, forse è proprio questo il motivo che ha spinto il legislatore europeo a non consentire la registrazione di marchi di certificazione geografici. Essi avrebbero svolto una funzione molto simile, se non uguale, a quella delle DOP/IGP e, optando per la loro inammissibilità, il regolamento n. 1001/2017 ha forse voluto evitare una sovrapposizione con i segni pubblici di qualità.

3. Marchi di certificazione e collettivi di diritto interno: quali differenze con l'ordinamento comunitario?

I marchi di certificazione sono stati introdotti nell'ordinamento dal d.lgs. 20.02.2019, n. 15 (attuativo della direttiva 2015/2436). A disciplinare questo nuovo tipo di marchi è l'art. 11 *bis* del c.p.i.³⁴⁵, introdotto in seguito alla riforma. Prima di passare alle considerazioni riguardanti la funzione di tali marchi e il loro rapporto con i

comunque un'indicazione di origine ma il titolare del marchio può proteggere lo stesso solo sulla base della sua funzione distintiva, la quale risulta essere la sua funzione essenziale.

³⁴⁵ Il testo dell'art. 11 *bis* del c.p.i. è il seguente: "Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può 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. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione 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 della correttezza professionale.

I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi".

marchi collettivi, nonché con le DOP/IGP, è opportuno esaminare brevemente la loro disciplina. La trattazione sarà in realtà particolarmente concisa, per una semplice ragione: essa riprende in molte parti quella dei marchi collettivi, già esaminata nel primo capitolo. Per questo motivo, molte delle considerazioni riguardanti i marchi collettivi verranno riprese, senza tuttavia ripercorrere l'*iter* logico già analizzato.

Innanzitutto, è necessario chiarire che i marchi di certificazione nazionali, ai sensi dell'art. 11 *bis*, comma 4, possono consistere anche “in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi”. Al pari di quanto avviene per i marchi collettivi, anche per i marchi di certificazione è prevista una deroga al divieto generale di cui all'art. 13, comma 1 (divieto di registrazione di segni generici o descrittivi, come le indicazioni geografiche). A tal proposito può essere ripreso il ragionamento già affrontato in relazione alla capacità distintiva dei marchi collettivi geografici. Si è visto che tale requisito deve essere bilanciato con la funzione che il marchio svolge, a differenza di quanto avviene per i requisiti di liceità e novità, i quali operano allo stesso modo per tutti i marchi. Come si dirà in seguito, i marchi di certificazione hanno una funzione di garanzia e descrivono le qualità del prodotto contrassegnato, per cui il requisito di capacità distintiva, per quanto debba essere presente in sede di registrazione, è più debole rispetto a quello richiesto per un marchio individuale.

Tornando alla deroga prevista dal comma 4 dell'art. 11 *bis*, essa non è concessa incondizionatamente, al pari di quanto avviene per i marchi collettivi; “l'Ufficio italiano brevetti e marchi può 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”. Su questo punto c'è una completa identità tra i testi dell'art. 11 e 11 *bis* del c.p.i. e la *ratio* della previsione è la medesima, essendo collegata alla particolarità della situazione in cui si concede una privativa riguardante un nome geografico. In questo caso la maggior preoccupazione del legislatore è di fare in modo che gli imprenditori della zona non siano svantaggiati dalla registrazione del marchio o che comunque non si creino “situazione di ingiustificato privilegio”. Quest'ultima, come si è detto, è

una clausola generale alla quale viene dato contenuto tramite la motivazione del provvedimento di diniego.

Un'importante differenza tra marchi collettivi e marchi di certificazione riguarda la natura giuridica del soggetto titolare del segno. Il soggetto richiedente la registrazione di un marchio collettivo deve avere natura associativa e non può consistere in una persona fisica. Diversamente, la registrazione di un marchio di certificazione può essere richiesta da “persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”. Considerando anche l'esclusione delle società di capitali dai possibili titolari di marchi collettivi³⁴⁶, è immediato notare come la disposizione relativa ai marchi di certificazione sia più ampia: mentre per i marchi collettivi si impone la natura associativa dell'ente titolare, lo stesso non avviene per i marchi di certificazione, i quali possono essere registrati anche da una persona fisica. Al pari di quanto avviene nella normativa europea, l'elenco di cui all'art. 11 *bis* non sembra essere esaustivo ma meramente esemplificativo. In analogia con il diritto comunitario viene inoltre previsto un dovere di neutralità per il titolare del marchio di certificazione. La registrazione del marchio, infatti, viene concessa a condizione che il richiedente non svolga “un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Si è già esaminato in cosa consista il “*duty of neutrality*” studiando il marchio di certificazione UE e la stessa interpretazione deve essere accolta nell'ordinamento nazionale. Un'ultima osservazione in materia di soggetti legittimati alla registrazione di un marchio di certificazione riguarda i requisiti di professionalità che essi devono avere. Il reg. (UE) n. 1001/2017 non impone un esame preliminare sulle competenze

³⁴⁶ Il d.lgs. n. 15/2019 ha infatti modificato la disciplina dei soggetti legittimati a registrare un marchio *ex art. 11 c.p.i.*: le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile non possono registrare un marchio collettivo. Forse questa previsione è stata dettata dalla volontà di meglio coordinare i marchi collettivi e di certificazione. Una società di capitali, quindi, potrà chiedere la registrazione solo di un marchio di certificazione e non di un marchio collettivo. In questo modo si evita una sovrapposizione tra due istituti che sembrano svolgere la stessa funzione (come si vedrà in seguito). Ovviamente la previsione risolve la questione solo quando il richiedente sia una società di capitali, la quale non può scegliere che tipo di marchio registrare. Per gli altri soggetti di natura associativa rimane invece aperta la questione.

del soggetto richiedente. Ciò non accade, ad esempio, nel Regno Unito, dove “*a certification mark shall only be registered if the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered*”³⁴⁷. A differenza del regolamento, la direttiva 2015/2436, prende in considerazione l’argomento, stabilendo all’art. 28, para 2, che “gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato”. Il legislatore italiano era quindi libero di predisporre un sistema di controlli, da effettuare al momento della richiesta di registrazione, volto a valutare la competenza del richiedente³⁴⁸. Tuttavia, la scelta del d. lgs. n. 15/2019 è stata di prevedere una formula molto ampia e di non limitare in questo senso i soggetti legittimati, al pari di quanto avviene in sede europea. Ne risulta che per richiedere la registrazione di un marchio di certificazione non è necessario provare preventivamente di possedere determinati requisiti di professionalità.

Un aspetto particolare riguarda la registrazione di marchi di certificazione da parte degli enti territoriali. Questi ultimi sono sicuramente legittimati alla registrazione e possono quindi garantire, tramite la concessione di un loro marchio, la qualità dei prodotti contrassegnati. Il problema posto con riferimento ai marchi collettivi geografici vale tuttavia anche per i segni che si stanno trattando: sicuramente l’ente territoriale può registrare un marchio di certificazione, ma un marchio di certificazione geografico potrebbe essere contrario alle norme sulla libera circolazione della merce nonché all’affermata esaustività del reg. (UE) n. 1151/2012. La questione non è ancora stata affrontata dalla giurisprudenza dato che il marchio in esame è stato introdotto nell’ordinamento solo di recente, tuttavia le argomentazioni che hanno affermato l’illegittimità di marchi collettivi geografici registrati dalle Regioni sembrano potersi applicare anche ai marchi di certificazioni. Gli enti

³⁴⁷ G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 894.

³⁴⁸ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in AIDA ((Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo), 2017, p. 49.

territoriali rimangono comunque liberi di registrare marchi di certificazione non geografici³⁴⁹.

Un ulteriore aspetto riguardante la disciplina nazionale dei marchi di certificazione è quella del regolamento d'uso; al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio di certificazione deve essere depositato anche il regolamento d'uso, il quale contiene le condizioni da rispettare per l'uso del marchio, i controlli e le relative sanzioni (come si nota il contenuto è lo stesso richiesto per il regolamento d'uso di un marchio collettivo). Nel caso di un marchio di certificazione geografico dovrà inoltre essere delimitata la zona geografica di produzione. A garanzia della non decettività del segno sono poste le stesse garanzie previste in materia di marchi collettivi: il regolamento ha una funzione di garanzia per il consumatore, il quale deve essere sicuro che le norme in esso contenute siano rispettate. A tal proposito si è già esaminata la speciale causa di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, lett. c) c.p.i. Tale previsione è stata estesa con il d. lgs. n. 15/2019 anche ai marchi di certificazione: oltre che per gli altri motivi indicati dall'art. 14 c.p.i, un marchio decade “per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione”. Lo stesso fine ha la norma che vieta di modificare il regolamento senza comunicarlo all'UIBM (art. 11 *bis*, comma 2).

Riguardo alle regole sulla base delle quali concedere l'uso del marchio la dottrina si è interrogata sull'applicabilità ai marchi di certificazione del principio della porta aperta. A livello europeo, l'applicabilità del principio per i marchi di certificazione è affermata dalla dottrina, pur non essendo codificata nel reg. (UE) n. 1001/2017. Se un soggetto rispetta i requisiti del regolamento di un marchio di certificazione UE

³⁴⁹ Ad esempio, il marchio QV registrato dalla Regione Veneto, del quale abbiamo esaminato la disciplina nel capitolo precedente, è oggetto di esame da parte dell'UIBM per conversione dello stesso da marchio collettivo a marchio di certificazione.

deve poter utilizzare il marchio³⁵⁰. Secondo autorevole dottrina, infatti, “il principio della porta aperta deve valere *a fortiori* per i m.d.c., perché altrimenti la disciplina di tali marchi avrebbe effetti discriminatori, restrittivi della concorrenza”³⁵¹. Per analogia con il diritto comunitario si potrebbe ritenere che anche a livello nazionale debba essere applicato il principio in questione. Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che siano proprio i principi in materia di concorrenza ad escludere un obbligo di concedere in uso il marchio agli imprenditori rispettosi del regolamento. Tali principi, infatti, non impongono “obblighi a contrarre al di fuori dei casi di attività esercitate in regime di monopolio legale ovvero dei casi in cui l’eventuale rifiuto non configuri uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante”³⁵². La stessa dottrina aggiunge che i marchi di certificazione non sono riservati ad enti di natura associativa e che quindi il principio non ha motivo di essere previsto per i marchi di certificazione³⁵³. Tuttavia, è opportuno notare che il principio della porta aperta è stato teorizzato e poi codificato non per qualsiasi marchio collettivo ma solo per i marchi collettivi geografici. Esso non trova la sua ragion d’essere nella collettività del titolare ma nel fatto che si vuole evitare di creare un monopolio sull’utilizzo di un toponimo. In questo senso, la questione riguardante l’applicabilità del principio della porta aperta andrebbe esaminata distinguendo tra marchi di certificazione geografici e non geografici (come è stato fatto anche per i marchi collettivi). Quanto ai primi, si è detto che a livello europeo è stata data risposta affermativa e quindi il principio si applica e, per analogia, dovrebbe trovare spazio anche nell’ordinamento interno. Le critiche esaminate dalla dottrina, riguardanti la libertà per l’ente titolare di contrarre, sono tuttavia condivisibili³⁵⁴. Esse diventano

³⁵⁰ G. N. HASSEBLATT, *op. cit.*, p. 901.

³⁵¹ Slide dell’evento di Accademia UIBM del 28 /01/2019, marchio collettivo e marchio di certificazione, elementi comuni e differenze, intervento Prof. Mario Liberti, pubblicate il 13/02/2019 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: (https://www.slideshare.net/Ministero_Sviluppo_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-collettivi-uibm-2019)

³⁵² M. OLIVIERI, *op. cit.*, p. 53.

³⁵³ M. OLIVIETI, *op. cit.*, p. 53.

³⁵⁴ Si noti, tra l’altro, che anche la dottrina che si oppone all’applicabilità del principio in esame ai marchi di certificazione non lo fa indiscriminatamente. Ciò che si vuole dire è che tale dottrina non

meno convincenti nel momento in cui ci si occupi di marchi di certificazione geografici. Nell'ordinamento europeo il problema non si pone, essendo vietata la registrazione di tale tipo di marchi. Per quanto riguarda lo Stato italiano sembrano potersi richiamare le considerazioni già fatte in materia di marchi collettivi geografici. Le esigenze di tutela della concorrenza impongono al titolare di un marchio geografico, collettivo o di certificazione, di concedere l'uso dello stesso a tutti gli imprenditori che rispettano il regolamento ed operano nella zona geografica delimitata dallo stesso: un nome geografico non può formare diritto di esclusiva di un solo commerciante, né di un gruppo ristretto di imprenditori. Nonostante l'art. 11 *bis* c.p.i. non codifichi il principio della porta aperta al pari dell'art. 11, comma 4, non sembrano esserci ragioni sufficienti per non applicare il principio in esame anche ai marchi di certificazione geografici. Per riassumere, la questione relativa al principio della porta aperta ha sinora seguito il seguente filone: quando il marchio è geografico, il principio deve trovare applicazione. Questa soluzione è codificata per quanto riguarda i marchi collettivi e sembra si debba applicare anche ai marchi di certificazione. Nel caso in cui il marchio non sia geografico è necessario distinguere, sia tra marchio collettivo e marchio di certificazione, sia tra marchio europeo e marchio nazionale. Per quanto riguarda i marchi collettivi non geografici il principio non è mai stato codificato e la dottrina europea esclude chiaramente che si debba applicare³⁵⁵. I marchi di certificazione UE, al contrario, seguono il principio. Relativamente ai marchi di certificazione nazionale la questione è invece ancora molto dibattuta.

Con l'esame del principio della porta aperta si conclude la trattazione della disciplina interna relativa ai marchi di certificazione geografici. Essa ricalca la già vigente normativa in materia di marchi collettivi geografici e quindi pone problemi sul coordinamento tra i due istituti. In particolare, i titolari dei marchi collettivi

mira ad affermare una libertà incondizionata del titolare a contrarre. In particolare, la situazione è differente quando l'ente titolare abbia natura pubblica, nel qual caso un rifiuto non basato su circostanze oggettive deve essere ritenuto inammissibile.

³⁵⁵ Ciò, tra l'altro, è pienamente in linea con la considerazione del marchio collettivo UE quale marchio con funzione distintiva e non di garanzia.

dovrebbero richiedere entro il 23 marzo 2020 la conversione dei propri segni in marchi di certificazione o in marchi collettivi. Tuttavia, detta conversione non è ancora avvenuta, in quanto non sono state emanate le relative circolari da parte dell'UIBM. Per questo motivo, potrebbe risultare precoce un'analisi della disciplina che vada oltre il testo normativo del c.p.i. La normativa sui marchi di certificazione, infatti, deve ancora trovare una concreta applicazione nel nostro ordinamento. Nonostante questo, può essere intrapresa una riflessione di carattere più generale, incentrata sulla funzione che i marchi di certificazione, anche geografici, saranno chiamati a svolgere. In realtà, la novella del 2019 sembra far riflettere più che altro sulla funzione che i marchi collettivi svolgeranno in futuro; oggi, infatti, sia l'ordinamento comunitario che quello europeo, sono strutturati in modo da prevedere i marchi collettivi e i marchi di certificazione. A livello comunitario il coordinamento tra i due tipi di marchio, nonché tra essi e il sistema di DOP/IGP sembra essere piuttosto chiaro. Da un lato si hanno i marchi collettivi geografici, i quali non vengono però tutelati sulla base della loro funzione di garanzia dell'origine qualificata: nonostante di fatto possano indicare tale origine la loro funzione essenziale rimane quella distintiva e, di conseguenza, sono indici della provenienza imprenditoriale del prodotto da un gruppo di produttori. Dall'altro lato, gli unici marchi comunitari che hanno una funzione di garanzia sono i marchi di certificazione, i quali tuttavia non possono indicare l'origine geografica dei prodotti. Da ciò deriva un forte rafforzamento del sistema di DOP/IGP il quale sembra essere l'unico strumento idoneo a tutelare l'origine qualificata di un prodotto su tutto il territorio dell'Unione. Da queste considerazioni, fornite sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, ne risulta un sistema in cui non ci sono istituti che si sovrappongono, avendo ogni segno una funzione differente.

Lo stesso, a parere di chi scrive, non si può dire dell'ordinamento interno in seguito all'armonizzazione dovuta alla direttiva 2015/2436. Con il d. lgs. n. 15/2019 il legislatore ha infatti voluto ravvicinare il sistema di marchi nazionale a quello comunitario, introducendo quindi i marchi di certificazione. Tuttavia, i due ordinamenti non paiono ad oggi allineati sul punto, soprattutto per quanto riguarda i

segni che descrivono l'origine geografica dei prodotti. Per meglio comprendere quanto si sta dicendo è forse opportuno soffermarsi sull'assetto precedente al 2019. In particolare, come si è ampiamente detto nel primo capitolo dell'elaborato, i marchi collettivi dopo la riforma del 1992 hanno assunto in Italia una spiccata funzione di garanzia. Per quanto riguarda l'origine geografica essi hanno svolto quindi il ruolo di certificazione della stessa e hanno assicurato al consumatore determinati *standards* del prodotto derivanti dalla zona di produzione. Ciò significa che il ruolo che in altri ordinamenti era affidato ai marchi di certificazione in Italia era svolto dai marchi collettivi³⁵⁶. In questo senso i marchi di certificazione, pur essendo un istituto nuovo, non hanno introdotto nell'ordinamento un'idea di marchio precedentemente sconosciuta. È interessante come un autore avesse individuato la questione che si sta trattando in tempi non sospetti. Tale dottrina, muovendo una critica all'ormai affermata funzione di garanzia dei marchi collettivi osservava che “il «vecchio» marchio collettivo gravitasse su quel polo dell'esperienza comparatistica che ospita una nozione di marchio collettivo come marchio di una collettività di imprenditori, piuttosto che non sul polo opposto, laddove si rintraccia un marchio collettivo come marchio di certificazione”³⁵⁷. Al di là della critica, ciò che qui si vuole mettere in luce è lo scontro tra la funzione distintiva e quella di garanzia del marchio collettivo: a livello comunitario ha prevalso un'interpretazione incentrata sulla prima delle due, mentre nell'ordinamento interno è avvenuto l'inverso. La stessa dottrina appena citata aveva espresso questa preoccupazione prima della fine dello scorso millennio, sostenendo che marchio collettivo nazionale e marchio collettivo comunitario stessero andando in direzioni opposte. Già con il d. lgs. 480/1992, secondo l'autore, il legislatore italiano “ha fatto dei «marchi collettivi» veri e propri «marchi di certificazione», provocando uno «scollamento» tra diritto interno e diritto comunitario che non appare di agevole ricomposizione”³⁵⁸. Le preoccupazioni avanzate in un articolo del 1997 sembrano oggi attuali, soprattutto dopo

³⁵⁶ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 2, 2017.

³⁵⁷ P. SPADA, *op. cit.*, p. 478 s.

l'introduzione dei marchi di certificazione. Infatti, il legislatore italiano, per allinearsi al diritto comunitario, avrebbe dovuto, con l'introduzione dei marchi di certificazione, anche modificare la disciplina dei marchi collettivi, in modo da assicurare loro una funzione distintiva, al pari di quanto avviene nel diritto europeo. La dottrina più recente ha individuato la difficoltà dell'attuazione della direttiva 2015/2346 proprio nell'ampia "portata dell'art. 11 c.p.i."³⁵⁹. e il decreto di attuazione n. 15/2019 non sembra aver introdotto disposizioni volte ad allineare la disciplina del marchio collettivo nazionale a quello europeo. La direttiva infatti lasciava liberi gli Stati membri di introdurre i marchi di certificazione. Secondo la citata dottrina, la scelta avrebbe dovuto orientarsi nel seguente modo: se il legislatore italiano avesse ritenuto i marchi collettivi come strumenti di garanzia (anche circa l'origine geografica) non avrebbe dovuto introdurre i marchi di certificazione. Se, al contrario, il legislatore avesse ritenuto la funzione di garanzia non caratterizzante i marchi collettivi, avrebbe dovuto codificare i marchi di certificazione dettando per essi una disciplina ben distinta da quella dei marchi di collettivi. Entrambe queste scelte, con i giusti presupposti, sarebbero state dettate da esigenze di coerenza sistematica dell'apparato legislativo in materia di marchi³⁶⁰. Tuttavia, queste argomentazioni non sembrano essere state prese in considerazione dal legislatore: nella novella del 2019 non pare che si possano rinvenire disposizioni idonee a modificare l'indirizzo ormai consolidato che vede nei marchi collettivi una funzione di garanzia. Dall'altro lato sono stati introdotti anche i marchi di certificazione, i quali, a parere di chi scrive, non presentano differenze sostanziali, dal punto di vista della funzione svolta, con i marchi collettivi.

Tornando al tema principale del presente elaborato, l'origine qualificata dei prodotti agroalimentari, non ci sono particolari differenze tra un marchio collettivo nazionale ed uno di certificazione: entrambi possono essere marchi geografici, ad entrambi

³⁵⁸ P. SPADA, *ibid.*, p. 484 s.

³⁵⁹ G. OLIVIERI, *op. cit.*, p. 46.

³⁶⁰ G. OLIVIERI, *ibid.*, p. 51. L'autore evidenziava queste possibilità dopo l'emanazione della direttiva 2015/2436 ma prima del d. lgs. n. 15/2019; quindi, poneva le basi per una corretta

sembra applicarsi il principio della porta aperta, sono registrabili alle stesse condizioni, hanno alla base un regolamento d'uso e sono soggetti alle stesse cause di decadenza e nullità, le quali, in entrambi i casi, sono necessarie ad assicurare al consumatore la non decettività del segno. I due marchi sembrano quindi differenziarsi solo dal punto di vista soggettivo, in quanto per i marchi di certificazione non è richiesta la natura associativa del soggetto titolare³⁶¹. A questa conclusione è giunta la più recente dottrina, secondo la quale prima della direttiva del 2015 “la funzione di garantire l'origine e la qualità dei prodotti era assegnata soprattutto ai marchi collettivi” mentre “oggi i medesimi obiettivi possono essere perseguiti anche attraverso i marchi di certificazione, che presentano, tuttavia, come tratto di differenziazione più significativo rispetto ai marchi collettivi, quello di poter essere registrati anche da una persona fisica come marchi individuali”³⁶². Per quanto riguarda i marchi geografici, il sistema nazionale sembra essere oggi molto distante da quello europeo.

Al termine di tutte le considerazioni svolte, l'assetto che si presenta in seguito alla riforma del 2019 sembra essere il seguente: a livello europeo solo i marchi collettivi possono essere geografici ma non vengono tutelati sulla base della loro funzione di garanzia. A livello nazionale i marchi collettivi possono essere geografici ed hanno assunto una funzione di garanzia che è finita per prevalere sulla funzione distintiva, in maniera diametralmente opposta con quanto avvenuto nell'ordinamento comunitario. Inoltre, nello Stato italiano i segni che indicano l'origine qualificata sono registrabili anche come marchi di certificazione. In altre parole, l'ordinamento italiano si differenzia da quello europeo perché ha attribuito una diversa funzione ai marchi collettivi e perché prevede due istituti che hanno una funzione pressoché identica.

armonizzazione del sistema nazionale. Tuttavia, non sembra che il legislatore abbia seguito questo filone.

³⁶¹ Sicuramente la differenza soggettiva è oggi molto rilevante, dato che sono stati esclusi dai soggetti legittimati alla registrazione di un marchio collettivo le società di capitali. Tuttavia, una diversità dal punto di vista soggettivo, per quanto rilevante, non elimina il problema di un'identità dal punto di vista funzionale.

³⁶² R. ROMANO, *op. cit.*, p. 594.

Queste considerazioni saranno ovviamente da valutare relativamente a quella che sarà la prassi e la giurisprudenza in materia di marchi collettivi e marchi di certificazione. Come si è detto, infatti, rimangono argomentazioni basate su una normativa che non ha ancora trovato applicazione. Relativamente ai marchi di certificazione, anche geografici, si dovrà quindi attendere l'emanazione delle circolari da parte dell'UIBM per avere ulteriori informazioni riguardo agli stessi e per affrontare una trattazione più esaustiva della materia. Per ora, ciò che è opportuno rilevare, è che la prassi dei marchi di certificazione geografici influenzerà anche quella dei marchi collettivi geografici: un tema del quale la dottrina e la giurisprudenza futura si occuperanno sarà, forse, proprio quello della relazione tra i due segni.

Con la trattazione dei marchi di certificazione geografici si esaurisce il tema dei segni geografici di qualità. In particolare, è evidente come la materia sia in continua evoluzione e ancora oggi ci sia molto di cui discutere. Una svolta importante è stata data, a livello nazionale, dal d. lgs. n. 15/2019, anche se gli effetti concreti di tale svolta sono ancora da verificare.

Conclusioni

Con lo studio dei marchi di certificazione geografici si conclude l'esame dei segni geografici di qualità. Il termine è necessariamente generico in quanto, come visto, comprende una serie di istituti: i marchi collettivi e di certificazione, sia nazionali che europei, le DOP e le IGP di cui al reg. (UE) n. 1151/2012, le indicazioni facoltative di qualità e le De. Co.

Nell'esame della materia si è cominciato dai marchi collettivi geografici di diritto nazionale, il segno più risalente ma tuttora molto utilizzato nel nostro Paese. L'accento è stato posto in particolare su due aspetti critici: sulla funzione del marchio e sul c.d. principio della porta aperta. Per quanto riguarda la prima delle due questioni si è visto come la funzione tipicamente distintiva dei marchi non sia l'unica funzione del segno: esso ha anche una funzione di garanzia a favore del consumatore, il quale può fare affidamento sul rispetto degli *standards* descritti nel regolamento d'uso. Assai rilevante è il secondo aspetto evidenziato, ossia il c.d. principio della porta aperta ora codificato all'art. 11, comma 4 c.p.i. Esso fa fronte ad uno dei principali problemi che la disciplina dei marchi collettivi geografici poneva: creare un'esclusiva su un nome geografico tramite un marchio rischia di falsare la concorrenza e di monopolizzare l'utilizzo del toponimo. In altre parole, un potere arbitrario in capo al titolare del marchio di decidere chi può utilizzarlo e chi no crea un pregiudizio agli imprenditori locali che si vedono negato il permesso. La conseguenza sarebbe un'impossibilità per chi opera nella zona secondo gli *standards* del marchio di veder riconosciuta la qualità dei propri prodotti. Per questo motivo, la dottrina e la giurisprudenza prima e il legislatore poi hanno stabilito che ai marchi collettivi geografici si applichi il suddetto principio, il quale garantisce l'accesso all'utilizzo del marchio a chiunque rispetti il regolamento d'uso dello stesso ed operi nella zona geografica delimitata.

Successivamente ci si è dedicati allo studio della tutela pubblicista dell'origine. In questo ambito si è specificata la differenza tra origine semplice e origine qualificata.

Tale distinzione è fondamentale nell'esame della materia, in quanto solo la seconda delle due indicazioni è oggetto del reg. (UE) n. 1151/2012. Quest'ultimo disciplina i due principali segni di matrice europea di tutela dell'origine, DOP e IGP. Nell'esaminarne la disciplina si è detto come la distinzione tra i due segni sia da individuare principalmente nella differente dipendenza del prodotto dal "*milieu géographique*", ossia dalle caratteristiche conferite dal territorio all'alimento. Mentre nel caso delle DOP tale connessione è particolarmente intensa, nel caso delle IGP essa è più sfumata, essendo sufficiente che la zona conferisca anche solo una certa reputazione al prodotto.

Nella materia della tutela pubblicitaria dell'origine rientrano anche le indicazioni facoltative di qualità e le De. Co., le quali sono state affrontate per cenni. In particolare, ci si è posti la questione della loro compatibilità con il reg. (UE) n. 1151/2012. Le risposte sono le seguenti: le indicazioni facoltative non possono limitare l'accesso sulla base del territorio di produzione. In altre parole, non possono indicare l'origine del prodotto da una specifica zona. Se così fosse, esse sarebbero idonee a rientrare nella fattispecie delle misure ad effetto equivalente. L'esempio di indicazione facoltativa riportato è quello relativo ai "prodotti della montagna", oggi disciplinata anche dal regolamento n. 1151/2012. Relativamente ad essa la Corte di giustizia ha inoltre affermato che non si verifica una sovrapposizione con il sistema di DOP/IGP in quanto l'indicazione è generica e non individua uno specifico nesso tra la qualità del prodotto e la zona geografica. È evidente, quindi, che DOP/IGP da un lato e indicazioni facoltative di qualità dall'altro siano istituti del tutto differenti: le seconde sono pienamente legittime se non violano le regole sulla libera circolazione delle merci.

Per quanto riguarda le De. Co. si pone un problema di sovrapposizione, che sembra potersi superare solo considerando tali segni quali indicazioni semplici di qualità. Questa è la tesi maggiormente sostenuta in dottrina, tuttavia si è notato che alla base delle De. Co. c'è un disciplinare che deve essere rispettato dai produttori. Questo fa sì che le De. Co. possano in qualche modo descrivere degli *standards* qualitativi. La soluzione per affermare la legittimità di tali segni è quella di considerarli quali

indicazioni semplici di qualità, anche se non è una soluzione che al momento ha trovato un riscontro nella giurisprudenza.

Dopo una breve analisi critica dei segni privatistici e pubblicistici si è passati ad esaminare il punto centrale della questione: il coordinamento tra i due ambiti. Per fare ciò si è partiti dagli spunti forniti dall'esame delle indicazioni facoltative di qualità e delle De. Co. La legittimità dei due istituti di base infatti sulla sovrapposizione o meno con il sistema di DOP e IGP di cui al reg. (UE) n. 1151/2012. Ci si è quindi posti la seguente domanda: fino a che punto detto regolamento impedisce agli Stati membri di adottare misure idonee a tutelare l'origine geografica dei prodotti agroalimentari? In altre parole, il reg. (UE) n. 1151/2012 ha natura esaustiva? La competenza a disciplinare gli istituti pubblicistici di tutela dell'origine qualificata spetta esclusivamente all'Unione Europea? Inoltre, queste domande sono state poste riferendosi ad una dimensione para-pubblicistica dei segni geografici di qualità, nel senso che riguardano anche segni di natura privatistica ma registrati da organi pubblici quali gli Enti territoriali.

La risposta affermativa alla questione riguardante l'esaustività del regolamento n. 1151/2012 è stata data dalla Corte di giustizia nella sentenza BUD II. La decisione è stata contestata da parte della dottrina, la quale ritiene che la sentenza sia basata su motivazioni più politiche che giuridiche. La portata della sentenza è tuttavia da rivalutare alla luce di quanto segue: gli Stati membri possono comunque tutelare l'origine geografica dei prodotti agroalimentari, in particolare l'origine semplice degli stessi. Ciò è stato affermato anche nella sentenza Warsteiner dalla stessa Corte di giustizia. Più semplicemente, gli Stati membri non possono introdurre nei loro ordinamenti strumenti pubblici di certificazione del nesso qualitativo fra origine territoriale e prodotto geograficamente denominato.

Ci si è successivamente chiesti se questo strumento di certificazione venga effettivamente introdotto nel caso in cui un Ente territoriale registri un marchio collettivo geografico. Come già detto, si è qui in un ambito para-pubblicistico; gli Enti territoriali sono sicuramente legittimati ad utilizzare strumenti di diritto privato, come i marchi collettivi. Ne è un esempio il marchio "QV" registrato dalla Regione

Veneto. Nel caso in cui il titolare di un marchio collettivo geografico sia una Regione, dato l'interesse pubblicitario sotteso alla registrazione, si verifica un'incompatibilità con l'esclusività del reg. (UE) n. 1151/2012? Anche in questo caso la risposta è risultata affermativa. Inoltre, tali strumenti risulterebbero contrari alle norme sulla libera circolazione delle merci, in quanto sono considerati dalla giurisprudenza misure ad effetto equivalente. La conseguenza è la seguente: una Regione può registrare un marchio collettivo per tutelare la qualità dei prodotti. Tale marchio, tuttavia, deve essere disponibile all'utilizzo di qualsiasi imprenditore che ne rispetti il regolamento d'uso, indipendentemente dalla zona in cui quest'ultimo opera. Il marchio collettivo appartenente ad un Ente territoriale non può quindi essere geografico. Una Regione non ha competenza per promuovere i prodotti locali tramite un marchio collettivo concesso in uso ai soli produttori del territorio.

Continuando ad esaminare il rapporto tra DOP/IGP ed altri segni geografici di qualità si è passati a valutare il coordinamento previsto dal reg. (UE) n. 1151/2012 tra i segni in esso disciplinati ed i marchi. L'argomento è stato affrontato differenziando tra marchi individuali e marchi collettivi. Infatti, la relazione tra una DOP o IGP ed un marchio individuale è uno "scontro" tra i due segni. Al contrario, nel caso di un marchio collettivo, è spesso necessario verificare la compatibilità/incompatibilità tra i due segni: è frequente che lo stesso soggetto sia portatore di interessi sia per la DOP/IGP sia per il marchio collettivo geografico. Per quanto riguarda il primo dei due argomenti si è detto come il legislatore europeo abbia voluto dar maggior rilevanza alle DOP o IGP nel rapporto tra queste ed i marchi. Infatti, la generale regola del diritto anteriore che prevale su quello posteriore non si applica: un marchio precedente è idoneo ad impedire la registrazione di una DOP o IGP ad esso simile solo qualora si tratti di marchio notorio. Al contrario, la DOP o IGP è sempre idonea ad impedire la registrazione di un marchio successivo identico o simile. I marchi non notori sono quindi costretti ad un regime di convivenza con le DOP o IGP ad esso simili anche se successivamente registrate. Prendendo ad esempio il caso Toscoro si è inoltre detto come la giurisprudenza interpreti il concetto di "prodotto dello stesso tipo". Nel valutare il

rischio di confusione tra un prodotto contrassegnato da una DOP o IGP precedenti ed un marchio successivo non è necessario che i prodotti siano identici o affini, ma è sufficiente che ci sia un rischio di evocazione della DOP/IGP da parte del marchio. Questo rischio può essere presente anche quando i due prodotti appartengono a due categorie merceologiche differenti. In ciò è stata ravvisata una similitudine tra la tutela delle DOP/IGP e quella dei marchi notori, i quali ricevono una tutela anche *extra-merceologica*.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra DOP/IGP e marchi collettivi geografici si è notato come i due segni siano idonei a coesistere e si sommino le tutele offerte dall'uno e dall'altro segno.

Dopo aver evidenziato le differenze della tutela dei segni pubblicitari e privatistici si è esaminato il sistema dei marchi europeo a garanzia della qualità dei prodotti. Tale sistema è disciplinato dal reg. (UE) n. 1001/2017. I due istituti che possono svolgere tale funzione sono i marchi collettivi ed i marchi di certificazione. Le conclusioni riguardanti tali segni sono le seguenti: i marchi collettivi geografici UE hanno una funzione distintiva e vengono tutelati solo sulla base di essa. I marchi di certificazione UE hanno, al contrario, una funzione di garanzia, ma non possono consistere in segni geografici. Da queste considerazioni ne deriva un sistema europeo ben strutturato e coordinato al suo interno; a livello comunitario lo strumento predisposto per la tutela dell'origine qualificata dei prodotti sono le DOP e le IGP. Altra è la funzione dei marchi collettivi e altra ancora quella dei marchi di certificazione.

Date queste premesse si è poi esaminato l'attuale assetto interno, ora diviso in marchi collettivi e marchi di certificazione (introdotti in attuazione della direttiva 2015/2436). In particolare, è evidente la differenza con il sistema UE. Nell'ordinamento nazionale, infatti, i marchi collettivi svolgono da tempo una funzione di garanzia. La stessa funzione ovviamente svolgeranno i marchi di certificazione *ex art. 11 bis c.p.i.* Entrambi i segni quindi hanno lo stesso scopo e inoltre entrambi possono caratterizzarsi per essere geografici. Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione geografici sembrano distinguersi unicamente per

la diversità dei possibili titolari dei segni. Il sistema così delineato, oltre a sembrare mal coordinato al suo interno, presenta delle grandi differenze con quello di matrice erounitaria.

In conclusione, la categoria dei segni geografici di qualità comprende al suo interno diversi istituti. *In primis*, nell'ordinamento nazionale svolge un ruolo fondamentale il marchio collettivo geografico, al quale oggi è affiancato il marchio di certificazione geografico. In secondo luogo, è un punto di forza dell'UE il sistema *sui generis* di DOP e IGP, le quali sembrano essere gli unici strumenti di diritto pubblico in grado di tutelare l'origine qualificata dei prodotti. Differente è invece il caso in cui ad essere tutelata sia l'origine semplice degli alimenti o il caso in cui sia tutelata la qualità del prodotto non connessa al territorio. Nel primo caso sono legittimi strumenti quali le De. Co, nel secondo caso si fa riferimento alla registrabilità di marchi collettivi non geografici da parte degli Enti territoriali.

L'obiettivo del presente elaborato era quello di fornire una lettura sistematica di tutti gli istituti che in qualche modo sono collegati alla materia esaminata. In questo senso si è visto come il sistema sia particolarmente complesso e stratificato. Quando si esamina l'origine geografica di un prodotto agroalimentare ed i segni che la descrivono è fondamentale individuare correttamente la fattispecie. In particolare, è necessario distinguere tra segni che indicano l'origine semplice e segni che indicano l'origine qualificata. In secondo luogo, è opportuno distinguere tra segni privatistici e pubblicitici. Solo in questo modo è possibile risolvere le questioni riguardanti la legittimità di ciascun segno, la disciplina applicabile, i requisiti per la loro validità e i possibili conflitti con altri segni simili.

Bibliografia

P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli Editore, 2012.

S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura, istituzione e mercati*, fasc. 2, 2014.

A. BORRONI, L. COLOMBO, M. DRAGONI, E. FERRARI, G. MAZZEI, M. VERANI, *Questioni di diritto industriale*, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 2014.

E. BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1904.

V. BUONOCORE, voce “*Impresa (dir. priv)*”, in *Enc. Dir. (Annali)*, I, Milano, 2007, p. 760 ss.

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*, fasc. 3, 2010.

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*, fasc. 2, 2001.

F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, n. 1, 2014.

G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, 2018.

M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2009.

C. F. CODUTI, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 4, 2017.

N. COPPOLA, *Lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza europea sul tema della competenza con riferimento alle indicazioni geografiche*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, n. 2-3, 2016.

L. COSTATO, P. BORHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2019.

L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2015.

G. CUONZO, L. TREVISAN, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, in *Itinera Guide Giuridiche, Diritto Industriale*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2017.

E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2015.

M. DANI, *Gli strumenti di politica economica regionale e i loro limiti comunitari: il caso dei marchi collettivi territoriali*, in *Le Regioni*, n. 6, 2000.

V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016.

M. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari: i diversi modelli di tutela europei e nordamericani*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2014.

G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 1990.

P. A. E. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 2009.

C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 6, 1995.

F. GENCARELLI, *La politica comunitaria di qualità alimentare: origine ed evoluzione*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006.

F. GENCARELLI, *Ancora sul caso "Budweiser"*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, , fasc. 7-8, 2013.

A. GERMANÒ, *Il marchio collettivo geografico nel settore agricolo*, in *Diritto dell'agricoltura*, n.3, 1994.

A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Diritto agroalimentare*, fasc. 2, 2017.

A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007.

A. GERMANÒ, *Protezione europea delle dop e delle igp da marchi simili e protezione nazionale delle denominazioni geografiche protette da simili denominazioni sociali*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 1, 2012.

A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale: atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, Milano, Giuffrè Editore, 2015.

M. GHIRON, *I marchi, i segni distintivi e le insegne. Le invenzioni, i modelli ed i disegni industriali*, in *Corso di diritto industriale*, volume secondo, Roma, Società editrice del "Foro italiano", Roma, 1937.

S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, fasc. 3, 2016.

V. GUIZZI, voce "Politiche comunitarie", in *Enc. Dir. (Giuffrè)*, agg. 2002, Milano, 2002, p. 844 ss.

G. N. HASSEBLATT, *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1151. Article-by-Article Commentary*, Monaco, Verlag C. H. Beck oHG, 2018.

M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il diritto industriale*, n. 4, 2014.

A. DI LAURO, *Denominazione d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso "feta"*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 1999.

P. LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del "Grana Padano"*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2002.

M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, n. 6, 2010.

M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 11-12, 1996.

S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano. Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art. 2584-2601*, Zanichelli Editore, Bologna, 2012.

A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 1, 1996.

G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in *AIDA* ((Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo), 2017.

D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, Morano editore, 1963.

P. PETTITI, *Il marchio collettivo: commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fasc. 9-10, 1994.

F. PRETE, *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in *Rivista di diritto alimentare*, fasc. 2, 2014.

M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, vol. 2, Torino, Giappichelli editore, 2015.

R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 2, 2017.

V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunalì d'Origine (De. C. O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, fasc. 1, 2007.

V. RUBINO, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamento nazionali*, Torino, Giappichelli editore, 2017.

V. RUBINO, *"Port Charlotte" atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione Europea sul carattere della OMC Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia*, in *Il diritto dell'economia*, fasc. 3, 2017.

G. RUSCONI, *Diritto alimentare*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2017.

G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè Editore, 2001.

P. SPADA, *Il marchio collettivo “privato” tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minervini, II, Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997.

G. STRAMBI, *L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”*, in *Agricoltura, istituzione e mercati*, fasc. 1, 2014.

B. UBERTAZZI, E. M. ESPADA, *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè Editore. 2009.

M. VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, in *Rivista di diritto agrario*, fasc. 2, 2002.

A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè Editore, 1993.

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2018.

G. LA VILLA, *introduzione al diritto dei marchi d’impresa*, Torino, Giappichelli editore, 1994.

Esempi di segni geografici di qualità

1. Marchio collettivo geografico.



Il marchio “Mandorla di avola”, il cui titolare è il Consorzio per la tutela e il miglioramento della Filiera della Mandorla di Avola, è stato registrato in seguito alla domanda depositata nel 18 novembre del 2016. Il marchio viene concesso agli imprenditori che rispettano il regolamento d’uso; quest’ultimo limita l’area di produzione alle province siciliane di Siracusa e Ragusa. Ad utilizzare il marchio possono essere, oltre ai coltivatori del frutto, anche pasticcerie, confetterie e industrie di trasformazione.

2. Denominazione di origine protetta.



La DOP “Grana Padano” è stata registrata in seguito alla richiesta depositata dal Consorzio per la tutela del Grana Padano. In questo caso il consorzio era già titolare di un marchio collettivo geografico, rappresentato nell’immagine a destra.

3. Indicazione geografica protetta.



L’IGP “Toscano” contrassegna l’olio di oliva prodotto nell’omonima regione italiana. A richiedere la registrazione è stato il Consorzio per la tutela dell’Olio

Extravergine di Oliva Toscano IGP. Il medesimo soggetto è titolare del marchio collettivo rappresentato nell'immagine a destra.

4. Marchio pubblico di qualità.



“Il marchio regionale "Qualità Verificata" (QV) identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione della legge regionale n. 12/2001”³⁶³. Il marchio può essere utilizzato da tutti gli imprenditori rispettosi del regolamento d’uso, non solo da quelli operanti nel territorio della Regione. Il marchio è quindi un marchio collettivo non geografico. Di esso la Regione Veneto ha richiesto la conversione in marchio di certificazione.

³⁶³ Si fa qui riferimento al Portale online della Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata>).

5. Denominazione comunale.



Il disciplinare dell'indicazione "Ciliegia di Castello" è stato approvato con deliberazione della giunta del comune di Gragnano. Esso individua le condizioni che rendono legittimo l'utilizzo del segno. Tra queste viene prevista anche la zona di produzione, circoscritta alla frazione di Castello.