



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

## *Capitolo Ottavo*

### *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*

---

*Sommario:* 203. Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche. Premessa. – 204. (*Segue*). I marchi collettivi. *A)* Marchi collettivi e marchi di garanzia e certificazione. *B)* La disciplina applicabile ai marchi collettivi. Gli impedimenti assoluti. Il regolamento. Differenze rispetto ai c.d. “marchi di selezione e di raccomandazione”. *C)* (*Segue*). La disciplina applicabile ai marchi collettivi. L'accesso. *D)* (*Segue*). L'ampiezza della tutela. Gli impedimenti relativi. Le libere utilizzazioni. *E)* (*Segue*). Altri profili applicativi. – 205. (*Segue*). I marchi di qualità. – 206. Le indicazioni geografiche. L'evoluzione legislativa internazionale. *A)* Il problema. *B)* Le soluzioni. L'Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza. *C)* L'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine. *D)* Le norme dei TRIPs sulle indicazioni geografiche. *E)* Il diritto comunitario e il diritto italiano. – 207. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche agroalimentari protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. – 208. (*Segue*). Il rapporto fra le denominazioni comunitarie e: *a)* i marchi individuali; *b)* i marchi collettivi; *c)* le indicazioni di provenienza; *d)* i marchi di qualità. – 209. (*Segue*). Il diritto nazionale.

#### *203. Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche. Premessa*

Possono essere registrati come marchi collettivi i segni idonei a distinguere i beni di una pluralità di imprese autorizzate dal titolare del segno da quelli provenienti da altre imprese (art. 2570 c.c. e art. 11 c.p.i.; art. 66 r.m.c.).

Dal punto di vista della funzione giuridica svolta dal segno, il marchio collettivo presenta una fondamentale differenza rispetto al marchio individuale. Questa differenza era particolarmente netta nel nostro ordinamento prima della Novella del 1992, quando il marchio individuale ancor svolgeva esclusivamente una funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni<sup>1</sup>. All'epoca, titolare del marchio collettivo doveva essere un ente “avente il fine di garantire l'origine, la natura o qualità” di determinati beni (art. 2.1 l.m.); e la norma altresì richiedeva che fra l'ente titolare del marchio collettivo e le imprese da esso autorizzate a utilizzare il segno intercorresse un rapporto di partecipazione o associativo. Si rilevava perciò esattamente che il controllo operato dall'ente titolare del marchio collettivo sulle

---

<sup>1</sup> V. *supra*, §§ 6-7.

caratteristiche delle produzioni immesse sul mercato dai membri dell'ente costituiva l'essenza dell'istituto e che quindi il marchio collettivo svolgeva una funzione diversa da quella distintiva, e, precisamente, di garanzia qualitativa<sup>2</sup>.

L'evoluzione del diritto dei segni distintivi d'impresa operata a partire dalla riforma del 1992 ha però accorciato le distanze fra i marchi collettivi e quelli individuali. Infatti, anche con riferimento a questi ultimi, la funzione di garanzia qualitativa del segno trova oggi, come si è visto<sup>3</sup>, protezione diretta (ancorché derivata).

Sotto altro profilo, ai marchi "privati", individuali e collettivi si contrappongono tanto le indicazioni geografiche quanto i marchi di qualità. Le norme che prevedono queste ultime tipologie di segni hanno però un punto importante di contatto con la disciplina dei marchi collettivi: anch'esse prevedono e regolamentano ipotesi di uso plurimo dello stesso segno da parte di una pluralità di imprese reciprocamente indipendenti. Vi è tuttavia una differenza importante: i marchi collettivi nascono da un atto di autonomia privata, dato dalla domanda di registrazione del segno ed, ancor prima, dalla costituzione del rapporto che lega l'ente che chiede la registrazione del segno alle imprese destinate a usarlo; viceversa, le indicazioni geografiche e i marchi di qualità si basano su di una riserva istituita *ex lege* di utilizzazione del segno a favore di certe imprese. La fonte normativa che conferisce la tutela può essere, a seconda dei casi, di origine internazionale, comunitaria o interna; ma in nessun caso la protezione presuppone la registrazione del segno presso un Ufficio marchi.

Tuttavia, anche la differenziazione delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità rispetto ai marchi "privati" è oggi meno netta di quanto non fosse in passato. Nel caso delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità, l'uso plurimo dello stesso segno da parte di più imprese è, da sempre, previsto e disciplinato in ragione delle caratteristiche dei beni destinati a essere da esso contraddistinti; il segno svolge, quindi, la medesima funzione di garanzia qualitativa che sta alla base del marchio collettivo (ed ora in parte anche del marchio individuale). Di recente si è anche assistito a un'ulteriore convergenza fra la disciplina delle indicazioni geografiche e quella dei segni distintivi di impresa sempre sotto il profilo funzionale: come nel diritto dei marchi "privati" ha trovato emersione il riconoscimento giuridico della funzione pubblicitaria e attrattiva svolta dal segno sul mercato, così – come si potrà verificare fra breve – anche le indicazioni geografiche sono state in misura crescente prese in considerazione dalla legislazione degli ultimi decenni in funzione dell'investimento promozionale operato sul segno.

---

<sup>2</sup> In questo senso v. la ricostruzione proposta ormai più di quarant'anni fa da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973, 403 ss. e largamente condivisa dalla dottrina maggioritaria (A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005<sup>6</sup>, 259 s. e M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.* 1997, I, 1034 ss., 1040 ss.), con alcune cospicue eccezioni (D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Jovene, Napoli, 1963; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di G. Minervini*, vol. II, *Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Morano, Napoli, 1996, 475 ss., 477 ss.).

<sup>3</sup> V. *supra*, § 6 D).

Si potrebbe dunque concludere che i punti di contatto fra le diverse normative che disciplinano l'uso plurimo di un segno sul mercato si sono moltiplicati con il passare del tempo. Resta tuttavia un dubbio sul piano ricostruttivo generale. La regolamentazione delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità affonda le proprie radici in esigenze promozionali di alcune categorie di produzioni e di produttori, in funzione di interessi e valori, come la diversificazione qualitativa delle produzioni in conformità alle tradizioni locali, che paiono essere diversi e ulteriori rispetto all'interesse del pubblico alla corretta identificazione delle produzioni offerte sul mercato, che costituisce il baricentro del diritto dei segni distintivi di impresa. Questa specificità della disciplina dei fenomeni di uso plurimo di un segno diversi dai marchi collettivi era ben chiara, fintantoché le disposizioni corrispondenti erano ascritte a specifici settori normativi, come il diritto agrario nel caso delle indicazioni geografiche e il diritto amministrativo nel caso dei marchi di qualità. Ora la stessa specificità rischia di essere però persa di vista quando si riconducano integralmente indicazioni geografiche e marchi di qualità al diritto dei segni distintivi e alle categorie ordinanti del diritto della proprietà intellettuale.

\*\*\*

Converrà procedere all'analisi esaminando prima i marchi collettivi (al § 204) e poi le indicazioni geografiche (ai §§ 206-208), senza trascurare la peculiarità degli interessi "agrari" sottesi alla disciplina di queste ultime<sup>4</sup>. Un intermezzo apposito verrà poi dedicato (al § 205) ai marchi di qualità, che continuano per l'appunto a occupare una posizione a parte in ragione della matrice pubblicistica della loro disciplina.

204. (Segue). *I marchi collettivi*<sup>5</sup>. A) *Marchi collettivi e marchi di garanzia e certificazione*. B) *La disciplina applicabile ai marchi collettivi. Gli impedimenti assoluti. Il regolamento. Differenze rispetto ai c.d. "marchi di selezione e di raccomandazione"*. C) (Segue). *La disciplina applicabile ai marchi collettivi. L'accesso*. D) (Segue). *L'ampiezza della tutela. Gli impedimenti relativi. Le libere utilizzazioni*. E) (Segue). *Altri profili applicativi*

#### A) *Marchi collettivi e marchi di garanzia e certificazione*

Il marchio collettivo viene registrato a nome dell'organizzazione cui fanno capo le imprese aderenti. Esso è destinato però a essere impiegato dalle imprese

---

<sup>4</sup> Per avere un'idea della complessità e della profondità degli interventi conformativi nel campo del diritto agrario vale la pena di consultare il reg. (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). In argomento v. L. COSTATO-P. BORGHI-S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, Cedam, Padova, 2013; M. FERRARI-U. IZZO, *Diritto alimentare comparato*, Il Mulino, Bologna, 2012.

<sup>5</sup> In argomento, oltre ai miei scritti *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in G.

aderenti e non dal titolare, e deve invece svolgere “la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi” e, quindi, anche a distinguere i beni provenienti da queste ultime da quelli di altre imprese (art. 66, par. 1, r.m.c. e artt. 11.1 e 7 c.p.i.). Si ha qui una dissociazione fra titolarità del segno e uso del medesimo<sup>6</sup>.

La struttura giuridica del soggetto titolare del marchio collettivo non è oggi sottoposta a particolari limitazioni. Secondo il diritto comunitario può trattarsi, oltre che di persone giuridiche di diritto pubblico, di associazioni di fabbricanti, di produttori, di prestatori di servizi o di commercianti comunque costituite, purché esse diano vita a un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dalle imprese partecipanti<sup>7</sup>. Il diritto nazionale appresta a tal fine le forme più varie: il consorzio, le società, anche consortili, i GEIE, le cooperative, le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute<sup>8</sup>. In tutti questi casi le imprese auto-

---

Ajani, A. Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, V. Vigoriti e M. Waelbroek (a cura di), *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Jovene, Napoli, 2011, 743 ss. e *Geographical Symbols in Intellectual Property Law: the Policy Options*, in *Festschrift für Ulrich Loewenheim zum 75. Geburtstag, Schutz von Kreativität und Wettbewerb*, Verlag Beck, 2009, 231 ss., v. M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il dir. ind.* 2014, 338 ss.; D. SARTI, *Il marchio collettivo*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell’Unione europea* diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Vol. XI, Giappichelli, Torino, 2011, 131 ss.; P. SPADA, *Qualità, certificazione, segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Il dir. ind.* 2008, 152 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 71 ss.; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 475 ss.; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1034 ss. Per il regime previgente v. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d’impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, 187 ss.; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 403 ss. e D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit. Dal punto di vista del diritto internazionale ed europeo v. A.F. RIBEIRO DE ALMEIDA, *Key Differences between Trade Marks and Geographical Indications*, in *EIPR* 2008, 406 ss.; J. BELSON, *Certification Marks, Special report*, Sweet & Maxwell, London, 2002; R. LARGO GIL-A.L. MONGE GIL, *Marcas comunitarias colectivas*, in A. Casado Cervino-M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), *Comentarios a los Regolamentos sobre la Marca Comunitaria*, La Ley-Actualidad, Madrid, 2000<sup>2</sup>, 629 ss.; per le convenzioni internazionali v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 214 ss. e 369 ss. e nonché S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, Vol. II, 1289 ss. Con riferimento al diritto inglese, per il quale l’istituto del marchio collettivo rappresenta una novità apportata dal diritto comunitario, KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, 2005<sup>14</sup>, 335 ss. e A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, Sweet & Maxwell, London, 2002, 86 s. Per il diritto tedesco v. B. WÜST e A. BENDER, in F.L. Ekey-D. Klippel (a cura di), *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 2003, 692 ss., nonché K.H. FEZER, *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz*, Beck, München, 2001, 1702 ss. Per il diritto spagnolo M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson – Civitas, Pamplona, 2007<sup>2</sup>, 993 ss.

<sup>6</sup> La circostanza che l’uso già in via programmatica avvenga ad opera non del titolare ma delle imprese aderenti a ciò abilitate non contrasta con l’assolvimento della funzione distintiva quale delineato dal sistema della legge: v. il 1° comma dell’art. 19 c.p.i. (sul quale *supra*, § 14).

<sup>7</sup> V. la pt. seconda del par. 1 dell’art. 66 r.m.c.

<sup>8</sup> V. rispettivamente gli artt. 2602, 2447 ss. e 2615ter c.c., il reg. n. 2137/85 CEE, gli artt. 2511, 14 e 36 c.c. Al riguardo cfr. V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 161 e, per l’alternativa rappresentata

rizzate sono legate all'ente titolare del marchio collettivo da un rapporto di partecipazione.

Fino alla Novella del 1992, la figura del marchio collettivo accolta dal nostro diritto si collocava in una linea di continuità rispetto alle tradizioni europeo-continentali, basate sul presupposto che fra il titolare del segno e i suoi utilizzatori sussistesse un rapporto associativo o partecipativo. Dopo la Novella del 1992, però, l'ambito di applicazione dell'istituto ha conosciuto un ampliamento notevole. Infatti la legittimazione all'acquisto della titolarità di un marchio collettivo spetta, alla stregua del diritto nazionale<sup>9</sup>, anche ai soggetti e agli enti, ivi incluse le imprese che svolgano la funzione di «verificatore professionale» di standard qualitativi, che siano legati alle imprese utilizzatrici non da un rapporto di partecipazione o associativo ma da un vincolo contrattuale meramente di scambio<sup>10</sup>.

Ha trovato così emersione nel nostro diritto interno la figura che altrove è designata come marchio di garanzia o di certificazione. Anche se il legislatore storico non si è avveduto di aver compiuto inequivocabilmente questa scelta<sup>11</sup>, essa deriva necessariamente dalla previsione in forza della quale titolari del marchio possano anche essere figure soggettive, come l'impresa individuale o l'ente pubblico, che non presuppongono alcun rapporto associativo con le imprese utilizzatrici. Il marchio di garanzia o certificazione costituisce istituto ben noto al diritto anglosassone, che anzi mostra di prediligere i "certification marks" rispetto alla tradizione europeo-continentale dei marchi collettivi<sup>12</sup>. Esso è anche previsto

---

dalla registrazione del marchio di una società capofila in un raggruppamento temporaneo di imprese, di un'associazione temporanea di imprese (ATI) o di una rete, § 193.1. Ci si è domandati se sia ammissibile il ricorso allo schema delle società lucrative; il quesito per la verità attiene non al piano della legittimazione dell'ente all'acquisto della titolarità del segno ma a quello della concreta idoneità della forma prescelta a garantire l'accesso alla compagine di nuovi membri, che può talora essere richiesta dalle norme: in argomento v. *infra*, lett. B). Diversamente però G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, (Art. 2569-2583), Zanichelli-Foro it. Bologna-Roma, 1977<sup>2</sup>, 89.

<sup>9</sup> Art. 11.1 c.p.i.

<sup>10</sup> In argomento v. anche per una discussione delle posizioni dottrinali successive alla riforma del 1992, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit. 71-74 ss. ove anche a 83 s. l'individuazione dei diversi rapporti (associativi o di scambio) fra titolare del marchio collettivo e utilizzatori che possono legittimare l'uso del segno da parte dei «produttori e commercianti». Da un punto di vista soggettivo, titolare di un marchio di certificazione può essere anche una società non mutualistica, come anche una persona fisica, visto che non è più richiesto dalla norma che le imprese aderenti siano legate da un rapporto di partecipazione al soggetto titolare e quindi non si profila l'esigenza di apprestare una struttura idonea a garantire l'accesso di tutti gli operatori di settore all'ente titolare, su cui v. *infra*, lett. B).

<sup>11</sup> Secondo il legislatore storico l'ipotesi di introdurre nel nostro sistema la figura del marchio di certificazione e di garanzia sarebbe stata presa in considerazione e poi deliberatamente scartata: così, e autorevolmente, uno degli estensori della Novella, G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 81. Il testo dei verbali della discussione in proposito avvenuta in seno alla Commissione istituita per la riforma del 1992 si trova in G. Floridia (a cura di), *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, Giuffrè, Milano, 1993, 118.

<sup>12</sup> A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, cit., 86 s. Per gli U.S.A. v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul (MN), 2004<sup>5</sup>,

dal regolamento sul marchio comunitario, sia pur implicitamente e limitatamente all'ipotesi in cui la titolarità del segno collettivo faccia capo a "persone giuridiche di diritto pubblico"<sup>13</sup>.

Nel diritto nazionale, dunque, si può oggi istituire un marchio di garanzia e certificazione senza limitazione alcuna sotto il profilo soggettivo. Questo risultato è conseguibile valendosi degli spazi che la previsione generale dell'art. 11 c.p.i. accorda all'autonomia privata nella configurazione dell'istituto del marchio collettivo senza la necessità di ricorrere a un'ulteriore e distinta categoria di marchi. Nel nostro diritto interno dunque il marchio di garanzia e certificazione finisce quindi per assumere il significato di una subfattispecie rispetto alla più ampia categoria dei marchi collettivi, cui esso appartiene<sup>14</sup>.

L'innovazione deve essere accolta con favore. La figura di recente istituita ben si presta ad accogliere in sé fenomeni recessivi, come il marchio di qualità<sup>15</sup>. Il principio di sussidiarietà, che governa la relazione fra il diritto comunitario e i diritti nazionali, suggerirebbe anche che molte ipotesi che hanno trovato tutela come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette<sup>16</sup> vengano ricondotte all'alveo privatistico dei marchi di garanzia e di certificazione.

---

109 s., 136 e 161. Non sarebbe però esatto pensare che tutti i Paesi anglosassoni e di *common law* abbiano dato la precedenza all'istituto dei marchi di certificazione rispetto a quello dei marchi collettivi, ché, anzi, gli Stati Uniti introdussero l'istituto dei marchi collettivi già nel 1936, inizialmente riservandoli ad associazioni straniere al fine di soddisfare il precetto dell'art. 7bis della CUP, per estendere nel 1938 l'istituto anche alle associazioni domestiche: Public Law 586 del 10 giugno 1938 (v. J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 21 e 41); mentre perché venissero introdotti i *certification marks* si dovette attendere fino al 1946, quando venne adottato il Lanham Act (15 U.S.C.A. § 1054). Per una trattazione comparata dei "certification marks" con la tutela offerta in Europa v. L.V. FAULHABER, *Cured Meat and Idaho Potatoes: A Comparative Analysis of European and American Protection and Enforcement of Geographic Indications of Foodstuffs*, in 11 *Columbia Journal of European Law* 2005, 623 ss., dove a 643 ss. la discussione dei *certification marks*. Certo è, però, che l'apertura soggettiva tipica del marchio di certificazione è oggi particolarmente cara ai *trade negotiators* statunitensi, che lo propongono come modello alternativo rispetto a istituzioni come le indicazioni geografiche, che essi percepiscono come discriminatorie: v. H. RANGEL-ORTIZ, *Patent and trademark rights in commercial agreements entered by the United States with Latin American nations in the first decade of the twenty-first century: Divide et vinces*, in G. Ghidini, J.R. Peritz e M. Ricolfi (a cura di), *TRIPs and Developing Countries. Towards a New IP World Order*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, 72 ss. a 98-99; B. O'CONNOR, *The EU and the US. Conflicting agendas on Geographic Indications. What's happening in Asia?*, in Kluwer Law online, disponibile a <http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=GTCJ2014009&PHPSESSID=7fv86pbdnd1fscmiiq2snjecd1> e J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 3.

<sup>13</sup> V. il par. 1 dell'art. 66 r.m.c. Sulle ragioni che hanno condotto a questa claudicante soluzione comunitaria v. R. LARGO GIL-A.L. MONGE GIL, *Marcas comunitarias colectivas*, cit., 611 s.

<sup>14</sup> Come è stato efficacemente detto, nel nostro diritto il marchio collettivo è quindi divenuto "un dispositivo giuridico ambivalente": P. SPADA, *Qualità, certificazione, segni distintivi (rilievi rilevanti sulla certificazione delle Università)*, cit., 155. La tutela all'estero di entrambe le subfattispecie di marchio collettivo può essere conseguita ai sensi dell'art. 7bis della CUP, come anche, nel caso inverso, la protezione in Italia di marchi collettivi o di certificazione stranieri. Non è tuttavia previsto un meccanismo di registrazione internazionale specificamente riferito ai marchi collettivi.

<sup>15</sup> V. *infra*, § 205.

<sup>16</sup> V. *infra*, §§ 206-207.

B) *La disciplina applicabile ai marchi collettivi. Gli impedimenti assoluti. Il regolamento. Differenze rispetto ai c.d. "marchi di selezione e di raccomandazione"*

In linea di principio, ai marchi collettivi si applica la stessa disciplina prevista in via generale per i marchi individuali<sup>17</sup>, salva, si intende, l'applicazione delle regole particolari per essi specificamente dettate. E tuttavia è facile comprendere come questo sia solo un punto di avvio per chi voglia affrontare il compito, non semplice, di reperire le regole applicabili a ciascuna situazione concreta. Ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, si tratta di prendere atto del fatto che, fra il marchio individuale e i marchi collettivi esiste una discontinuità sul piano funzionale. Infatti la funzione giuridicamente tutelata dei marchi collettivi, come delineata nel nostro ordinamento, attiene essenzialmente alla garanzia qualitativa dei prodotti destinati a essere contraddistinti dal segno, mentre, nel caso dei marchi individuali, la stella polare continua a essere, anche dopo la Novella, la funzione distintiva, sia pur intesa, come oggi generalmente si riconosce<sup>18</sup>, in senso più ampio di quanto non avvenisse in passato.

In secondo luogo, occorre considerare che i marchi collettivi sono nati come marchi collettivi geografici; e ancor oggi la disciplina riserva ai marchi collettivi geografici qualche frammento normativo specificamente calibrato a partire dalle particolarità che li caratterizzano.

La necessità di un adattamento della disciplina generale già si avverte nell'esame delle regole relative agli impedimenti alla registrazione. Fra gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio collettivo va certamente annoverata, in coerenza con la disciplina ordinaria dei marchi individuali, la mancanza di capacità distintiva; sicuro è però anche che in questo caso la valutazione del tasso di descrittività del segno<sup>19</sup> vada calibrata a partire dalla diversità funzionale del marchio collettivo rispetto a quello individuale. Infatti, il marchio collettivo identifica una sottoclasse di prodotti individuata nell'ambito del genere merceologico più ampio cui essi appartengono non tanto in ragione della sua origine imprenditoriale quanto in ragione di una caratteristica qualitativa la cui presenza è per l'appunto attestata dall'apposizione del segno. Quindi, che il marchio sia in qualche misura descrittivo della qualità verificata appare "funzionalmente del tutto coerente" allo scopo dell'istituto<sup>20</sup>; e questa circostanza legittima un gradiente di vicinanza al termine descrittivo più elevato di quello ammesso in via generale<sup>21</sup>. Questa con-

<sup>17</sup> Art. 11.5 c.p.i.; nello stesso senso, per i marchi comunitari, art. 66, par. 3, r.m.c.

<sup>18</sup> V. *supra*, § 8.

<sup>19</sup> Sul quale v. *supra*, § 23.2; v. gli artt. 13.1, lett. b), c.p.i. e 7, par. 1, lett. c), r.m.c.

<sup>20</sup> In questo senso P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato»*, cit., 481 s.

<sup>21</sup> Si tratta, peraltro, di un'attenuazione e non di un'obliterazione dell'impedimento. Così, in sede comunitaria è stata negata la registrabilità del marchio "GG" per bevande di alta qualità (Trib. UE 14 novembre 2012 (Ottava Sezione), causa T-278/09, Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.v. c. UAMI, caso «GG») e del marchio "Member of the Society of Financial Advisors"; v. anche per i necessari richiami A. BENDER, in F.L. Ekey-D. Klippel (a cura di), *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, cit., 1166. Non condivisibile sotto questo profilo è la sentenza di Trib. Milano 19

clusione, già argomentabile a partire dai principi, trova un'esplicita conferma testuale in relazione alla sottocategoria dei marchi collettivi di carattere geografico. Secondo il 4° comma dell'art. 11 c.p.i., infatti, "in deroga all'art. 13, 1° comma, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi"<sup>22</sup>.

Alla norma è quindi affidata una duplice funzione: quella di ridefinire l'impedimento specifico relativo alla registrazione dei marchi individuali; e allo stesso tempo di riservare ai soli marchi collettivi la registrazione dei "segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi", cui resta invece preclusa la registrazione come marchio individuale<sup>23</sup>. Ciò non significa che sia ammessa la registrazione come marchi collettivi di segni che hanno da lungo tempo perso, nella percezione del pubblico, l'originario collegamento con una località. Da questo punto di vista il termine "sapone di Marsiglia" sta a indicare una tipologia di prodotto e non una provenienza geografica; esso non può quindi essere registrato come marchio collettivo. Lo stesso vale per l'espressione "acqua di Colonia"<sup>24</sup>.

Peraltro, l'eventuale carattere (più o meno accentuatamente) descrittivo del marchio collettivo non manca di esplicitare i suoi effetti sul piano del potere invalidante e della tutela: il carattere descrittivo di un marchio collettivo, che pur non costituisce impedimento assoluto, può rilevare ai fini dell'apprezzamento del rischio di confusione, da ritenersi escluso in assenza di somiglianza visiva e fonetica, ad onta dell'accertata somiglianza sul piano concettuale<sup>25</sup>.

---

gennaio 2013, Chaussures Eram s.a.r.l., Syndicat national de Commerce Succursaliste de la Chaussure e altri c. Unic e Unic Servizi, caso «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta», che ritiene che possano essere registrati come marchi collettivi anche segni descrittivi e privi da carattere distintivo. La stessa decisione intende peraltro in termini piuttosto ampi l'impedimento relativo ai segni "diventati di uso comune" (riferendolo al simbolo indicato come "vacchetta").

<sup>22</sup> E vedi l'art. 66, par. 2, r.m.c. La previsione va peraltro coordinata con le previsioni che garantiscono l'accesso al segno geografico da parte delle imprese aventi diritto e la sua libera utilizzazione da parte dei terzi legittimati (su cui v. la lett. C); e queste suggeriscono che il marchio collettivo consistente in segni o indicazioni designanti l'origine geografica non possa svolgere la sola funzione di identificazione della località di produzione ma debba attestare la conformità a requisiti ulteriori specificamente previsti dal regolamento: per una dimostrazione dell'assunto D. SARTI, *Il marchio collettivo*, cit., a 132 ss. e 135 ss.. L'ambito di applicazione della previsione è circoscritto alle indicazioni che designino la provenienza geografica e non la menzione tradizionale di un bene, anche se questa è ordinariamente associata a una provenienza geografica, secondo Trib. UE 17 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-341/09, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria c. UAMI, caso «Txakoli».

<sup>23</sup> Nei limiti segnalati al § 25.5; e v. Trib. Voghera 15 febbraio 2000, Cantina Sociale La Versa s.p.a. c. Cascina Versa s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4139, caso «La Versa»; sulla questione dell'operatività del c.d. *secondary meaning* in relazione ai segni geografici v. § 26 A).

<sup>24</sup> Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V c. UAMI, caso «Original Eau de Cologne», che precisa anche (al par. 26) che l'aggiunta dell'aggettivo "originale" non vale a far pensare che il segno designi, fra tutte le acque di Colonia, proprio quelle che provengono da Colonia.

<sup>25</sup> In questo senso Trib. UE 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-534/10, Organismos



Perché il titolare del marchio collettivo, sia esso l'ente esponenziale delle imprese abilitate all'uso del segno o un terzo estraneo a esse che le autorizza in via contrattuale, possa effettivamente «garantire l'origine, la natura o la qualità» dei beni immessi in commercio dalle imprese abilitate<sup>26</sup>, è necessario che l'uso del marchio da parte delle imprese abilitate medesime sia oggetto di apposita disciplina. A questo fine occorre che in sede di domanda di registrazione del marchio la documentazione ordinaria sia integrata da un regolamento concernente le condizioni di uso del marchio collettivo, i controlli e le relative sanzioni<sup>27</sup>.

Il significato del regolamento<sup>28</sup> può essere colto, se si consideri che, in sua assenza, non potrebbe esplicitarsi quella funzione di garanzia qualitativa che è assegnata al segno dalla legge<sup>29</sup>. Sotto questo secondo profilo il rispetto del regolamento risulta essenziale anche nell'interesse dei consumatori, che non debbono essere ingannati sull'effettiva corrispondenza dei beni alle caratteristiche indicate: tant'è che l'«omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo» comporta la decadenza del marchio collettivo<sup>30</sup>.

Sta qui la grande differenza fra il marchio collettivo e quei segni che sono stati in passato designati come marchi di selezione e di raccomandazione<sup>31</sup>. Si tratta, in questo caso, di marchi individuali; e il titolare di un marchio individuale ben può svolgere un'attività di selezione – e anche, se ritiene, di vera e propria certificazione – per attestare che certi beni offerti sul mercato da terzi sono conformi a determinati standard, cui il titolare del marchio indichi di volersi attenere. Il titolare del marchio individuale può altresì segnalare al pubblico i risultati di questa propria valutazione consentendo a che il proprio marchio venga apposto sui beni offerti da altri, ma selezionati, raccomandati o anche omologati e certificati dal titolatore.

---

Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias c. UAMI e Garmo, caso «Hellim/Halloumi», parr. 38 ss., confermato da Corte UE 21 marzo 2013 (Sesta Sezione), causa C-393/12 P., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. UAMI, caso «Hellim/Halloumi». E v. sul tema § 58.3.

<sup>26</sup> Art. 11 c.p.i. e art. 2570 c.c.

<sup>27</sup> Art. 11.2 c.p.i.; artt. 67 e 71 r.m.c. Sulla natura dei controlli dell'Ufficio sul regolamento v. P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 80 s.

<sup>28</sup> Sul quale v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 260 s. e V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 162 s.

<sup>29</sup> Il rilievo primario di questo profilo è stato di recente sottolineato da P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 475 ss. In argomento v. anche A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea* diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Vol. XI, Giappichelli, Torino, 2006, 257 ss., a 258; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 87, 92 s. e M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit.

<sup>30</sup> V. l'art. 14.2, lett. c), c.p.i. e, in termini ancor più rigorosi, l'art. 73 r.m.c. Sulla decadenza del marchio collettivo v. P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.* 1994, I, 621-636 s. e M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche*, cit., 1040.

<sup>31</sup> Per un esempio ancor oggi spesso ricordato v. App. Milano 12 giugno 1973, in *Riv. dir. ind.* 1976, I, 239 ss. con nota di R. FRANCESCHELLI, caso «Elle». In argomento v. anche P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 75 e 84.

lare medesimo. E, tuttavia, come è stato sottolineato ancor di recente<sup>32</sup>, in questo caso i criteri e le specifiche cui il titolare si attiene non sono preventivamente verificati dall'Ufficio e resi accessibili al pubblico con le modalità proprie del "regolamento" previsto per i marchi collettivi. Quindi, un'attestazione o certificazione che si rivelasse carente, superficiale o altrimenti impropria resterebbe soggetta al solo diritto comune dei marchi individuali; e non quella specifica causa di estinzione del diritto che è data dalla decadenza per omissione di controlli<sup>33</sup>.

C) (Segue). *La disciplina applicabile ai marchi collettivi. L'accesso*

La regola che legittima l'appropriabilità come marchio collettivo di un segno dotato in qualche misura di carattere descrittivo o richiamante un toponimo produce conseguenze anche su di un piano diverso da quello che attiene agli impedimenti alla registrazione. Essa infatti rende ancor più cruciale la questione, già di per sé di grande rilievo, relativa all'accesso al marchio collettivo. È sufficiente che un operatore possieda le caratteristiche oggettive richieste dal regolamento e sia intenzionato ad attenervi per concludere che questi abbia un vero e proprio diritto soggettivo a essere ammesso all'uso? La domanda appare pertinente, posto che l'operatore che si veda rifiutare l'accesso all'uso del segno collettivo rischia di trovarsi esposto a uno svantaggio concorrenziale anche grave, dato che gli è negato il ricorso a un particolare segno descrittivo di caratteristiche della sua produzione rilevanti per l'apprezzamento del pubblico al cui uso i suoi concorrenti sono, invece, ammessi<sup>34</sup>.

Nella nostra tradizione, di regola abbiamo fornito risposta a questo quesito avendo esclusivamente in mente i marchi collettivi come essi si presentano nella configurazione propria della tradizione europeo-continentale e, quindi, caratterizzati dalla presenza di un vincolo partecipativo fra operatori ed ente titolare del segno. In questa prospettiva, è parso logico concludere che, almeno in linea di principio, l'accesso al marchio collettivo non debba necessariamente essere aperto a tutte le imprese che siano interessate a farne uso. Infatti, anche se esse siano in grado di fornire beni dotati delle caratteristiche richieste dal regolamento, la loro ammissione all'uso del marchio dipende pur sempre da un atto di autonomia privata, ad es. dall'ammissione a un consorzio ai sensi dell'art. 2607 c.c., che, in coerenza con le caratteristiche di questo negozio associativo, può essere concessa ma anche negata. La possibilità di una restrizione di questo tipo è apparsa (ed ap-

---

<sup>32</sup> Da P. SPADA, *Qualità, certificazione, segni distintivi*, cit., 155.

<sup>33</sup> La distinzione fra quei marchi collettivi e questo marchio individuale è dunque netta sul piano legislativo; e dovrebbe esserlo anche dal punto di vista della comunicazione al pubblico da parte dei rispettivi titolari; al punto che parrebbe sostenibile che l'impiego di un marchio individuale capace di illudere il pubblico destinatario della presenza di certificazioni dotate delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi possa condurre alla decadenza, per decettività, del segno individuale così impropriamente impiegato. E v. l'art. 14.1, lett. a), c.p.i.; un'argomentazione in questo senso mi pare desumibile dalle previsioni, opposte ma simmetriche, degli artt. 68.2 e 73 r.m.c.

<sup>34</sup> Sul tema, inverso ma anche simmetrico a quello qui trattato, delle libere utilizzazioni del toponimo e del suo uso concorrente come indicazione geografica v. *infra*, lett. D).

pare) del resto coerente con l'assolvimento della funzione legislativamente assegnata al marchio collettivo nella sua configurazione tradizionale: esso individua i prodotti provenienti da quelle specifiche imprese che siano legate al titolare del marchio da un vincolo di partecipazione e non da qualsiasi impresa che si attenga a un determinato standard qualitativo<sup>35</sup>.

Occorre però aggiungere che il carattere geografico del marchio collettivo provoca oggi una notevole modificazione della disciplina ordinaria. È del resto facile comprendere come, proprio nel caso dei marchi collettivi geografici, l'esigenza di garantire l'accesso al marchio collettivo a favore di tutte le imprese dotate dei requisiti richiesti dal regolamento si faccia avvertire in modo particolarmente pressante. Non vi è infatti ragione perché una denominazione geografica, specie se essa già sia tipica di una produzione, sia riservata ad alcune imprese ad esclusione di altre che pure siano insediate sullo stesso territorio e possano offrire beni equivalenti, solo perché essa è stata registrata come marchio collettivo da un ente che sia promanazione di alcuni soltanto fra gli operatori interessati.

Di primo acchito parrebbe che il diritto comunitario e quello nazionale forniscano risposte differenziate a queste istanze di apertura soggettiva. Infatti, la disciplina del marchio comunitario prevede espressamente che il regolamento indichi anche le condizioni di partecipazione all'associazione titolare del marchio collettivo; e si spinge a statuire che "il regolamento d'uso di un marchio" che designi la provenienza geografica dei beni "deve autorizzare le persone i cui prodotti o

---

<sup>35</sup> Sotto questo profilo, non pare richiesta, ai fini della concessione del marchio collettivo da parte dell'Ufficio, una verifica relativa al grado di apertura soggettiva che caratterizza la forma di organizzazione (associativa, mutualistica o lucrativa) prescelta in sede di costituzione dell'ente destinato a essere titolare del marchio collettivo. Infatti, una volta che si ammetta che l'ingresso di nuovi utilizzatori può essere negato anche in presenza di forme organizzative tendenzialmente aperte (quali sono le associazioni e gli enti mutualistici), altrettanto ammissibile risulta anche il ricorso a forme organizzative tendenzialmente chiuse (quali sono le società lucrative), posto che anche per queste ultime l'ingresso di nuovi soci potrebbe essere consentito, con le maggioranze richieste, dai vecchi. In senso conforme M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 470 ss., 505.

È peraltro fuori di discussione che l'esclusione di imprese terze in possesso dei requisiti deve essere valutata alla luce delle restanti norme dell'ordinamento e quindi anche della previsione dell'art. 2597 c.c. e del diritto *antitrust* e ben può, in questa seconda visuale, essere considerata discriminazione vietata. V. per il diritto tedesco, in termini corrispondenti, B. WÜST, in *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, cit., 706; e per il diritto comunitario v. la Comunicazione della Commissione (2001/C 3/02) Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, § 6, par. 159, 166, 177 nonché (con grande cautela, però) K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1715; in argomento v., oltre ai riferimenti al caso deciso da Corte di Giustizia EU 16 luglio 2009 (Grande Sezione), causa C-385/07 P., *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH c. Commissione, Intersoh Dienstleistungs GmbH*, caso «Grüne Punkt», *supra*, al § 202.4, che peraltro si riferisce alla liceità della determinazione delle *royalty* richieste da un ente pubblico costituito da un atto normativo, anche V. FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giur. comm.* 2005, I, 45 ss. e M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 508. In questa seconda prospettiva, sostanzialistica, la scelta di una forma organizzativa chiusa anziché aperta può assumere rilievo, al fine di apprezzare il carattere restrittivo dell'oggetto o degli effetti dell'intesa della cui valutazione si tratti.

servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio»<sup>36</sup>.

A sua volta, il diritto nazionale detta una disciplina specializzata al riguardo. Infatti, nel valutare la domanda, l'Ufficio deve verificare se la registrazione possa creare «situazioni di ingiustificato privilegio» a favore di alcune imprese della zona e a scapito delle altre<sup>37</sup>. Anche se il legislatore nazionale non si è spinto avanti come quello comunitario nel prevedere un vero e proprio diritto soggettivo all'accesso all'ente da parte degli operatori dotati dei necessari requisiti, non appare impossibile provarsi ad accorciare le distanze fra la previsione nazionale e quella comunitaria. Così, in sede interpretativa della disposizione trascritta, si potrà ritenere che l'assolvimento del precetto comporti che, in fase di registrazione del marchio collettivo geografico, l'Ufficio debba estendere la propria verifica anche alle regole, statutarie o di altra natura, che presiedano all'ammissione delle imprese in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e si assicuri che queste garantiscano l'accesso a tutti gli operatori del settore che siano disposti a rispettare il regolamento<sup>38</sup>.

Dopo la Novella del 1992, il principio dell'accesso libero pare dovere essere esteso anche alla seconda subfattispecie di marchio collettivo, quella che, nell'ambito del «dispositivo giuridico ambivalente» ora apprestato dal marchio collettivo, dà spazio per la creazione di marchi di certificazione e di garanzia. Infatti, è proprio la modalità aperta di questi ultimi che, storicamente, li ha contrapposti alla modalità chiusa dei marchi collettivi come si erano venuti delineando nella tradizione europeo-continentale<sup>39</sup>. Se, dunque la Novella del 1992 ha introdotto

<sup>36</sup> Art. 67, par. 2, p.te seconda, r.m.c.

<sup>37</sup> Art. 11.4 c.p.i.

<sup>38</sup> In questo senso, e in termini riferiti a tutti i marchi collettivi, P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato»*, cit., 484, anche se si potrebbe rilevare che la soluzione appare più facilmente argomentabile per i marchi collettivi geografici che per i restanti marchi collettivi. In diritto tedesco v. la regola di cui al § 102, 2° comma, MarkenG, riferita ai soli marchi collettivi geografici, su cui K.H. FEZGER, *Markenrecht*, cit., 1729.

Nello svolgere il compito descritto nel testo, e, quindi, con specifico riferimento ai marchi geografici, l'Ufficio parrebbe legittimato a mettere in discussione l'idoneità della scelta di una forma di organizzazione lucrativa dell'ente titolare, e delle pattuizioni che la accompagnano, dal momento che essa non garantisce di per sé quell'apertura soggettiva che invece è tipica degli enti mutualistici e associativi.

Il diritto nazionale assegna all'Ufficio anche un ulteriore, e delicato, compito in fase di esame della domanda: esso deve verificare che la registrazione del marchio collettivo geografico non possa «recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione». Può infatti essere che, per talune tipologie di beni, possa apparire sconsigliabile che gli operatori di ciascuna zona agiscano «in ordine sparso», quando a livello più elevato abbiano già potuto delinearsi interventi coordinati delle associazioni di categoria, dei pubblici poteri o degli stessi operatori economici. Su questi profili v. M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche*, cit., 1041 ss.

<sup>39</sup> In effetti, gli studiosi anglosassoni ancor oggi sottolineano che, se per i marchi collettivi, «their use may be restricted to members of the association, ... certification marks can be used by any person who satisfies the conditions of use of the mark» (A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, *op. loc. citt.*); e soggiungono: «This very openness of access to certification marks distinguishes them

una seconda subfattispecie di marchi collettivi, nei quali il titolare possiede poteri di normazione e di controllo sulle caratteristiche dei beni destinati a essere muniti del marchio pur in assenza di un vincolo partecipativo degli utilizzatori con il soggetto titolare, vi è da domandarsi se coerenza non voglia che, in questo specifico caso, esista un diritto soggettivo perfetto di qualunque operatore che soddisfi i requisiti posti dal regolamento ad avere i propri beni sottoposti al controllo e conseguentemente “certificati” come conformi grazie all’apposizione del marchio (formalmente) collettivo (ma sostanzialmente di certificazione); e se non debba allora ritenersi che il compito dell’Ufficio si arricchisca in questo caso di un profilo ulteriore, consistente nella verifica che la modalità “aperta” di accesso sia idoneamente assicurata dal regolamento medesimo<sup>40</sup>.

La risposta positiva all’interrogativo parrebbe sorretta da buone ragioni di ordine sistematico. Invero, fintantoché l’autorizzazione all’uso del marchio presuppone anche la partecipazione all’ente titolare, si può comprendere come la stessa prerogativa dell’autonomia privata che può condurre al diniego dell’ammissione all’ente possa, per necessaria implicazione, condurre altresì al diniego dell’uso del segno. Quando però l’accesso al segno viceversa non presupponga la partecipazione all’ente titolare, quella giustificazione viene meno. In questo assetto, il diniego dell’interesse all’accesso si rivela contrario alla curvatura funzionale propria di questa seconda subfattispecie di marchio collettivo, in quanto rivolto a identificare e distinguere i beni muniti del segno in ragione delle loro caratteristiche e qualità; e contrastante con il principio di rango costituzionale di libertà concorrenziale, cui, in definitiva, la disciplina dei segni distintivi è ispirata<sup>41</sup>.

D) (Segue). *L’ampiezza della tutela. Gli impedimenti relativi. Le libere utilizzazioni*

Quale ruolo ha la curvatura funzionale dei marchi collettivi nel determinarne l’ampiezza della tutela? Ancor in tempi recenti si è riproposta l’impostazione che, dalla premessa secondo cui i marchi collettivi si riferirebbero a “uno specifi-

---

from collective marks, to which access is limited to members of an association” (J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 33; e v. anche 16). Dal canto loro, i giudici americani si sono spinti ancor oltre, avvicinando il meccanismo che impone al titolare di un marchio di certificazione di aprire il segno all’uso di tutti gli operatori che soddisfino i requisiti posti dal regolamento al congegno, da noi ritenuto poco compatibile con il funzionamento dei segni distintivi (v. *supra*, § 7; ma anche l’evoluzione documentata al § 204.4), della licenza obbligatoria: “Certification mark licensing programs are a form of limited compulsory licensing ... and the certifier has a duty to certify the goods or services of any person who meets the standards and conditions which the mark certifies”, secondo la sentenza *Idaho Potato Commission c. M.&M. Produce Farm & Sales*, in 335 F.3d 130 (2 Cir. 2003), 138.

<sup>40</sup> Fonda il diritto soggettivo all’accesso nelle situazioni di cui al testo sulle previsioni concorrenziali v. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato»*, cit., 484. La prospettiva è convergente con l’argomento qui formulato nel testo, che, però, si riferisce alla fase genetica delle verifiche dell’Ufficio in sede di registrazione, piuttosto che al momento funzionale dei rimedi giurisdizionali dell’avente diritto escluso. Nella prospettiva del diritto tedesco, v. l’apertura di K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1715.

<sup>41</sup> V., sia pur con riferimento ai marchi individuali e non collettivi, *supra*, § 10.

co preciso prodotto e non (al)l'attività produttiva di una determinata impresa", deduce la conseguenza che la protezione a essi accordata sarebbe circoscritta "ai prodotti specificamente contraddistinti"<sup>42</sup> ad esclusione di quelli affini. In questa prospettiva viene negato che, pur in presenza di segni identici o simili a un marchio collettivo, sussista il rischio che il pubblico possa ricondurre beni non identici ma simili all'attività svolta sotto l'ombrello del marchio collettivo, come invece avverrebbe se il marchio anteriore fosse un marchio individuale.

La soluzione, pur autorevolmente sostenuta, oggi non pare più attendibile. Certo, il richiamo operato dagli artt. 11.5 c.p.i. e 66, par. 3, r.m.c. alla disciplina dettata per i marchi ordinari non può essere di per sé sufficiente per argomentare diversamente<sup>43</sup>. Invero, occorre prendere atto della circostanza che il titolare di un marchio collettivo, a differenza di quanto avviene per il titolare di un marchio individuale, non ha di regola né l'interesse, né – forse – neppur la facoltà di destinare il proprio marchio (collettivo) a produzioni diverse da quelle previste dal regolamento<sup>44</sup>.

E tuttavia occorre anche considerare che la tutela del marchio, collettivo non meno che individuale, non appare calibrata solo sulla salvaguardia degli interessi del titolare ma, più ampiamente, di quelli, assiologicamente prioritari, dei destinatari del messaggio veicolato dal marchio. Ora, collocandosi nella prospettiva del pubblico, si può aver ragione di temere che il consumatore incorra in un rischio di confusione, che può anche consistere in un'associazione, quando trovi un segno identico o simile a un marchio collettivo su beni anche non identici. A questo proposito, si deve anche considerare che, applicando i principi, l'ambito della tutela appare destinato a variare, in funzione della maggiore o minore notorietà del segno sul mercato; e che, soprattutto nella dimensione europea, nella quale sono chiamati a operare i marchi collettivi comunitari, difficilmente si può ipotizzare che tutti i consumatori abbiano ben presenti le limitazioni merceologiche contenute nel regolamento. Forse i consumatori italiani potranno sapere che il "prosciutto di Parma" è solo crudo; ma è difficile che lo stesso valga per i finlandesi e i portoghesi. Piuttosto si può argomentare che, quando il marchio anteriore fatto valere sia un marchio collettivo, il parametro di valutazione ordinario possa essere in qualche modo corretto, facendo ad esempio riferimento non ai beni "simili", come vuole il diritto comunitario, o "affini", come prevede il diritto nazionale, potendo

---

<sup>42</sup> In questi precisi termini Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, Consorzio del Prosciutto di Parma c. Parmacotto s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 2596, caso «Parmacotto I».

<sup>43</sup> Sembra però degno di nota che nella letteratura straniera si dia per scontato che i presupposti per la tutela di un marchio collettivo o di certificazione non differiscano per nulla da quelli dei marchi individuali: v. ad es. B. WÜST, in *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, cit., 700 e J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 34 e 39.

<sup>44</sup> In particolare se si ipotizzi che sulla registrazione del marchio collettivo possa influire, come talora accade, una normativa speciale, che si riferisca a specifiche produzioni tipiche. Non è detto che l'ipotesi sia, oggi, particolarmente frequente; e comunque nulla parrebbe impedire all'ente collettivo di registrare un marchio individuale per proteggere le produzioni complementari ulteriori: in questo senso K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1714.

risultare al riguardo più adeguato il criterio impiegato nel settore finitimo delle denominazioni protette, che fa riferimento alla nozione di “beni comparabili” o “dello stesso tipo”<sup>45</sup>. Infatti, questi ultimi parametri potrebbero essere utilmente impiegati per accordare ai marchi collettivi una tutela di estensione calibrata su diretti qualificative, anziché merceologiche, ad es. considerando illecito l’uso non autorizzato del segno anche per prodotti di classi diverse ogni qualvolta sia verosimile un fenomeno di trasferimento dell’immagine di qualità dal marchio collettivo al prodotto nuovo.

Quest’ultima soluzione pare del resto coerente con il dato, sopra argomentato, per cui la disciplina dei marchi collettivi è oggi fondata anche sulla tutela della funzione di garanzia qualitativa da essi svolta sul mercato. Né si può escludere che l’ampiezza della tutela del marchio possa essere opportunamente dimensionata anche tenendo conto di un fattore che non appare inimportante, anche se è raramente considerato nelle discussioni sull’argomento<sup>46</sup>. Ci si riferisce alla circostanza che il marchio collettivo di regola non costituisce il solo marchio apposto sul bene, essendo esso di regola destinato ad accompagnare, come una classica *Begleitungs-marke*, il marchio individuale adottato dall’utilizzatore.

Occorre anche chiedersi se il richiamo alla disciplina dei marchi individuali, operato dalle previsioni nazionali e europee<sup>47</sup>, non si estenda anche oltre, fino ad abbracciare la tutela della funzione pubblicitaria, che pure ha – come è ben noto – trovato emersione nella disciplina dei marchi individuali.

La soluzione è sotto questo profilo più incerta: infatti non tutte le disposizioni relative ai marchi individuali che stanno a testimoniare un riconoscimento della funzione pubblicitaria sono estensibili ai marchi collettivi. Così, dal punto di vista della disciplina del trasferimento, appare difficile ipotizzare che il valore economico di un marchio collettivo possa essere monetizzato attraverso una cessione c.d. “libera” del segno. Il titolare non lo utilizza direttamente; e pare dubbio che possa cederlo, se non con il consenso di tutte le imprese abilitate all’uso e, forse, con l’approvazione dell’Ufficio<sup>48</sup>. D’altro canto, difficilmente le regole statutarie dell’ente esponenziale possono ammettere che un’impresa abilitata all’uso del marchio possa sostituire a sé altra impresa se non quando questa acquisisca i fat-

---

<sup>45</sup> Sulla nozione di “prodotti comparabili” di cui all’art. 13, par. 1, lett. *a*), del reg. (UE) n. 1151/2012 (sulla quale v. §§ 207 *B*) e *D*) e quella di “lo stesso tipo di prodotto”, di cui alla previsione della lett. *k*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. (sulla quale v. §§ 30.2, 117.3, 207 e 208), per altro collocata nell’area degli impedimenti assoluti, le quali potrebbero entrambe considerarsi intermedie fra quelle di beni “affini” e “identici” rispettivamente, v. lo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* presented by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, consultabile a [http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie\\_zum\\_europ\\_ischen\\_marken.cfm](http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm), 130.

<sup>46</sup> Ma cfr. R. LARGO GIL-A.L. MONGE GIL, *Marcas comunitarias colectivas*, cit., 634.

<sup>47</sup> V. gli artt. 11.5 c.p.i. e 66, par. 3, r.m.c.

<sup>48</sup> In argomento P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 77; e v. l’art. 71 r.m.c. In Germania, la trasferibilità è stata ammessa a far data dall’entrata in vigore, nel 1994, del MarkenG: v. K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1714 s. Curiosamente il diritto britannico richiede l’approvazione dell’Ufficio per il trasferimento di un marchio di certificazione ma non di un marchio collettivo: v. KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 338 e 340.

tori produttivi che le consentono di assolvere agli obblighi qualitativi posti dal regolamento<sup>49</sup>.

Per altro verso, è verosimile che la nuova disciplina della volgarizzazione<sup>50</sup> si applichi anche ai marchi collettivi; e la soluzione trova una conferma nelle scelte operate dal diritto comunitario nel settore finitimo delle denominazioni protette<sup>51</sup>.

Sembra pertanto che la funzione pubblicitaria penetri nella disciplina dei marchi collettivi in modo selettivo e non generalizzato. Per questo qualche incertezza può registrarsi proprio sul piano, cruciale, della tutela, dove in effetti ci si può domandare se siano configurabili marchi collettivi che godono di rinomanza ed, in caso di risposta affermativa, se essi beneficino della tutela allargata di cui alla lett. c) del 1° comma dell'art. 20 c.p.i.<sup>52</sup>.

Il richiamo generale alle disposizioni sul marchio individuale non esclude, dunque, una qualche misura di flessibilità, per adattare le regole generali alla particolare curvatura funzionale del marchio collettivo. Così, per quanto concerne gli impedimenti relativi alla registrazione del marchio collettivo (ed ai motivi di nullità relativa), non va considerata come preclusiva della protezione come marchio collettivo la parziale coincidenza del segno con un'antecedente indicazione di provenienza geografica protetta, anche se poi, in questo caso, il marchio collettivo dovrà possedere una configurazione e delle varianti rispetto alla indicazione tali da rappresentare una differenziazione sufficiente rispetto all'indicazione me-

---

<sup>49</sup> Nella legge spagnola esiste un divieto espresso al riguardo, sancito dall'art. 62, par. 4, sul quale v. M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, cit., 998.

<sup>50</sup> Artt. 13.4 e 26.1, lett. a), c.p.i. V. *supra*, § 26 B).

<sup>51</sup> V. la soluzione, assai più radicale, adottata dal par. 2 dell'art. 13 del reg. (UE) 1151/2012, su cui *infra*, § 207 C).

<sup>52</sup> Per una risposta negativa v. Trib. Bolzano 30 agosto 2003, Provincia Autonoma di Bolzano c. Internet Consulting s.r.l., in *AIDA* 2004, 987 con osservazioni critiche di L. I[NNOCENTE], caso «Südtirol.com», che ha dedotto dalla premessa, secondo la quale “la funzione specifica” del marchio collettivo sarebbe quella “di garantire le caratteristiche e le qualità del prodotto che contraddistingue”, la conseguenza di escludere che esso simultaneamente assolva anche quella, distintiva, di “individuare l'origine di un prodotto”, e di qui ha tratto il corollario ulteriore – e forse non del tutto conseguente – che a tale tipologia di segno sarebbe preclusa la tutela (oggi) prevista dall'art. 20.1, lett. c), c.p.i., nella specie nei confronti dell'uso da parte di un terzo del marchio collettivo come *domain name*. In senso opposto v. però Trib. Parma 22 gennaio 2001 (ord.), Consorzio del Prosciutto di Parma c. Media Strategy s.r.l., caso «Prosciuttodiparma.it», in C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 447 ss., proprio sulla base della qualificazione del marchio collettivo corrispondente come dotato di rinomanza.

Il quesito può forse iniziare a trovare linee di soluzione, se si tenga presente che (i) la stessa connotazione funzionale dei marchi collettivi esclude che possa trovare giuridica tutela per essi l'interesse proprio dei titolari di marchi celebri di sfruttare il capitale reputazionale accumulato dal segno estendendo la loro presenza a settori merceologicamente distanti (come riconosciuto da Trib. Parma 22 gennaio 2001 (ord.), caso «Prosciuttodiparma.it», cit.); e che, tuttavia, (ii) il pregiudizio al carattere distintivo e alla reputazione del segno può, anche nel caso dei marchi collettivi, provenire dal suo impiego pure in settori distanti; cosicché si potrebbe ipotizzare di calibrare la protezione dei marchi collettivi che godano di rinomanza accordandola contro gli atti che producano pregiudizio e non indebito approfittamento.



desima<sup>53</sup> e dovrà essere formato in maniera tale da evitare di ingenerare l'impressione che solo i prodotti da esso contraddistinti provengano dalla zona di riferimento.

Sempre dal punto di vista degli impedimenti c.d. relativi, il marchio collettivo anteriore può comunque distruggere la novità di un marchio individuale successivo<sup>54</sup>. A sua volta, un marchio individuale anteriore (ad es. «Corvo di Salaparuta» per vini) può ostare alla successiva registrazione di un marchio collettivo che con esso interferisca<sup>55</sup>.

Naturalmente le considerazioni che precedono si lasciano trasporre dal piano del potere invalidante, di cui si è detto, a quello della tutela.

Il marchio geografico collettivo è caratterizzato da alcune particolarità ulteriori sotto il profilo degli usi leciti o, come pure si dice, delle libere utilizzazioni. Infatti, «un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica»<sup>56</sup>. Dal canto suo, la norma italiana sancisce 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 l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza»<sup>57</sup>. Entrambe le previsioni vanno raccordate alle regole ordinarie in materia di libere utilizzazioni<sup>58</sup>.

La norma interna sembra contenere un'imperfezione rispetto al testo comunitario di riferimento. Infatti, per essa, il nome geografico registrato come marchio collettivo può essere usato da imprese terze solo come indicazione di provenienza

---

<sup>53</sup> Sulle difficoltà che comporta la coesistenza – non del tutto preclusa, peraltro – fra due marchi collettivi analoghi v. M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, cit., 998.

<sup>54</sup> Cfr. gli artt. 12.1, lett. h) nonché 14.1 lett. c), c.p.i.; art. 4, par. 4, lett. d) ed e) direttiva; artt. 8, par. 4 e 53, par. 2, r.m.c.

<sup>55</sup> Nell'esperienza comparatistica v. Schweizerischer Bundesgerichtshof 21 agosto 2002, in 35 *IIC*, 2004, 219 ss., caso «Appenzeller», che ha ritenuto preclusiva della validità della registrazione del marchio di garanzia «Appenzeller Natural» l'esistenza di un anteriore marchio individuale «Appenzeller Switzerland» dopo aver verificato che quest'ultimo, per sua natura descrittivo, avesse acquisito *secondary meaning*, e dopo aver accertato un'interferenza fra l'uso anteriore (per formaggi) e quello posteriore (per latticini). Va peraltro osservato che nella specie il marchio anteriore, pur formalmente individuale, presentava profili funzionali assai vicini a quelli di un marchio collettivo, essendo stato registrato originariamente dal Cantone di Appenzell per essere poi trasferito a una società emanazione degli agricoltori della zona.

<sup>56</sup> Art. 15, par. 2, direttiva e 66, par. 2, pt. seconda r.m.c.

<sup>57</sup> Pt. seconda del 4° comma dell'art. 11 c.p.i.

<sup>58</sup> Artt. 12 r.m.c. e 21.1 c.p.i., su cui v. *supra*, §§ 141-145. Per la collocazione del 4° comma dell'art. 2 della previgente legge marchi (corrispondente all'attuale 4° comma dell'art. 11 c.p.i.) come previsione speciale rispetto alle disposizioni della lett. b), 1° comma dell'art. 18 e del 1° comma dell'art. 1bis legge marchi (corrispondenti al 1° comma dell'art. 13 e alla lett. b) del 1° comma dell'art. 21 c.p.i.) v. M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche*, cit., 1042 ss., 1044.

geografica distinta e separata dal (diverso) marchio da esse adottato (ad es. «Spumante X di Y»); e, poi, in altra porzione dell'etichetta, («prodotto e imbottigliato dalla Y in Santa Maria della Versa») e quindi in funzione non distintiva dell'origine imprenditoriale del bene ma descrittiva della sua provenienza geografica. Invece, nel diritto comunitario, l'uso in funzione non distintiva ma descrittiva è solo una fra le possibili modalità di uso lecito del marchio altrui, essendo ipotizzabili modalità distintive professionalmente corrette di impiego del segno che altri usi come marchio collettivo<sup>59</sup>, come anche situazioni nelle quali viceversa l'uso sia descrittivo ma non leale<sup>60</sup>.

Il legislatore interno ha preso atto, sul piano generale della disciplina degli usi leciti del marchio altrui, della più ampia portata liberalizzatrice della norma comunitaria<sup>61</sup>; ma ha poi omesso di trarre le logiche conseguenze da tale principio in materia di conflitto fra marchi collettivi e altri segni. Anche in questo caso, è da ritenersi che la norma nazionale debba essere interpretata alla luce del diritto comunitario e, se del caso, disapplicata per la parte in cui contrasta con quest'ultimo, in modo tale da ammettere la liceità dell'impiego leale, ancorché non descrittivo, di segni che potrebbero interferire con l'altrui marchio collettivo anteriore.

Il diritto comunitario contiene altresì un'ulteriore precisazione, che, invece, manca nel testo italiano. Secondo l'art. 66, par. 2, ultima parte, r.m.c. in nessun caso il marchio collettivo può essere “opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica”. Può essere che le imprese insediate su di un dato territorio abbiano conseguito la facoltà di significare le caratteristiche della propria produzione impiegando una denominazione geografica<sup>62</sup>. Poiché in alcuni

---

<sup>59</sup> Così, in relazione peraltro al conflitto tra due marchi individuali, Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, caso «Gerolsteiner Brunnen» (su cui § 142.1). Diversamente però con riferimento alla lett. a) dell'art. 6, par. 1, della direttiva la sentenza del Trib. di primo grado CE 13 luglio 2005, causa T-40/03, caso «Murù», par. 43 ss. Questa situazione, di uso distintivo confliggente ma “leale”, può essere meno infrequente di quanto non si possa di primo acchito immaginare: si pensi per l'appunto all'ipotesi, corrispondente al caso «Gerolsteiner Brunnen», in cui il secondo marchio sia solo simile, ma non identico, rispetto al marchio collettivo anteriore; si basi su di una denominazione geografica effettivamente esistente; nel Paese di origine sia stato a sua volta usato in data anteriore alla registrazione del marchio collettivo ed, infine, non risulti la volontà di appropriarsi dell'avviamento conseguito da quest'ultimo sul proprio mercato. In argomento v. C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 60 ss., 77 ss.

In senso conforme la disciplina contenuta nel MarkenG tedesco: come sottolinea K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1721, “Die Schutzrechtsschranke des § 100 Abs. 1 stellt nicht auf eine *markenmäßige Benutzung* ab”; per qualche precisazione non sempre convincente *ivi*, 1722.

<sup>60</sup> Come è stato ipotizzato nel caso deciso dalla Corte di Appello di Copenhagen del 16 aprile 1998, Anheuser Busch Inc. e Posh Inc. A/S c. Theodoridis Budveiser, in 31 *IIC* 2000, 104 ss., caso «Budweiser», nel quale il postadottante aveva iniziato le proprie vendite sulla scia del successo del prodotto rivale.

<sup>61</sup> In argomento v. *supra*, § 143.2. Su questa vicenda normativa v. A. COGO, *Commento all'art. 21 c.p.i.* in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento*, Cedam, Padova, 2005, 50-51.

<sup>62</sup> Secondo le modalità che si vedranno fra breve: *infra*, §§ 206-207.

ordinamenti, fra cui il nostro, si ammette comunemente che una denominazione geografica protetta possa essere anche registrata come marchio collettivo, quando ricorrano i presupposti corrispondenti<sup>63</sup>, si pongono delicati problemi di coesistenza fra segni in parte sovrapponibili. In queste ipotesi, la circostanza che alcune soltanto fra le imprese interessate siano anche abilitate a usare un marchio collettivo, ad es. sulla base di requisiti qualitativi sanciti dal regolamento e più rigorosi di quelli risultanti dalla pratica comune consacrata nel c.d. “disciplinare” della denominazione, non è considerata ragione sufficiente per impedire l’impiego, si intende “corretto”, della denominazione geografica da parte delle imprese che non abbiano accesso al marchio collettivo. Pur in assenza di una previsione corrispondente, la giurisprudenza italiana giunge a risultati equivalenti<sup>64</sup>.

Quest’ultima soluzione può indubbiamente portare a un sacrificio dell’investimento pubblicitario operato sul marchio collettivo, che si vede costretto a subire un accostamento – sia pur “leale” – da parte di una denominazione necessariamente simile. Ma questa conseguenza non appare incompatibile con la caratterizzazione funzionale del marchio collettivo; e anzi può essere fondata sulla constatazione della prevalenza che in esso si manifesta del messaggio in ordine alle caratteristiche qualitative del bene rispetto a quello attinente alla reputazione conseguita sul mercato dal titolare del marchio collettivo medesimo.

La soluzione attribuisce poi il debito peso alla dimensione filoconcorrenziale che sempre dovrebbe essere sottesa alla disciplina dei marchi, collettivi non meno che individuali, completando il diritto positivo dell’impresa *outsider* di aver accesso all’uso del marchio collettivo secondo le modalità poc’anzi illustrate con il diritto negativo, non meno importante, di “restare fuori” dall’ombrello apprestato dal marchio collettivo senza dover, per ciò stesso, rinunciare alla facoltà di fregiare le proprie produzioni delle indicazioni che loro legittimamente competano.

---

<sup>63</sup> Come è ritenuto da App. Bologna 26 maggio 1994, Consorzio del Prosciutto di Parma c. Salumificio Stella, in *Il dir. ind.* 1994, 1071 ss., caso «prosciutto di Parma»; ma v. comunque v. *supra*, lett. D). In senso conforme, per il diritto inglese, J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 83. In Spagna, ove è espressamente vietata la protezione delle denominazioni come marchi collettivi di diritto nazionale, si ritiene invece che le due tutele possano coesistere solo in capo a una persona giuridica di diritto pubblico: R. LARGO GIL-A.L. MONGE GIL, *Marcas comunitarias colectivas*, cit., nota 19 a 639-640.

<sup>64</sup> V. Trib. Saluzzo 5 gennaio 2001 (ord.), Consorzio per la tutela del formaggio grana padano c. Biraghi s.p.a. e Valgrana s.p.a., in *Giur. it.* 2001, 318 ss. con nota di N. ABRIANI, *Denominazioni di origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, caso «Grana Padano», che si riferisce a una situazione nella quale il marchio collettivo in questione costituiva anche una denominazione di origine protetta.

Più dubbio può essere il caso in cui il terzo usi il segno (anche) come marchio individuale: secondo la Corte di Appello di Copenhagen del 16 aprile 1998, caso «Budweiser», cit., in questa ipotesi sarebbe da escludersi che il postadottante possa valersi della difesa che il suo marchio costituisce anche una denominazione geografica. Esclude recisamente che un’impresa receduta dal consorzio di tutela cui è affidata la tutela di una denominazione protetta possa usare un proprio marchio individuale in parte coincidente con la denominazione stessa Trib. Vicenza 19 giugno 2002, Consorzio fra i caseifici dell’Altopiano di Asiago c. Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, in *Giur. ann. dir. ind.* 4644, caso «formaggio Asiago».

E) (Segue). *Altri profili applicativi*

Una ricostruzione analitica della disciplina dei marchi collettivi dovrebbe abbracciare molti aspetti ulteriori: quello attinente alla configurabilità di un marchio collettivo di fatto<sup>65</sup>; alla qualificazione del rapporto fra il soggetto titolare e gli utilizzatori<sup>66</sup> e, quindi, alla loro legittimazione attiva, ad es. rispetto all'azione di contraffazione<sup>67</sup>; per menzionarne solo alcuni.

Tuttavia, già la campionatura fin qui considerata può essere considerata un discreto punto di avvio. Infatti, essa è abbastanza significativa per avvertire che il richiamo operato alle norme sui marchi individuali è solo un punto di partenza; e che la selezione delle regole applicabili alle fattispecie concrete deve seguire due direttrici concatenate tra di loro. Si tratta, per un verso, di adattare le regole generali relative ai marchi individuali alla particolare curvatura funzionale che caratterizza i marchi collettivi. E, per altro verso, occorre ulteriormente articolare i risultati conseguiti lungo questo percorso tenendo adeguatamente conto sia del caratte-

<sup>65</sup> Ritiene “problematica” la configurabilità di un marchio collettivo di fatto, in ragione della necessità di un regolamento e della sua pubblicazione, Trib. Milano 27 maggio 2013 (ord.), Ecochem s.r.l. c. Samsonite, caso «by your side», ined. Invece ipotizza l'ammissibilità di “una sorta di marchio collettivo di fatto” App. Milano 5 aprile 2002, Ente Nazionale di Unificazione c. Alinovi Tullio s.n.c. e altri e c. Associazione fra i produttori per la tutela del “Salame di Felino”, in *Giur. ann. dir. ind.* 4498, caso «Salame di Felino», in una situazione nella quale, peraltro, era in corso la registrazione del segno come IGP e quindi ricorreva un'ipotesi di “tutela nazionale provvisoria” dell'indicazione geografica. In argomento v. M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *NLCC* 1998, 162 ss., 162. La soluzione negativa pare preferibile ed, a ben vedere, forse anche necessitata: in assenza della registrazione, non si darebbe pubblicità del regolamento e quindi il segno andrebbe piuttosto qualificato come marchio individuale di selezione o raccomandazione, con tutte le divergenze sul piano della disciplina che ne conseguono. In diritto tedesco, si ritiene che l'uso produttivo di notorietà dia luogo all'acquisto non di un marchio collettivo ma di “eine mehreren Markeninhabern zustehende Individualmarke” (un marchio individuale appartenente a una pluralità di titolari): così K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1710; più possibilista B. WÜST, in *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, cit., 695.

<sup>66</sup> Che può essere ricondotto, a seconda dei casi, allo schema del rapporto associativo, della licenza o del rapporto contrattuale atipico: v. in argomento, fra i molti, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 82 s. e, per il diritto tedesco, ove, con la riforma del 1994, il rapporto di licenza (di marchio individuale) ha potuto assumere carattere “reale” e non solo “obbligatorio” e analoga ricostruzione è ora proposta in relazione ai marchi collettivi, v. K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1727 s. Sull'eventualità che anche terzi estranei al rapporto associativo conseguano una licenza di uso del marchio collettivo v. B. WÜST, in *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, cit., 699 e K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1714 s., 1718-1719. Sulle conseguenze della qualificazione del rapporto sul riparto del risarcimento per violazione del diritto v. § 163. Sembra istituire un diaframma fra autorizzazione all'uso del marchio collettivo e licenza Trib. UE 7 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-506/13, Urb Rulmenti Suceava SA c. UAMI e Harun Adiguzel, caso «Urb/Urb», par. 17.

<sup>67</sup> Nel diritto comunitario e, secondo quanto si è proposto, forse anche nel diritto interno (§ 185.5), la legittimazione dell'utilizzatore presuppone il consenso del titolare, poiché, di regola, l'aderente non possiede la facoltà esclusiva di uso del segno richiesta a questo fine dall'art. 22, par. 3, r.m.c. in congiunzione all'art. 72, par. 1. Sul punto v., oltre al § 185.5, e anche per richiami G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 251; K.H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 1723 s. ove in particolare un'analisi della legittimazione ad azioni diverse dalla contraffazione di marchio (ed in particolare relative alla violazione del divieto di concorrenza sleale).

re geografico o meno dei beni di riferimento, sia della grande novità apportata dalla Novella, la quale, come si è detto, consiste nell'emersione, di una seconda subfattispecie di marchi collettivi; la quale è avvenuta in punta di piedi, ma non per questo è meno significativa, visto che è venuta ad arricchire il panorama consueto alle tradizioni europeo-continentali in materia di marchi collettivi, cui il nostro sistema fin qui aveva fatto riferimento<sup>68</sup>.

## 205. (Segue). *I marchi di qualità*<sup>69</sup>

La legislazione di settore, nazionale o comunitaria, può prevedere l'istituzione (diretta o attraverso successivo atto amministrativo) di segni che sono destinati ad attestare che determinati beni sono in possesso delle caratteristiche prefissate nella fonte costitutiva<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> La ricostruzione proposta nel testo consente non solo di affrontare i problemi, sopra accennati, di reperimento delle regole applicabili alle due diverse subfattispecie, ma anche a impostare questioni importanti che si profilano nei rapporti reciproci fra di esse. Così, ci si può domandare se un marchio di certificazione inglese possa essere esteso nel nostro Paese, ottenendo protezione come marchio collettivo ai sensi del 3° comma dell'art. 11 c.p.i.; il quesito pare trovare risposta positiva, visto che il meccanismo riconosciuto dal diritto inglese trova perfetta corrispondenza nella seconda delle subfattispecie previste dalla norma italiana (fermo restando che l'estensione deve avvenire sulla base dei meccanismi originari della CUP, non essendo prevista, come si è detto, una procedura internazionale centralizzata per la registrazione dei marchi collettivi). La stessa risposta dovrebbe valere quando ci si domandi se un marchio di certificazione nazionale possa essere registrato come marchio comunitario (una conferma dalla prassi è ricordata da J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 26).

Assai più dubbi restano altri profili della materia, come è, ad es., la distinzione fra le fattispecie di marchi di certificazione e garanzia, quali ricostruiti nel testo, e i fenomeni di "normalizzazione", sui quali v. E. CHITI, *La normalizzazione*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, T. IV, *La disciplina dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003<sup>2</sup>, 4003 ss., che peraltro sono diffusi più nel settore industriale e dei servizi che in quello delle produzioni agroalimentari o tradizionali (anche se non mancano esempi di quest'ultimo tipo, come è avvenuto nel caso considerato da Cass. 4 novembre 2005, n. 21392, Uni – Ente Nazionale di Unificazione c. A.T. s.n.c. e altri e c. Associazione fra produttori per la tutela del "Salame di Felino", in *Giur. ann. dir. ind.* 4939, caso «Salame di Felino» e da App. Milano 5 aprile 2002, caso «Salame di Felino», cit.). Al riguardo va osservato che, nel caso della normalizzazione, l'apposizione del segno è risultato di un'attività disciplinata dalla legge in vista del rispetto di obblighi legali e anche i soggetti privati che concorrono nel procedimento cooperano in vista del fine dell'attuazione di un interesse pubblico; e, soprattutto, che la tutela del segno nei confronti di impieghi non autorizzati pare poggiare direttamente sulla normativa di settore, anziché su di un atto di autonomia, quale è la registrazione di un segno.

<sup>69</sup> In argomento v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, cit., 144 ss., a 165; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 237 ss.; G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.* 1990, I, 5 ss.

<sup>70</sup> Non è, peraltro, detto che all'uopo sia indispensabile una specifica previsione normativa. Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato del 1 luglio 1991, Consorzio del Suino pesante italiano tipico c. F.lli Marinone, Tenuta e altri c. Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in *Il dir. ind.* 1995, 145 ss., con nota di G. FLORIDIA, ha ravvisato una generale potestà dell'amministrazione statale di ricono-

In questi casi la disciplina ha spesso la funzione di riservare certe qualificazioni merceologiche a beni dotati di determinate caratteristiche<sup>71</sup>. Accade talora che il segno sia designato come marchio di qualità e, talora, anche come marchio collettivo pubblico dalla disciplina di settore; in ogni caso esso attesta i caratteri qualitativi dei beni che ne sono muniti; non, però, la loro provenienza da imprese determinate.

In passato, molti di questi segni facevano riferimento a caratteristiche dei beni che dipendevano anche dalla loro provenienza geografica. Su questa base la nostra giurisprudenza concludeva talora che, dal punto di vista funzionale, i marchi di qualità fossero volti “a tutelare sia gli interessi dei consumatori sia la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari”<sup>72</sup>. La seconda componente di questa connotazione funzionale era forse quella primigenia, da un punto di visto storico; e pure sembra peraltro avere nel frattempo perso in misura significativa le proprie basi, in conseguenza della doppia vicenda normativa che ha nel frattempo investito questa tipologia di segni.

Sotto un primo profilo, 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<sup>73</sup>. Rimangono ancora oggi affidati alla competenza normativa nazionale degli Stati membri<sup>74</sup> solo tre tipi di segni che si riferiscono a caratteristiche qualitative dei beni (agroalimentari) contraddistinti: (i) le indicazioni geografiche c.d. “semplici”, che cioè – secondo la qualificazione desumibile dalle convenzioni internazionali in materia –<sup>75</sup> non istituiscano un nesso diretto fra le caratteristiche del bene e la sua provenienza geografica e che vedono affidata la propria tutela alle previsioni sull’illecito concorrenziale<sup>76</sup>;

---

scere marchi di qualità, quantomeno ai fini della valorizzazione dei prodotti agricoli, che troverebbe riconoscimento nella corrispondente riserva di competenza statale contenuta nella previsione della lett. b) dell’art. 77 del d.p.r. n. 616/1977.

<sup>71</sup> G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 11-12.

<sup>72</sup> V. Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3352, Consorzio del Suino Pesante Italiano Tipico c. Ministero dell’Agricoltura e Foreste e nei confronti di F. Ili Marinone s.a.s. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 3024, in *Giust. civ.* 1994, I, 2513 ss. con nota di C. BATTAGLIA, *Marchio di qualità: aspetti civilistici* e in *Il dir. ind.* 1995, 145 ss., con nota di G. FLORIDIA, caso «Suino Pesante Italiano Tipico».

<sup>73</sup> Prima dal reg. (CE) n. 2081/1992, poi dal reg. (CE) n. 510/2006 e ora dal reg. (UE) n. 1151/2012; in argomento v. *infra*, §§ 206-207. Particolarmente chiara sulla riserva comunitaria la sentenza della Corte di Giustizia del 7 maggio 1997, J. Pistre e altri, cause C-321-324/94, in *Giur. ann. dir. ind.* 3858, caso «Pistre», par. 31. Sul carattere “uniforme ed esauriente” del regime previsto da diritto comunitario in relazione alla ipotesi in cui esista un nesso particolare fra caratteristiche del prodotto e sua origine v. ora Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), causa C-35/13, Assica – Associazione Industriali delle carni e dei salumi e Kraft Foods Italia c. Associazione per la tutela del Salame di Felino, La Felinese Salumi, Salumificio Monpiù e altri, caso «Salame di Felino», parr. 28 ss.

<sup>74</sup> I quali, anzi, avrebbero un obbligo internazionale di apprestare la tutela corrispondente ai sensi della CUP e dei TRIPS: D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 165.

<sup>75</sup> Per le quali v. *infra*, § 206.

<sup>76</sup> Per le necessarie precisazioni v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 165 ss., secondo cui sarebbe comunque ammesso un “nesso fra provenienza territoriale e caratteristiche del

(ii) le altre indicazioni di provenienza meramente destinate a informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da una regione o da un Paese determinati, le quali, in altri termini, garantiscono al consumatore non la qualità ma la provenienza del prodotto<sup>77</sup>, che di regola trovano tutela in accordi bilaterali di cui sia parte almeno uno Stato membro<sup>78</sup>; e infine (iii) le restanti indicazioni – come ad es. l'espressione “ceramica tradizionale”, ma anche “montagna” – che non identifichino né direttamente né indirettamente una regione o un luogo nel territorio di un particolare Stato membro<sup>79</sup>.

Sotto un secondo profilo, distinto nei suoi presupposti anche se convergente negli effetti, le norme comunitarie sulla libera circolazione dei beni vietano la protezione anche delle indicazioni che pur restino di competenza nazionale, ogniquale volta l'istituzione dell'indicazione medesima costituisca misura che favorisce la produzione nazionale a scapito di quella proveniente da altri Stati membri, salvo che la misura in questione possa, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, considerarsi “giustificata da motivi ... di tutela della proprietà indu-

---

prodotto”, in primo luogo per beni che non possono fruire della disciplina specializzata delle denominazioni (sulla quale v. §§ 206-207) come è nel caso di prodotti tradizionali – ad es. tessili o prodotti dell'artigianato – che non siano agroalimentari; in secondo luogo per le tradizioni produttive che, pur generiche in altri Stati membri, non lo siano nel Paese di origine; e infine per le tradizioni *in fieri* non ancora suscettibili di registrazione ai sensi della normativa comunitaria specializzata. Sul rapporto fra l'art. 2598 c.c. e le disposizioni contenute nei d.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146 v. P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 23 ss. Per la compatibilità della tutela concorrenziale delle denominazioni semplici con il diritto comunitario v. le sentenze della Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Salame di Felino», cit., par. 31; Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), causa C-478/07, Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH, in *Racc.* 2009, I, 7721 ss., caso «Bud», par. 72 ss., 81; 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar, národní podnik e Rudolf Ammersin GmbH, in *Racc.* 2003, 618 ss., caso «Budvar», par. 73; del 7 novembre 2000, causa C-312/98, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV. c. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co.KG in *Racc.* 2000, I, 9187 ss., caso «Warsteiner», par. 44 e 54.

<sup>77</sup> Per la loro compatibilità con il diritto comunitario v. Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Salame di Felino», cit., par. 34; Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., par. 82; 7 maggio 1997, caso «Pistre», cit., par. 36 che richiama come esempio la situazione esaminata dalla precedente sentenza 10 novembre 1992, Exportur, causa C-3/91, in *Racc.* 1992, 5553 ss., caso «Turon de Alicante». V. però la sentenza della Corte di Giustizia 6 marzo 2003, causa C-6/02, Commissione c. Repubblica Francese, caso «Salaison d'Auvergne», par. 12 e 13, il cui risultato, in parte divergente e più restrittivo della competenza nazionale, è stato verosimilmente determinato dal fatto che la Repubblica Francese convenuta ha ommesso di difendere su questa base anche quella parte della propria normativa – ad es. relativa alla “Salaison d'Auvergne” – che si riferiva a categorie di prodotti così ampi da sfuggire alla riserva di competenza comunitaria istituita dal reg. CE n. 2081/1992.

<sup>78</sup> V. l'art. 307 del Trattato CEE e le sentenze della Corte di Giustizia 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit. e 10 novembre 1992, caso «Turon de Alicante», cit.; ma v. ora, dopo l'ingresso della Repubblica Ceca nella UE, Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., par. 78 ss.

<sup>79</sup> Sulle quali v. Corte di Giustizia 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit., par. 107 ss. Sulla indicazione “montagna” v. però qui di seguito.

striale e commerciale” ai sensi dell’art. 36 TFUE. A loro volta, questi motivi di giustificazione ricorrono in via generale solo nei casi (i)<sup>80</sup> e (ii)<sup>81</sup> e, in limiti più ristretti, nel caso (iii), nella misura in cui la tutela dell’indicazione sia giustificata da ragioni di ordine imperativo e in particolare sia idonea a impedire che un operatore economico ottenga un vantaggio ingiustificato a danno di un concorrente oppure che i consumatori siano trattati in inganno con riguardo a particolari caratteristiche del prodotto<sup>82</sup>. In ogni caso, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 36 TFUE, le misure nazionali considerate non devono mai “costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri”<sup>83</sup>.

In ragione di questo duplice sviluppo normativo, molti fra quelli che in passato erano considerati come marchi di qualità sono attualmente o attribuiti alla competenza normativa esclusiva comunitaria o, se pur lasciati alla potestà normativa dell’ordinamento interno, sottoposti alle condizioni di legittimità stringenti che si sono ora ricordate<sup>84</sup>.

<sup>80</sup> V. la sentenza della Corte di Giustizia 7 maggio 1997, caso «Pistre», cit., par. 53.

<sup>81</sup> V. le sentenze della Corte di Giustizia 7 maggio 1997, caso «Pistre», cit., par. 53 e 10 novembre 1992, caso «Turon de Alicante», cit., par. 37. Peraltro secondo la sentenza del 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit., par. 99, la giustificazione potrebbe ricorrere solo quando l’obiettivo della previsione attributiva di tutela sia quello di assicurare la lealtà della concorrenza. Ma v. ora Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., parr. 78 ss. secondo cui, se il segno non fosse neppure dotato della capacità minima di indicare la provenienza dei beni, non sarebbe giustificata la deroga ai sensi dell’art. 36 TFUE.

<sup>82</sup> Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Salame di Felino», cit., par. 36; Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., par. 75 (con riferimento alla lealtà della concorrenza) e Corte di Giustizia 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit., parr. 107 ss.

<sup>83</sup> Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Salame di Felino», cit., par. 36; in precedenza Corte di Giustizia 17 luglio 2008 (Seconda Sezione), Corporación Dermoestetica SA, in causa C-500/06, in *Racc.* 2008, 421 ss., par. 35, caso «divieto di pubblicità in materia di trattamenti estetici», par. 35.

<sup>84</sup> Anche un termine come “montagna” potrebbe essere qualificato come marchio di qualità, anziché come denominazione geografica o indicazione di provenienza, data l’assenza in esso di quel “nesso diretto fra la qualità o le caratteristiche del prodotto per il quale è richiesta l’autorizzazione e la sua origine geografica specifica” che, secondo la sentenza della Corte di Giustizia 7 maggio 1997, caso «Pistre», cit., parr. 31 e 37, può determinare un’interferenza con la riserva comunitaria istituita dal reg. CE n. 2081/1992; e potrebbe oggi quindi anche risultare compatibile con i precetti di libera circolazione delle merci, sulla base dei criteri più elastici dettati dalle sentenze della Corte UE 8 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Salame di Felino», cit., par. 36 s. e della Corte di Giustizia 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit., parr. 107 ss., se la sua disciplina fosse rivolta a tutelare i consumatori dal rischio di inganno, a condizione però che il segno al contempo fosse accessibile a pari titolo a produttori nazionali e di altri Stati membri. La seconda condizione non sembra però soddisfatta dalle condizioni di accesso alla dizione “prodotto di montagna” di cui all’art. 23 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228; e in ogni caso le condizioni di uso dell’indicazione sono state nel frattempo per così dire comunitarizzate, almeno tendenzialmente, grazie al Titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012, che, nell’istituire del “indicazioni facoltative di qualità” (sulle quali v. *infra*, § 206 E) nonché A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialties Guaranteed*, in 19 *European Law Journal* 2013, 545 ss. a 564 ss.), ha istituito l’indicazione “prodotto di montagna” all’art. 31.



Questa è la ragione per la quale oggi possiamo quindi annoverare fra i marchi di qualità un numero di segni più ristretto che in passato. Restano in piedi nel diritto nazionale ad es. il marchio «ceramica artistica tradizionale»<sup>85</sup>; nel diritto comunitario il marchio di qualità ecologica<sup>86</sup> e la dizione “prodotto biologico” autorizzata nei limiti consentiti dal reg. CE n. 2092/1991 e successive modifiche<sup>87</sup>, e alcuni altri.

È verosimile che non tutti gli spazi lasciati liberi dalla ritirata del marchio di qualità siano stati occupati, o siano destinati a essere occupati nel futuro, da figure disciplinate dal diritto comunitario. Il loro posto parrebbe potere anche essere legittimamente preso da marchi collettivi che, grazie alla conseguita “ambivalenza” del dispositivo giuridico corrispondente conseguita a partire dalla Novella del 1992, siano configurati secondo la seconda subfattispecie, dei marchi di certificazione e di garanzia<sup>88</sup>; e forse anche dai fenomeni che

---

Sulla base di considerazioni non dissimili, già in passato vi erano ragioni per dubitare della conformità al diritto comunitario del marchio nazionale ortofrutticolo di cui al r.d.l. 20 dicembre 1937, n. 2213 (e v. L.C. UBERTAZZI, *Profili di incompatibilità fra marchio nazionale di esportazione e diritto comunitario*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 296 ss.; sull’illegittimità costituzionale di un marchio regionale di qualità v. ora Corte Cost. 8 aprile 2013, in *Il dir. ind.* 2014, 55 ss.). Per le stesse ragioni, par destinata a contrastare con il diritto comunitario l’istituzione di un marchio di qualità italiano per prodotti agroalimentari prevista dal 62° comma dell’art. 4 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 e fino a oggi accantonata: in argomento v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 281 ss. ove anche a nota 116 di 284 s. la valutazione dei presupposti di conformità al diritto comunitario dei marchi di qualità regionali previsti nel nostro ordinamento. Si ritiene invece che il divieto di false indicazioni della provenienza geografica dall’Italia e di fallaci indicazioni, come sancito dalle modifiche all’art. 517 c.p. introdotte dal 49° comma dello stesso art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche (su cui *infra*, § 206) non contrasti con il diritto comunitario, anche grazie all’interpretazione di queste norme fornita dalla Corte di Cassazione: in argomento v. ora ampiamente G. LAZZERETTI, *La repressione penale delle false e fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti industriali e la tutela del “made in Italy”*, in *Riv. dir. ind.* 2008, I, 53 ss. a 88 ss.

<sup>85</sup> Istituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 188. Su di esso v., anche per una valutazione delle ragioni della scarsa efficacia dell’istituto, T. CUCCIA-W. SANTAGATA, *Collective property rights for economic development: the case of the ceramic cultural district in Caltagirone, Sicily*, in E. Colombatto (a cura di), *The Elgar Companion to the Economics of Property Rights*, Edward Elgar, Cheltenham, 2004, 473 ss.

<sup>86</sup> Previsto dal reg. CE n. 880/1992.

<sup>87</sup> E quindi oggi dal reg. (UE) n. 1151/2012. In argomento v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 289 ss.

<sup>88</sup> G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 81. L’ipotesi avanzata nel testo presuppone che l’esercizio di poteri di certificazione imperniati su di un marchio collettivo possa essere compatibile con il diritto comunitario anche in situazioni nelle quali l’esercizio dei poteri corrispondenti sulla base di un marchio di qualità non lo sarebbe, sulla base dell’argomento che i primi poteri, diversamente dai secondi, ripetono la propria legittimazione da un atto di autonomia privata anziché dall’esercizio di poteri sovrani. Questa ipotesi pare potere essere articolata a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione c. Repubblica Federale di Germania, caso «Markenqualität aus deutschen Landen», che ha ritenuto che l’istituzione di un marchio di qualità per tutti i prodotti agricoli tedeschi, pur amministrato da una società di diritto privato, fosse soggetta al divieto di misure equivalenti a una restrizione vietata dagli artt. 34 ss. del TFUE in

sono designati con il termine di “normalizzazione”<sup>89</sup>.

In ogni caso, è rimasto difficile individuare una funzione unitaria cui siano riconducibili fattispecie disparate come quelle che ancor oggi sono note con la designazione di marchi di qualità e ricostruire a partire da essa i lineamenti comuni della disciplina di queste situazioni, regolate da legislazione frammentaria e lacunosa<sup>90</sup>.

Si può tuttavia anche oggi affermare in linea generale che la disciplina dei marchi di qualità valorizzi direttamente la caratteristica qualitativa del bene<sup>91</sup>, a prescindere dalla sua provenienza geografica, ormai sottratta alla competenza

---

ragione del regime complessivo, in forza del quale la società stessa, istituita per legge, perseguirebbe finalità pubbliche, sarebbe soggetta a poteri di direttiva pubblici e finanziata mediante contributi obbligatori. Alla luce di questi parametri, un marchio collettivo, in particolare se non detenuto da una persona giuridica di diritto pubblico, potrebbe consentire lo svolgimento di un'attività non imputabile a uno Stato membro; ed essere compatibile sia con la riserva comunitaria sia con le norme in tema di libera circolazione in quanto il marchio collettivo nazionale esplicherebbe effetti limitati a uno Stato membro e quello comunitario sarebbe sottoposto al vaglio dell'Ufficio di Alicante. Per un punto di riferimento più recente v. Corte di Giustizia 17 giugno 2004, causa C-255/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, caso «marchio di qualità vallone». Scorgono limiti alla registrazione di marchi collettivi posti dalla giurisprudenza comunitaria A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 259; ma nel ciò fare essi incorrono in un equivoco evidente. Essi citano infatti a conferma della loro affermazione le sentenze della Corte di Giustizia 12 ottobre 1978, causa 13/78, Joh. Eggers Sohn et Co. c. Città di Brema, in *Racc.* 1978, 1935 ss., caso «Eggers» e 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione c. Repubblica Federale di Germania, in *Racc.* 1975, 181 ss., caso «Sekt»; senonché né l'una né l'altra si riferisce a marchi collettivi, avendo la più antica per oggetto una denominazione generica, che la Corte ha escluso potesse essere tutelata come indicazione di provenienza indiretta in assenza di caratteristiche o qualità ricollegabili ai criteri evocati (provenienza delle uve dalla Germania o altro Stato interamente germanofono), la più recente l'istituzione di norme di qualità inidonee a giustificare requisiti inerenti alla localizzazione in territorio nazionale di una fase di lavorazione.

<sup>89</sup> Pare opportuno tenere a questo proposito distinte l'attività di produzione di norme e regole tecniche (che può, secondo Cass. 4 novembre 2005, n. 21392 e App. Milano 5 aprile 2002, casi «Salame di Felino», citt., essere produttiva di responsabilità dell'ente preposto) da quella propriamente di certificazione, che conduce all'apposizione sul prodotto di un segno che attesta la sua conformità alla norma o alla regola tecnica ed è svolta, oltre che dagli stessi soggetti interessati (autocertificazione), da operatori cui è demandato il compito corrispondente. Mentre l'autocertificazione può dar luogo a questioni di responsabilità dell'impresa che ingiustificatamente autoattribuisce ai propri prodotti caratteristiche previste dallo standard normato, esaminate, con risultati divergenti, da App. Milano 18 marzo 2006, Rotondi Prefabbricati S.r.l. c. Norinco S.A. e Norinco Italia S.p.a. e Mario Cirino Pomicino S.p.a., in *Giur. it.* 2006, 1867 ss. con nota di M. MASSARO e da Trib. Modena 14 maggio 1999 (ord.), Refrattari Motta s.r.l. e Lozzolo Refrattari s.r.l. c. Alfa Refrattari, in *Giur. ann. dir. ind.* 4214, la certificazione di corrispondenza effettuata da operatori professionali in vista dell'autorizzazione all'impiego di un certo segno può presentare profili che la accostano sia ai marchi di certificazione sia ai marchi di qualità. Per una completa descrizione del raccordo fra la disciplina comunitaria e nazionale di settore, sul ruolo dell'UNI e della CEI e sulle norme che presiedono al c.d. accreditamento degli organismi di certificazione, nonché sul ruolo, residuale, dell'Istituto italiano del marchio di qualità v. E. CHITI, *La normalizzazione*, cit., 4004 ss., 4038 s., 4031, 4037, 4039 e 4033.

<sup>90</sup> V. comunque A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 262; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 163 ss.

<sup>91</sup> In questo senso, sia pur nel contesto normativo anteriore al reg. CE n. 2081/1992, v. Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 371 ss., caso «pilsner».

normativa nazionale, e dalla sua provenienza imprenditoriale, riservata, con le curvature diverse che si sono appena esaminate, ai marchi individuali e collettivi.

La disciplina del marchio di qualità va in linea di principio reperita nella fonte legislativa o regolamentare che lo istituisce; è improntata al modello dell'eterocontrollo, che si contrappone all'auto-controllo caratteristico dei marchi collettivi, perché affida alla fonte istitutiva il compito di delineare i presupposti per l'impiego del segno, gli accertamenti, gli organi competenti alle verifiche, le sanzioni e così via<sup>92</sup>; e ciò fa a prescindere da quei tipici atti di autonomia che sono la domanda di registrazione di un marchio collettivo e la creazione di un soggetto idoneo a divenirne titolare.

Si ritiene che la disciplina espressa di fonte legislativa dei marchi di qualità trovi due tipi di integrazioni.

La prima è di natura giuspubblicistica. Così, il principio del divieto di discriminazione e dell'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., consente di enucleare la regola in forza della quale ogni operatore interessato ha diritto di utilizzare questi segni, quando, si intende, i suoi beni corrispondano alle caratteristiche stabilite dalla fonte istitutiva o, in via di legislazione secondaria, dall'ente, pubblico o privato, cui è affidata l'amministrazione del sistema. È perciò assai dubbio che l'ente competente possa procedere alla registrazione di uno di questi segni anche come marchio collettivo privato, perché in questo modo potrebbero essere surrettiziamente reintrodotte limitazioni soggettive che, se possono essere coerenti con il ruolo attribuito all'autonomia nell'istituzione dei marchi collettivi privati poc'anzi ricordato, sono però incompatibili con l'apertura soggettiva che deve caratterizzare i segni qui considerati<sup>93</sup>.

Il secondo tipo di integrazione della disciplina è di natura privatistica. Si ritiene infatti che, quando il riconoscimento del marchio di qualità avvenga attraverso un provvedimento amministrativo, l'operato dell'amministrazione competente debba comunque rispettare "criteri di logicità, uguaglianza e razionalità"<sup>94</sup>. E questi criteri sembrano poter essere identificati a partire dai parametri privatistici previsti per i marchi di garanzia e certificazione privati, con riguardo ad es. al grado (ridotto) di capacità distintiva che si è visto essere richiesto<sup>95</sup>. Facendo capo a questo parametro, non pare possano essere adottati come marchi di qualità segni del tutto privi di capacità distintiva, anche se il requisito corrispondente può essere anche in misura rilevante attenuato rispetto ai parametri richiesti per la validità

---

<sup>92</sup> G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 9 s.

<sup>93</sup> Non ha avuto modo di prendere posizione sul punto la sentenza resa dal TAR Lazio 23 novembre 1987, F.lli Marinone, Tenuta e altri c. Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Consorzio del Suino pesante italiano tipico, in *Il dir. ind.* 1995, 133 ss., con nota di G. FLORIDIA, caso «Suino Pesante Italiano Tipico», in relazione a una situazione nella quale il consorzio titolare di un marchio collettivo privato figurativo aveva ottenuto anche il riconoscimento di un marchio di qualità pubblico denominativo.

<sup>94</sup> Così Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3352, caso «Suino Pesante Italiano Tipico», cit.

<sup>95</sup> Per un ragionamento analogo v. *supra*, § 204 B).

del marchio individuale privato, come è del resto logico, quando si consideri che in questo caso il segno indica direttamente la qualità dei beni e non la provenienza da imprese determinate<sup>96</sup>.

Alla luce di questi criteri possono trovare risposta i diversi quesiti che attengono alla misura della libertà dei terzi nell'usare i termini che siano protetti come marchi di qualità. Così, appare assodata la facoltà di qualunque operatore di impiegare in funzione descrittiva termini generici o di uso comune ancorché essi facciano parte del marchio di qualità o gli si avvicinino. Diversa questione è se quei termini possano anche essere registrati come marchio individuale. Secondo i principi, è da escludersi – alla stregua del 1° comma dell'art. 13 c.p.i. – che la registrazione possa avere per oggetto segni esclusivamente costituiti da denominazioni generiche o indicazioni descrittive. Se poi nel segno individuale successivo comparissero le locuzioni specificamente caratterizzanti il marchio di qualità, l'esclusione della loro registrabilità andrebbe attendibilmente valutata non sulla base delle regole sul conflitto fra segni anteriori e successivi<sup>97</sup>, ma sulla base delle valutazioni proprie della fonte istitutiva del marchio collettivo medesimo. E l'apprezzamento a quest'ultima stregua appare suscettibile di far ravvisare l'impedimento dato dal contrasto con la legge o addirittura dall'ingannevolezza<sup>98</sup>.

206. *Le indicazioni geografiche. L'evoluzione legislativa internazionale*<sup>99</sup>.

A) *Il problema*. B) *Le soluzioni. L'Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza*. C) *L'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine*. D) *Le norme dei TRIPs sulle indicazioni geografiche*. E) *Il diritto comunitario e il diritto italiano*

A) *Il problema*

I fattori ambientali (suolo e clima) e umani (tradizioni di lavorazione) possono influenzare in modo anche assai significativo le caratteristiche di alcune categorie

<sup>96</sup> Non sarebbe per contro ammissibile che il marchio di qualità portasse all'appropriazione di una "denominazione generica del prodotto, appartenente al patrimonio linguistico comune", che, secondo Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3352, caso «Suino Pesante Italiano Tipico», cit., non può essere sottratta alla collettività per riservarla in via esclusiva alle sole imprese che intendano assoggettarsi alle condizioni di uso del marchio di qualità, dovendo essere in proposito preso in considerazione l'interesse, secondario, ma costituzionalmente protetto alla stregua del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., delle imprese non aderenti a continuare a impiegare liberamente la denominazione generica.

<sup>97</sup> V. art. 4, par. 4, lett. c) (iv) ed e), direttiva n. 89/104 e art. 53, par. 2, r.m.c.; art. 15.1 lett. c), c.p.i.

<sup>98</sup> Lett. a) e b) del 1° comma dell'art. 14 c.p.i. e lett. g) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.

<sup>99</sup> Sul tema M. BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014; V. MANTROV, *EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice*, Springer, 2014; G. ANGELICCHIO, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine*, in M. Scuffi-

di beni. La provenienza da una certa zona può essere importante per i prodotti agroalimentari, come anche per le lavorazioni, ad es. artistiche e tradizionali, che incorporano quella che viene chiamata la cultura materiale di una località<sup>100</sup>. Si pensi ai vini: lo stesso vitigno può produrre risultati assai diversi, a seconda della zona di provenienza delle uve e del vino: il Barolo, che deriva dal vitigno di Nebbiolo, è assai diverso da un Nebbiolo della Napa Valley americana; ma anche da un Carema, da un Sizzano, da un Gattinara o da un Ghemme, che pur derivano dal medesimo vitigno. Si pensi ai vetri artistici di Murano, pezzi unici – si dice talora con enfasi – non replicabili. Queste differenze sono sempre state percepite dalle cerchie di consumatori interessati, e sono diventate più importanti man mano che l'integrazione dell'economia mondiale si è progressivamente accentuata. È comune l'osservazione<sup>101</sup> secondo cui proprio nell'attuale contesto globale la garanzia relativa alla specifica provenienza locale di taluni beni è diventata un fattore decisivo nelle scelte di acquisto effettuate dai consumatori. Il prodotto tipico genuino è particolarmente apprezzato e ricercato sul mercato; e viene venduto a un prezzo che spesso è un multiplo rispetto a un'imitazione ancorché ben riuscita. Si dice allora che il differenziale di prezzo cattura le caratteristiche uniche che il prodotto genuino presenta rispetto alle imitazioni.

La ricerca di meccanismi di protezione dell'accreditamento conseguito sul mercato dai prodotti tipici ha tuttavia sempre presentato problemi non indifferenti.

Gli strumenti apprestati dal diritto generale dei segni distintivi sono risultati in parte inadatti e in parte di non facile impiego. Così, il ricorso a marchi geografici individuali è di regola precluso al singolo produttore, per le ragioni che si sono a

---

M. Franzosi (a cura di), *Diritto industriale italiano*, cit., 345 ss.; M. MERKX, *Protection of Geographical Names in International Law and Domain Name System Policy*, Wolters Kluwer, 2013; D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 144 ss.; Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 127 ss.; D. SARTI, *Le indicazioni di origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 619 ss.; N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 214 ss. e 369 ss.; D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in B. Ubertazzi e E. Muñoz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, 113 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit.; W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, in *EIPR* 2004, 170 ss.; F. ADDOR-A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits. A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPs Agreement*, in *6 The Journal of World Intellectual Property* 2002, 865 ss.; M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in *4 J. World Intell. Prop.* 2001, 629 ss.; M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit. e *Indicazioni geografiche*, cit., 1038 ss.; M. PINNARÒ, voce «Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine», *I) Ordinamento italiano*, in *Enc. giur. Treccani* vol. XVI, Roma, 1989, oltre al mio scritto *Geographical Symbols in Intellectual Property Law*, cit. Dal punto di vista del diritto agrario v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 237 ss.

<sup>100</sup> Per una trattazione economica del tema v. ora T. CUCCIA-W. SANTAGATA, *Collective property rights for economic development: the case of the ceramic cultural district in Caltagirone, Sicily*, cit.

<sup>101</sup> V. ad es. C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., 60 s.

suo tempo indicate<sup>102</sup>. La registrazione di marchi collettivi<sup>103</sup> può dal canto suo offrire uno strumento efficace; ma non sempre è agevole per le imprese interessate, di regola numerose, raggiungere il grado di coesione e di cooperazione necessario<sup>104</sup>.

D'altro lato, anche la tutela offerta dal diritto della concorrenza sleale può risultare inadeguata. Non che manchino previsioni della Convenzione di Parigi riferite alle "indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti"<sup>105</sup>; ma queste, come anche le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, si sono spesso dimostrate insufficienti. Di per sé il fatto che l'indicazione geografica sia apprezzata nel Paese di origine e che sia oggettivamente dimostrabile un collegamento fra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza geografica non comporta affatto che l'indicazione medesima sia automaticamente tutelata anche sui mercati di sbocco esteri, anche se poi normalmente sono proprio questi ultimi a essere decisivi per il successo economico del prodotto tipico. Infatti, la protezione attraverso la concorrenza sleale di regola presuppone quantomeno che il segno abbia conseguito quella che nei diversi ordinamenti è qualificata come "notorietà"<sup>106</sup> o "reputation" proprio nel Paese in cui è invocata la tutela; che alla notorietà sia associata una valutazione qualitativa positiva e che questa sia specificamente ricollegata dal pubblico alla provenienza da un luogo determinato<sup>107</sup>.

Si dice spesso che il diritto della concorrenza sleale conferisce una tutela basata su di una *liability rule*, invece che su di una *property rule*<sup>108</sup>; e in effetti ai fini

<sup>102</sup> *Supra* § 25.5.

<sup>103</sup> *Supra* § 204.

<sup>104</sup> La difficoltà che si frappongono alla conclusione di un accordo fra molte parti è constatazione assiomatica nella letteratura di analisi economica del diritto: sui rischi di comportamento opportunistico e strategico nelle transazioni multipartite v. già l'analisi di G. CALABRESI-A.D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral*, in 85 *Harvard Law Rev.* 1972, 1089 ss., ove a 1127 il riferimento all'incremento dei "transaction costs" collegati all'emersione di tipologie di comportamento strategico, c.d. "freeloader or holdout problems".

Si consideri inoltre che la registrazione di un marchio collettivo non può essere opposta a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica: v. *supra*, § 204.

<sup>105</sup> Artt. 10, 10bis e 10ter CUP.

<sup>106</sup> Sulla quale v. per tutti A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 38 s.

<sup>107</sup> Così, ad es., App. Roma 24 febbraio 1975, in *Giur. ann. dir. ind.* 703. In argomento, anche per altri richiami, G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1991, 248 s.

<sup>108</sup> In senso contrario, però, G. FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2005, 289 ss. Sulla distinzione fra *property rules* e *liability rules*, e sulla necessità di non confondere profili che attengono al metodo di protezione con quelli che si riferiscono alla natura, reale o personale, del diritto, v. § 114.4 e, più in generale, §§ 54.2, 114 e 116. Non mi sembra incompatibile con l'argomentazione svolta nel testo la posizione articolata da P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, cit., il quale, dopo aver fatto valere che la portata della protezione desumibile dal diritto classico della concorrenza sleale è variabile, in funzione della misura della reputazione goduta dall'indicazione geografica, aggiunge che ai fini della tutela resta necessaria la prova sia della reputazione, sia dell'inganno o dell'agganciamento, che non occorrerebbe se operassero gli automatismi che possono derivare da un procedimento che preveda la registrazione dell'indicazione sulla base di un apposito disciplinare.

della protezione non è sufficiente la prova dell'impiego non autorizzato dell'indicazione geografica per certi beni, ma occorre anche la dimostrazione di elementi ulteriori, che possono attenersi, oltre che ai fattori appena indicati, anche alle modalità del contegno del terzo non autorizzato, in particolare sotto il profilo della sua idoneità all'inganno del pubblico<sup>109</sup>, o all'approfittamento della reputazione stessa e talora anche agli effetti di tale contegno sull'impresa avente diritto all'uso dell'indicazione, in particolare sotto il profilo dell'idoneità al pregiudizio di quest'ultima<sup>110</sup>. E il ricorrere di questi elementi ulteriori può essere contestato con successo dal terzo, anche quando sia pacifico che l'indicazione geografica è stata da questi impiegata senza titolo, ad es. quando all'indicazione geografica non veritiera si accompagnino indicazioni e precisazioni che indicano l'origine effettiva.

Questa è la ragione per la quale i sistemi giuridici dei Paesi in cui sono collocate le produzioni tipiche di maggior rilievo, come la Francia, l'Italia e alcuni fra gli altri Paesi dell'area mediterranea, si sono da lungo tempo sforzati di mettere a punto una strategia di protezione specializzata delle indicazioni geografiche relative ai propri prodotti più apprezzati, capace di superare i limiti connaturati ai precetti generali dell'illecito concorrenziale. I poteri statali sono talora intervenuti, a partire dalle misure mercantilistiche di Napoleone rivolte a valorizzare i 'grands crus' francesi<sup>111</sup>, per conferire la sanzione di un riconoscimento ufficiale alle indicazioni geografiche di alcune produzioni selezionate in ragione dei loro pregi. Il passaggio successivo è spesso consistito in iniziative diplomatiche rivolte ad estendere la protezione nazionale all'estero, prima mediante convenzioni bilaterali<sup>112</sup> e poi attraverso trattati multilaterali<sup>113</sup>.

---

<sup>109</sup> Così, Trib. Milano 23 settembre 1979, in *Giur. ann. dir. ind.* 1213, ha escluso che l'apposizione di una bandiera britannica sull'etichetta di una scarpa fatta in Italia sia illecita, in quanto significativa non di una provenienza ma di una tendenza o di una moda.

<sup>110</sup> Come esattamente ricordato da M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., a 164. Analogamente negli Stati Uniti le azioni a tutela di un'indicazione geografica basate non su di un *certification mark* ma sulla norma di chiusura dell'art. 43 del Lanham Act, che proibisce il mendacio pubblicitario, corrono il rischio di essere respinte per mancanza della prova del *requirement* della "discernible competitive injury": v. *Sugai Products c. Kona Kai Farms, Inc.*, 1997 WL 824022 I (D. Hawaii 1997).

<sup>111</sup> Sul tema M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit.

<sup>112</sup> L'eco di questi trattati bilaterali riaffiora spesso nella giurisprudenza comunitaria recente: v. i riferimenti alla Convenzione franco-spagnola sulla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973, che compare al par. 4 della sentenza della Corte di Giustizia 10 novembre 1992, caso «Turon de Alicante», cit.; alla Convenzione fra l'Austria e la Repubblica Socialista Cecoslovacca dell'11 giugno 1976 sulla tutela delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e altre designazioni relative a prodotti agricoli e industriali considerata ai par. 14 ss. della sentenza della Corte di Giustizia 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit.; all'art. 2 dell'Accordo tra il governo austriaco e il governo italiano relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti, firmato a Roma il 1 febbraio 1952, di cui al par. 6 della sentenza della Corte di Giustizia 4 marzo 1999, causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, in *Racc.* 1999, I, 1316 ss., caso «Cambozola».

<sup>113</sup> Se gli ordinamenti dei Paesi tradizionalmente esportatori di produzioni tipiche si pongono il

Così, la disciplina delle diverse specie di segni che possono qui essere indicati come appartenenti all'ampio *genus* delle indicazioni geografiche in senso lato è stata affidata fino a pochi anni fa a due strumenti internazionali. Se non che questi, pur essendo assai diversi fra di loro, si sono rivelati entrambi ugualmente insoddisfacenti.

B) *Le soluzioni. L'Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza*<sup>114</sup>

Il primo dei due trattati è costituito dall'Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci. I requisiti di accesso alla tutela prevista da questa convenzione sono poco esigenti. Ai sensi dell'art. 1(1), infatti, la protezione si riferisce anche alle indicazioni di provenienza c.d. "semplici", che non implicano che il collegamento fra il bene e la località

---

problema, affrontato nel testo, di conseguire tutela *extraterritoriale*, estesa ai mercati di sbocco, della reputazione conseguita dai loro prodotti nel mercato di origine, gli ordinamenti dei Paesi tradizionalmente importatori di produzioni altrui tendono a visualizzare e a disciplinare un problema opposto e simmetrico: quello di dettare una disciplina protezionistica che imponga ai *partner* commerciali un'indicazione veritiera dell'origine dei prodotti oggetto di importazione sui prodotti stessi, oltre che nella dichiarazione doganale. In questa prospettiva, si comprende come siano gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone a conoscere una disciplina completa delle c.d. *rules of origin* o del *marking of origin*. Questa disciplina è basata sul regime doganale e in particolare sulle regole di origine c.d. "non preferenziali"; ed è sottoposta ai limiti generali posti dalla disciplina dell'OMC al fine di evitare che essa diventi strumento di discriminazione commerciale. In argomento v. O. CADOT-A. ESTEVADEORDAL-A. SUWA-TH. VERDIER, *Rules of Origin in Regional Trade Agreements*, Oxford University Press, Oxford, 2006. Nessun Paese dell'Unione europea può individualmente istituire una disciplina che imponga in positivo l'indicazione di origine delle merci da esso importate, perché questa, anche se limitata a Paesi terzi, si applicherebbe anche a merci immesse in libera pratica in un altro Stato membro e quindi contrasterebbe con il precetto di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Preso atto di ciò, l'Italia ha pensato bene di imporre un obbligo negativo, proibendo l'uso dell'espressione *made in Italy* per merci che non siano di origine italiana con l'art. 4, 49° comma, della finanziaria n. 350/2003; e ha adottato così uno strumento normativo di dubbia efficacia rispetto all'obiettivo di consentire alle imprese italiane di fronteggiare la concorrenza straniera; ma di sicura efficacia nell'ottenere l'effetto controintuitivo di reprimere penalmente operazioni di delocalizzazione, ancorché virtuosa, intraprese dalle imprese italiane medesime. Per un'analisi attenta della giurisprudenza in materia v. P.L. RONCAGLIA, *Il "made in Italy" nel diritto penale*, relazione al convegno SISPI "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6 e 7 giugno 2008 e G. LAZZERETTI, *La repressione penale*, cit.

<sup>114</sup> Sul quale v. M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit., 638 ss.; F. ADDOR-A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits*, cit., a 867 e 877 s.; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche*, cit., 1038 ss.; M. PINNARÒ, voce «*Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine*», *I) Ordinamento italiano*, cit. L'Accordo è stato da noi ratificato con l. 4 luglio 1967, n. 676 e attuato con il d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 656 che, all'art. 1 dispone: "Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati". La norma doganale è integrata dalla previsione di cui all'art. 517 c.p., come modificata dall'art. 4, 49° comma, della finanziaria n. 350/2003 e successive modifiche e integrazioni: in tema v., oltre a P.L. RONCAGLIA, *Il "made in Italy" nel diritto penale*, cit., G. LAZZERETTI, *La repressione penale*, cit., §§ 102.3, 103 e 205.



comporti un nesso diretto fra una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica del bene in questione e la sua origine geografica, essendo a tal fine sufficiente che l'indicazione abbia un qualche accreditamento positivo sul mercato. L'accordo concerne altresì le indicazioni di provenienza c.d. "indirette", che, pur non consistendo in un toponimo o nel nome di una località geografica, alludano a quest'ultima (come potrebbe essere nel caso delle bandiere o simboli comunemente associati con un'area geografica: ad es. la Tour Eiffel per Parigi o la Francia). Corrispondentemente, però, il contenuto della tutela è assai ridotto: ai sensi dello stesso art. 1(1) essa è concessa solo nel caso in cui ricorra un vero e proprio inganno del pubblico, essendo richiesto come presupposto per la protezione che l'indicazione sia "falsa o fallace", ovvero che il pubblico effettui la propria scelta di acquisto credendo erroneamente che esso provenga da una località diversa da quella effettiva.

C) *L'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine*<sup>115</sup>

L'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine segue invece una strada molto diversa e in un certo senso opposta nella ricerca di un'efficace salvaguardia delle indicazioni geografiche. Alla stregua di questo accordo, può infatti avere accesso alla protezione solo una vera e propria "denominazione di origine"; e come tale può essere intesa, ai sensi dell'art. 2(1), solo "la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località", ad esclusione quindi delle indicazioni "indirette", come i simboli. Inoltre, la denominazione deve essere "qualificata", ovvero "utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani". Si tratta quindi di un segno che fornisce informazioni non solo sulla provenienza geografica ma anche sulla qualità del prodotto. È qui richiesto il congiunto operare di entrambe le componenti del c.d. *milieu*<sup>116</sup>, diversamente da quanto accade nel caso delle indicazioni "semplici", che, come si è visto, possono aver conseguito un accreditamento sul mercato anche in assenza di una dimostrabile influenza del *milieu* stesso sulle caratteristiche del prodotto.

La presenza dei componenti del *milieu* deve inoltre essere accertata dalle autorità del Paese di origine, che provvedono alla verifica della corrispondenza delle

---

<sup>115</sup> In argomento v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 146 s.; M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit., 638 ss.; F. ADDOR-A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirit*, cit., a 868, 877; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.* 1996, I, 961 ss.; M. PINNARÒ, voce «Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine», cit. L'Italia è membro dell'Accordo di Lisbona e vi ha dato esecuzione con la l. 28 aprile 1976, n. 424.

<sup>116</sup> Il dato normativo non è però indiscusso. Lo stesso WIPO *Intellectual Property Handbook*, Geneva, 2004, 127, ad es., ipotizza l'applicabilità dell'accordo anche a prodotti industriali; e, per questi ultimi, riferisce che "la presenza di fattori puramente umani sarebbe considerata sufficiente".

produzioni contraddistinte dalle denominazioni alle regole specificate dai c.d. “disciplinari”, in vista della successiva registrazione internazionale della denominazione<sup>117</sup>.

Correlativamente, il contenuto della tutela conferita dall’art. 3 è assai più intenso e ampio; e si rivolge “contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta e accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili”. Il ricorso alla registrazione, combinandosi con regole analitiche sulla portata dell’esclusiva, consente una determinazione preventiva precisa dei diritti conferiti dal segno al suo titolare. Chi faccia valere il diritto esclusivo all’uso delle denominazione nei confronti di un terzo non autorizzato non ha bisogno di dare prova di aver acquisito titolo alla tutela attraverso un uso del segno produttivo di notorietà, ma solo dell’avvenuta registrazione. Correlativamente, egli non ha necessità di dimostrare la reputazione del proprio segno; e neppure deve provare che l’uso ad opera del terzo provochi né un rischio di inganno del pubblico quanto alla provenienza geografica del prodotto o sulle qualità a essa collegate, né un rischio di confusione fra i prodotti che sono legittimamente contraddistinti e quelli che non lo sono né che altrimenti pregiudichi l’avente diritto. Si dice spesso che il metodo di protezione prescelto è, dunque, qui basato su di una *property rule* invece che su di una *liability rule*. Esso presenta, oltre ai consueti vantaggi in termini di efficienza che secondo la letteratura caratterizzerebbero questa tecnica di protezione<sup>118</sup>, un inedito profilo di extraterritorialità. Infatti, l’accertamento della presenza del *milieu*, operato nel Paese di origine dei prodotti contraddistinti dalla denominazione, determina, almeno in prima battuta, l’estensione della protezione della denominazione medesima anche al di fuori dei confini nazionali, negli altri Paesi che hanno adottato l’accordo; la denominazione non può essere considerata divenuta generica in nessuno dei Paesi dell’Unione finché essa si trovi protetta come denominazione di origine nel Paese di origine<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Che è richiesta dalle Amministrazioni dei Paesi dell’Unione all’Ufficio internazionale (art. 5.1; le Amministrazioni degli altri Paesi possono dichiarare entro un anno dalla notifica della registrazione che esse non possono assicurare la protezione della denominazione, art. 5.2 e 3).

<sup>118</sup> Che, in questo caso, consistono soprattutto negli incentivi al mantenimento dei livelli qualitativi che hanno dato luogo alla reputazione, all’abbassamento dei costi di ricerca del pubblico e nella certezza per gli operatori concorrenti, conferita dalla pubblicità inerente nel sistema di registrazione: v., oltre ai richiami generali *supra*, al § 6, e con riferimento specifico al regime delle denominazioni di origine W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, cit., a 174 s. ove anche un’analisi attenta dei costi di questa tecnica, riferiti in particolare al carattere collettivo dell’esclusiva così istituita.

<sup>119</sup> Art. 6. La Regola 16 del regolamento dell’Accordo prevede peraltro che una denominazione può essere dichiarata invalida in un Paese dell’Unione; e, nel nostro Paese, Cass. 10 settembre 2002, n. 13168, Budejovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, in *Giur. ann. dir. ind.* 4337, caso «Budweiser», ha ritenuto che i giudici nazionali non siano vincolati all’accertamento compiuto nel Paese di origine; nello stesso senso, ma *obiter*, Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, caso «pilsner», cit.. Tuttavia, secondo Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud»,

\*\*\*

Come si è accennato, entrambe le convenzioni hanno avuto una fortuna abbastanza ridotta, probabilmente per motivi opposti e simmetrici. Nel primo caso, la tutela conferita alle indicazioni di provenienza può essere apparsa troppo labile, perché i Paesi che vantano produzioni tipiche di rilievo avessero davvero incentivo ad aderirvi. Nel secondo caso, la protezione può essere viceversa sembrata così forte da scoraggiare dall'adesione questa volta i Paesi importatori di prodotti tipici altrui, che non sempre mostrano entusiasmo a conferire *property rights* azionabili nel proprio ordinamento a vantaggio di denominazioni affermate in un altro Stato. Fatto sta che le due convenzioni sono state adottate, a tutt'oggi, solo da un manipolo di Paesi<sup>120</sup>.

D) *Le norme dei TRIPs sulle indicazioni geografiche*<sup>121</sup>

Non sorprende quindi che, in tempi più recenti, la comunità internazionale abbia finito per accogliere un livello intermedio di tutela delle indicazioni geografiche, quale è quello sancito dalle previsioni degli artt. 22-24 dell'Accordo TRIPs del 1994. Queste previsioni si riferiscono a un sottoinsieme di segni più ristretto di quelli che fin qui sono stati designati come indicazioni geografiche in senso lato. Più precisamente, la fattispecie considerata dai TRIPs si colloca per così dire a metà strada fra i due modelli di Madrid e di Lisbona esaminati ai punti precedenti. Forse proprio per questa sua collocazione intermedia la soluzione di compromesso così accolta ha potuto risultare accettabile per i ben 161 Stati che oggi aderiscono ai TRIPs.

---

parr. 83 ss. una dichiarazione di invalidità ad opera dei giudici nazionali di una denominazione origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona non esplicherebbe i suoi effetti fin quando la sentenza corrispondente non sia passata in giudicato. Successivamente peraltro Cass. 13 settembre 2013, n. 21023, Budweiser Budvar Inc. c. Anheuser-Busch Inc., in *Giur. comm.* 2014, II, 610 ss., con nota di V. DI CATALDO, *Liti tra birrai, e saggezza (o stanchezza?) dei giudici. Denominazioni di origine, evoluzione del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, caso «Budweiser», ha ritenuto che espliciti piena efficacia – per altro al fine di determinare l'ingannevolezza di un marchio successivo – la denominazione geografica che sia rimasta nell'uso linguistico comune, ancorché non usata in commercio.

<sup>120</sup> 27 per l'Accordo di Lisbona; 36 per l'Accordo di Madrid.

<sup>121</sup> In argomento v., oltre a N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 214 ss. e 369 ss.; D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 144 ss.; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 308 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit.; W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, cit.; M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit., 640 ss. e F. ADDOR-A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirit*, cit., a 878 ss., anche C. DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in G. Venturini-G. Coscia-M. Vellano (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Giuffrè, Milano, 2005, 229 ss. e D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, 119 ss.

Secondo l'art. 22(1) TRIPs hanno accesso alla tutela "le indicazioni che identificano un prodotto come originario dal territorio di un Membro, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica". Si tratta di requisiti meno stringenti di quelli postulati dall'Accordo di Lisbona. Infatti, la norma dei TRIPs ammette che la correlazione sia non solo fra la località e una qualità o altra caratteristica oggettiva del bene, ma anche fra la località stessa e la notorietà, intesa come *reputation* e quindi come apprezzamento soggettivo favorevole della clientela<sup>122</sup>. Tale correlazione può inoltre essere meno stretta di quanto non sia richiesto dall'Accordo di Lisbona: questo si riferiva, come si è appena visto, a "qualità o ... caratteri ... *dovuti esclusivamente o essenzialmente* all'ambiente geografico comprendente i fattori umani o naturali" e quindi a prodotti almeno tendenzialmente dotati di caratteristiche di unicità e di infungibilità, come, per intendersi, è il Barolo che non è tale se non nasce dalla combinazione fra quel vitigno, quelle terre, quelle modalità di raccolta, di invecchiamento (in botti di rovere con certi caratteri) e di imbottigliamento (solo in bottiglie di tipo bordolese dotate di un certo spessore). La previsione dei TRIPs si accontenta invece, anche sotto questo profilo, di meno. Essa richiede infatti che le caratteristiche "siano *essenzialmente attribuibili*" alla sua origine geografica; e, d'altro canto non è richiesto, perché questa sia considerata rilevante, che concorrano entrambi i fattori (umano e naturale) che compongono il *milieu*. Quindi anche un formaggio non particolarmente caratterizzato da fattori climatici e da tradizioni produttive, come è il "feta" greco, che con ogni probabilità non soddisferebbe i requisiti stringenti posti dall'Accordo di Lisbona<sup>123</sup>, può aspirare alla modalità di protezione istituita dai TRIPs. La tutela si riferisce non solo a indicazioni geografiche "dirette" ma anche a quelle "indirette", consentendo la protezione di simboli come anche di nomi che non identifichino direttamente il territorio di un membro, di una regione o una località<sup>124</sup>.

<sup>122</sup> Alcuni autori (A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 316) si sono soffermati sulla circostanza che, mentre sul piano comunitario il successivo reg. CE n. 2081/1992 (ora n. 1151/2012, su cui v. *infra*, la lett. E) di questo paragrafo e il paragrafo successivo) si riferirebbe alla nozione di reputazione, "l'Accordo TRIPs usa, invece, l'espressione notorietà"; e, poiché, a loro dire, "notorietà è cosa diversa dalla reputazione", ci sarebbe "da chiedersi se l'art. 22 dell'Accordo TRIPs abbia abbassato la soglia di accesso all'indicazione geografica". La divergenza lessicale non va sopravvalutata, perché non esiste: in entrambi i testi normativi l'espressione inglese è *reputation*; e la circostanza che la traduzione italiana, non ufficiale, dei TRIPs abbia usato l'espressione notorietà non dovrebbe essere considerato in alcun modo significativa. In analogo equivoco incorre E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.* 2003, I, 139 ss. a 163 s.

<sup>123</sup> Almeno stando alla ricostruzione desumibile dai fatti di causa che sono emersi nel procedimento che ha condotto prima al diniego e poi al riconoscimento dell'indicazione geografica protetta ai sensi del reg. CE n. 2081/1992 (sul quale v. *infra*, § 207): v. le sentenze della Corte di Giustizia 25 ottobre 2005, cause C-465/02 e C-466/02, Repubblica Federale Tedesca e Regno di Danimarca con l'intervento della Repubblica Francese c. Commissione con l'intervento della Repubblica Greca, caso «Feta II» e del 16 marzo 1999, cause C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Regno di Danimarca e altri c. Commissione, in *Racc.* 1999, I, 1541 ss., caso «Feta I».

<sup>124</sup> In senso conforme M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geograph-*

Al contempo, però, la previsione TRIPs pone requisiti di accesso più rigorosi di quelli previsti dall'Accordo di Madrid: essa è disponibile solo per le indicazioni in qualche misura "qualificate" ad esclusione di quelle "semplici", perché non è sufficiente un qualsiasi accreditamento sul mercato fin quando non si mostri che questo è ricollegabile a caratteristiche specificamente legate alla provenienza geografica del bene.

Sul contenuto della tutela accordata dai TRIPs alle indicazioni geografiche si avrà modo di tornare fra breve<sup>125</sup>. Per il momento sarà sufficiente ricordare che anche l'ampiezza della protezione si colloca a metà strada fra i livelli rispettivamente previsti dagli accordi di Madrid e di Lisbona; e che essa è modulata secondo una geometria variabile, a seconda che si riferisca a vini e alcolici (art. 23), che beneficino di una tutela più ampia, ovvero ad altri prodotti tipici (art. 22), che fruiscono di una protezione più ridotta<sup>126</sup>.

#### E) *Il diritto comunitario e il diritto italiano*

Il quadro fin qui fornito è già di per sé abbastanza complesso e variegato. Eppure esso non risulterebbe completo se non si aggiungesse ancor un altro elemento, indispensabile per la comprensione dell'evoluzione che ha condotto alla situazione normativa attuale. Esso è dato dalla disciplina comunitaria della materia. Nella prospettiva dell'Unione europea ci si è presto avveduti che la previsione di tutele delle indicazioni geografiche attuate a livello nazionale troppo spesso si pone in contrasto con l'obiettivo dell'integrazione del mercato agroalimentare europeo. Ad es. riservare la denominazione «Sekt» ai soli spumanti di lavorazione tedesca

---

*ical Indications*, cit., 640. Peraltro, non sono da considerarsi indicazioni geografiche né l'espressione "Caraibi", che designa un'area che comprende più Stati, né quella "Reno", che indica un fiume che attraversa più Stati (così B. O'CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, cit., 52); ed è discutibile che sia proteggibile l'indicazione Basmati, che designa una qualità di riso non solo indiano ma anche pakistano.

<sup>125</sup> Al § 209.

<sup>126</sup> Per altro verso, occorre anche dar atto della circostanza che la protezione accordata dai TRIPs alle indicazioni geografiche costituisce un sistema mobile, che prevede fasi ulteriori di completamento della disciplina attraverso negoziati internazionali, fra l'altro in vista dell'istituzione di un innovativo "sistema multilaterale di notifica e di registrazione delle indicazioni geografiche per i vini" [art. 23(4)]. Né va trascurato che, poiché l'ampliamento della protezione delle indicazioni costituisce ambizione che accomuna le istanze dell'Unione europea e di molti fra i Paesi in via di sviluppo, esso ha avuto ampio spazio nei negoziati aperti a Doha nel novembre del 2001: in argomento v. D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, 2012; M.A. ECHOLS, *Geographical Indications for Food Products. International Legal and Regulatory Perspectives*, Kluwer Law International, 2008; J.M. CORTÉS MARTÍN, *The WTO TRIPs Agreement – The Battle between the Old and the New World over the Protection of Geographical Indications*, in 7 *The Journal of World Intellectual Property* 2004, 287-326; M.A. ECHOLS, *Geographical Indications for Food, TRIPs and the Doha Development Agenda*, in 47 *Journal of African Law* 2003, 199-220 e D. VIVAS-EUGUI, *Negotiations on Geographical Indications in the TRIPs Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations – Implications for the Developing Countries and the Case of Venezuela*, in 4 *The Journal of World Intellectual Property* 2001, 703 ss.

può comportare uno svantaggio competitivo sul mercato tedesco per i produttori dei beni corrispondenti operanti in altri Stati membri e configurare un ostacolo alla libera circolazione di merci comunitarie<sup>127</sup>. Le discipline nazionali di settore sono state pertanto armonizzate nel quadro di una normativa unitaria europea, originariamente data dai regg. (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, poi sostituiti dai regg. CE n. 510/2006 e n. 509/2006<sup>128</sup>, e ora consolidata nel reg. “di terza generazione” n. 1151/2012<sup>129</sup>. Questi testi normativi hanno gradualmente – anche se non completamente –<sup>130</sup> rimpiazzato le discipline nazionali e hanno istituito in loro luogo una tutela anche extraterritoriale, in quanto estesa a tutti gli Stati membri.

Nel corso degli anni, si sono fatte valere con forza altre importanti ragioni che spingono l’Unione europea a puntare sulla protezione delle indicazioni geografiche. L’agricoltura europea è afflitta da un problema cronico di sovrapproduzione; essa ha quindi ragione di sperare che la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, che presuppone la protezione dei distretti agricoli che offrono i prodotti più apprezzati sui mercati mondiali, possa portare a un contenimento della sovrapproduzione senza sacrificare i redditi dell’agricoltura. Questo obiettivo, del resto, può essere declinato in una formulazione più nobile, che fa riferimento alla “valorizzazione delle tradizioni produttive locali”<sup>131</sup>: promuovere queste tradizioni, a un tempo controllandone il rispetto e riservandole ai ceti agricoli localizzati in un territorio determinato, significa coniugare finalità mercantilistiche con scopi apprezzabili anche in un’ottica extra-mercantile e tutta politica.

In questa prospettiva<sup>132</sup>, le indicazioni geografiche possono però funzionare ottimamente anche come strumento a disposizione di un cartello di produttori di beni agroalimentari; e talora si può pensare, a torto o a ragione, che i benefici della restrizione concorrenziale, che porta a minor offerta e prezzi più alti, possano sopravanzarne i costi<sup>133</sup>.

<sup>127</sup> Cfr. già le sentenze della Corte di Giustizia 20 febbraio 1975, caso «Sekt», cit. e 13 marzo 1984, Prantl, causa C-16/83, in *Racc.* 1984, 1299 ss., caso «Bocksbeutel»; in argomento A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 547 ss.

<sup>128</sup> V. anche il reg. n. 1898 del 14 dicembre del 2006, che a esso dà attuazione.

<sup>129</sup> Non mi è chiaro in quale relazione si ponga il reg. più recente con il reg. (CE) n. 1234/2007, c.d. regolamento unico OCM, che agli artt. 118 *ter* ss. contiene una complessa disciplina delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Il reg. (CE) n. 1123/2007 non è oggetto di abrogazione espressa ad opera del reg. (UE) n. 1151/2012; ed è anzi da esso richiamato all’art. 45.

<sup>130</sup> § 207.

<sup>131</sup> In questi termini soprattutto D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, cit., 115 e 119 e *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., specie a 153 ss.

<sup>132</sup> Esplorata con grande obiettività da uno studioso australiano come W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, cit. Sul raccordo fra la disciplina delle denominazioni comunitarie e le politiche dell’UE “di conservazione del territorio e di specializzazione della produzione agricola” v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 153.

<sup>133</sup> Soprattutto se nell’equazione si facciano rientrare anche i benefici di ordine socio-economico che derivano dalla “valorizzazione delle tradizioni locali”. Per una discussione dei termini della questione v. V. FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, cit. e L.V. FAULHABER, *Cured Meat and Idaho Potatoes*, cit., 656 ss. e 661 s.

Un disegno come questo<sup>134</sup> si pone naturalmente in rotta di collisione con la visuale di quei Paesi che puntano su di un'agricoltura improntata all'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza e che a tal fine fanno specifico affidamento sulla dotazione di capitali, sulla flessibilità delle produzioni e quindi sul successo delle grandi imprese private specializzate nell'"agribusiness".

Nondimeno, nel corso dei negoziati internazionali che hanno condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità è riuscita in qualche misura a far prendere la propria disciplina come modello di riferimento per la redazione degli artt. 22 ss. TRIPs<sup>135</sup>.

Vero è che le istituzioni europee affermano, e talora danno anche l'impressione di credere, che dietro alle loro politiche nei confronti delle indicazioni geografiche stiano anche altri obiettivi, diversi da quelli mercantilistici cui or ora si è fatto riferimento. Nei considerando ai diversi strumenti normativi di volta in volta adottati si invocano finalità ulteriori, come la corretta informazione del consumatore e la preservazione della nostra eredità gastronomica. Non sempre queste declamazioni sono del tutto convincenti. È stato infatti osservato che in definitiva il flusso informativo diretto verso i consumatori è poca cosa<sup>136</sup>, anche se non si può escludere che la pubblicazione *online* dei disciplinari potrà avere un impatto che

---

<sup>134</sup> La cui articolazione razionale è enormemente complicata dalla presenza, oltre al reg. UE n. 1151/2012, di innumerevoli sotto-discipline di settore, dai vini all'olio, che – forse anche in ragione della maggior forza contrattuale di interessi sezionali concentrati rispetto a quelli più diffusi (a conferma dell'analisi di M. OLSON, *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, Cambridge, 1965) – sono governate da regole specifiche normalmente ancor più favorevoli ai produttori di quelle ordinarie. Per il settore vitivinicolo v. il reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in diritto italiano, la l. 10 febbraio 1992, n. 164 e il reg. (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; per un'applicazione del precedente reg. n. 1493/1999 v. Trib. UE 8 novembre 2012, causa T-194/10, Ungheria c. Commissione UE e Repubblica Slovacca, caso «Tokaj» e per una prima ricognizione v. lo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 127 ss.; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 263 ss., 272 ss. e C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., 68 ss. Al settimo "Considerando" del reg. (UE) n. 1151/2012 vi è un elenco delle "misure riguardanti la politica di qualità dei prodotti agricoli" che, pur essendo assai ampio, non fa tuttavia riferimento ad alcuni dei testi normativi richiamati nella parte iniziale di questa nota.

Uno dei problemi più intrattabili della materia è quella di coordinare normativa generale e discipline di settore (per un valido sforzo v. lo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 127 ss.); e probabilmente questo compito è reso più difficile dalla c.d. specialità del diritto agrario europeo (che, per altro verso, merita forse di essere tenuta ferma almeno in parte per le ragioni accennate in chiusura del § 203).

<sup>135</sup> Per una valutazione più articolata v. D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement*, cit., 122 ss. e N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 369 ss. Vi è naturalmente da domandarsi se questo risultato sia stato veramente positivo per l'Unione europea: i prodotti europei sono protetti nei limiti delle norme TRIPs, che rappresentano una versione annacquata dei regolamenti comunitari; epperò l'Unione deve garantire, sulla base dei principi generali dei TRIPs, i livelli più elevati di tutela da essa apprestati anche a prodotti provenienti da Stati terzi.

<sup>136</sup> A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 573.

va al di là del preventivato una volta che gli intermediari dell'informazione imparino ad applicare a essi gli strumenti di *data analytics* che tanto successo stanno ottenendo in altri settori.

Non sempre però i mezzi prescelti si mostrano idonei rispetto agli obiettivi dichiarati. Ad es. l'UE ha introdotto altri strumenti rivolti a promuovere la diffusione di prodotti di qualità che affondano le loro radici nel territorio, come è avvenuto con l'introduzione delle c.d. Specialità Tradizionali Garantite (o SGT)<sup>137</sup>; ma ha poi consentito l'accesso a questo titolo di protezione anche a imprese che non sono localizzate nella zona geografica di riferimento. È forse questa una delle ragioni per le quali le STG non stanno trovando molto successo presso le cerchie interessate, poco motivate a fare un investimento iniziale di cui possano poi beneficiare gli agguerriti concorrenti che provengono dal settore dell'industria alimentare moderna e non tradizionale<sup>138</sup>.

L'idea di affiancare alla tutela delle indicazioni geografiche in senso proprio anche regimi di indicazioni che geografiche non sono, intrapresa con l'introduzione delle SGT, è poi proseguita. Con il reg. "di terza generazione", n. 1151/2012, si è aggiunta una quarta freccia nell'arco dei titoli di qualità europei, introducendo le c.d. "indicazioni facoltative di qualità" (IFQ), che paiono volere accogliere la tradizione dei marchi di qualità nazionali portandola, ove possibile, a livello europeo, con l'adozione dell'indicazione "prodotto di montagna" e con lo studio dell'opportunità di creare la nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole"<sup>139</sup>.

Per altro verso, la normativa europea va raccordata con le discipline nazionali. Il reg. (UE) n. 1151/2012 infatti, come è da attendersi nel quadro del federalismo imperfetto che caratterizza l'Unione europea, non è sotto tutti i profili autosufficiente e deve trovare la propria integrazione nelle normative interne degli Stati membri, chiamate a rendere operative nei loro ordinamenti le previsioni di diritto comunitario sotto profili importanti, come quello della tutela. Nel sistema giuridico italiano, tale compito è assolto, fra l'altro, dalle disposizioni contenute negli artt. 29 e 30 c.p.i.<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> Ora disciplinate al Titolo III del reg. (UE) n. 1151/2012, ma v. già le previsioni corrispondenti dei regg. (CE) n. 509/2006 e n. 1982/1992.

<sup>138</sup> In questo senso, e con convincente motivazione, A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 560, 569 e soprattutto 573-574. Questa analisi trova anche una conferma sul piano quantitativo: mentre vi sono state (al 2012) 680 e 692 richieste di riconoscimento di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche rispettivamente (v. nota 102 dello scritto di A. TOSATO, cit.), le richieste di riconoscimento di SGT sono state solamente 59, di cui 38 accolte (A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 556).

<sup>139</sup> Art. 32 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>140</sup> Sulle quali v. *infra*, § 209. Naturalmente questa disciplina va coordinata con le previsioni di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, anch'essa attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145: D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 163.



207. *Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche agroalimentari protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012*<sup>141</sup>

Dunque, il reg. (UE) n. 1151/2012 prevede quattro regimi di qualità, due dei quali hanno per oggetto indicazioni geografiche in senso proprio, le denominazioni di origine protetta (o DOP) e le indicazioni geografiche protette (o IGP), mentre gli altri due, le specialità garantite tradizionali (o SGT) e le indicazioni facoltative di qualità (o IFQ), non necessariamente presuppongono un legame preciso con territori specifici. Il regolamento detta, nei Titoli I, V e VI, una disciplina comune, salvo poi prescrivere regole differenziate per ciascun regime di qualità nei restanti titoli. Esaminiamo ora in successione questi regimi di qualità.

A) *L'oggetto della tutela e i requisiti di accesso di DOP e IGP.* I requisiti di accesso sono differenziati per le due tipologie di indicazioni geografiche disciplinate dal regolamento.

Può ottenere protezione come denominazione d'origine protetta “il nome che identifica un prodotto” agricolo o alimentare (o una birra) “originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati” che ne provenga<sup>142</sup>, quando ricorrano svariate condizioni: che le qualità o caratteristiche del prodotto stesso “siano *dovute essenzialmente o esclusivamente* a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani” attestati dalla tradizione produttiva tipica locale (c.d. *milieu*); che tutto il ciclo produttivo, attraverso le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione, avvenga “nella zona geografica delimitata”<sup>143</sup> e che anche la materia prima provenga da un'area prede-

---

<sup>141</sup> In argomento v. G. CAPUZZI, *I segni distintivi*, in G. Ghidini-G. Cavani (a cura di), *Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2014, 57 ss., 102 ss.; A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit.; D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 147 ss.; G.E. EVANS, *The Simplification of EU Legislation for the Protection of GIs: the Proposed Regulation on Agricultural Product Quality Schemes*, in *EIPR* 2012, 770 ss.; il mio *Is the European GI Policy in Need of Rethinking?* in 40 *IIC* 2009, 123 s.; L.C. UBERTAZZI, *Procedimenti e giudizi relativi alle IGP comunitarie*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, 148 ss.; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, 289 ss.; A. KUR-S. COCKS, *Nothing but a GI Thing: Geographical Indications under EU Law*, in 17 *Fordham Intell. Prop. Media & Entertainment L.J.* 2007, 999 ss.; D. PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari*, in *Contratto e impresa Europa* 2006, 556 ss.; A. GERMANO-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 259 ss.; L.V. FAULHABER, *Cured Meat and Idaho Potatoes*, cit.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., 68 s.; B. O'CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, in *IPQ* 2004, 35 ss. e A. NERVI, *Le denominazioni*, cit., 973 ss. Per profili particolari cfr. anche J. REED, *ECJ Protects Simple Geographical Indications for their Bud-dy*, in 27 *EIPR* 2005, 25 ss. e D. EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, in *IPQ* 2001, 135 ss.

<sup>142</sup> L'art. 2, par. 2, del reg. CE n. 510 prevedeva la possibilità di considerare denominazioni geografiche anche le “denominazioni tradizionali, geografiche o meno”, come è nel caso della denominazione “Feta”, sulla quale v. Corte di Giustizia 25 ottobre 2005, caso «Feta II», cit.

<sup>143</sup> Art. 5, par. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012.

finita, quand'anche più ampia della zona di trasformazione<sup>144</sup>. Si tratta di requisiti di accesso rigorosi, che si collocano nel solco tracciato dall'Accordo di Lisbona.

Nel caso delle indicazioni geografiche protette (o IGP), "il nome che identifica il prodotto" "originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese" può essere riservato ai prodotti originari di queste unità territoriali, a condizione che "una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche" siano *essenzialmente attribuibili* all'origine geografica<sup>145</sup>. Anche qui devono ricorrere alcuni requisiti, che però sono assai meno esigenti dei precedenti. La correlazione può essere non solo fra la località e una qualità o altra caratteristica oggettiva del bene, ma anche fra la località stessa e la reputazione del prodotto, intesa come apprezzamento soggettivo favorevole della clientela; può essere assai meno stretta che nel caso precedente, perché – come risulta dal confronto fra le parti in corsivo delle due definizioni sopra trascritte – ci si accontenta che l'origine geografica sia uno tra i fattori che influiscono sulla qualità, reputazione o altra caratteristica dei prodotti, e non il fattore principale ed esclusivo, come nel caso delle DOP. Inoltre, nelle indicazioni la correlazione è istituita fra la qualità, reputazione o altra caratteristica dei prodotti da un lato e la loro "origine geografica", dall'altro, dove quest'ultima espressione è meno specifica della nozione di *milieu*. Infine, la lett. c) del par. 2 dell'art. 5 si accontenta che anche una sola fase del ciclo produttivo, a seconda dei casi la produzione, la trasformazione o l'elaborazione, avvenga nell'area geografica determinata<sup>146</sup>. Questi meno stringenti requisiti si situano quindi a un livello intermedio, che si colloca a metà strada fra il modello delle indicazioni geografiche semplici accolto da Madrid e quello delle denominazioni di origine seguito da Lisbona; e che, come si è accennato, nella sua versione di "prima generazione", fornita dal reg. (CE) n. 2081/1992, ha costituito l'antecedente immediato della previsione poi adottata dall'art. 22 TRIPs.

Nonostante queste differenze nei rispettivi requisiti delle DOP e delle IGP, la disciplina comunitaria si riferisce simultaneamente alle une e alle altre con il termine riassuntivo di "nomi", che verrà quindi impiegato anche nella trattazione successiva<sup>147</sup> ed è fondamentalmente unitaria.

La concessione della tutela presuppone il completamento di un procedimento di registrazione complesso. Il primo passo consiste nell'adozione degli standard qualitativi obiettivi, desumibili dalla tradizione produttiva locale, attraverso cui la

---

<sup>144</sup> Art. 5, par. 3.

<sup>145</sup> Art. 5, par. 2.

<sup>146</sup> In argomento, con riferimento al – del tutto corrispondente – regime previgente v. B. O' CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, cit., 39.

<sup>147</sup> Con la duplice avvertenza, peraltro, che lo stesso termine ricomprende in sé anche STG e IFQ (v. art. 49, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012); e che, al di fuori di questo paragrafo, nel quale si aderirà alla – poco espressiva – terminologia comunitaria, discorrendo di nomi, nei paragrafi successivi si ricorrerà (anche) alle terminologie meno convolute basate sui termini "denominazione di origine protetta", o DOP, "indicazione geografica protetta", o IGP, o anche – semplicemente – denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Risulterà dal contesto se con questi termini si intenda riferirsi ai "nomi" comunitari.

denominazione ha trovato emersione. A tal fine, la previsione dell'art. 7 del reg. (UE) n. 1151 detta una disciplina particolareggiata sugli standard produttivi, ivi inclusi i metodi di produzione "locali, leali e costanti"<sup>148</sup> tramandati dalla tradizione; e prescrive che essi debbano essere inclusi in un disciplinare.

A loro volta le previsioni comuni contenute negli artt. 35 ss. prevedono l'istituzione da parte degli Stati membri di strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti contrassegnati da una DOP o IGP rispondano alle prescrizioni del disciplinare, preoccupandosi di delineare i requisiti di imparzialità delle strutture di controllo medesime<sup>149</sup>.

La registrazione, dal canto suo, sfocia nell'iscrizione al registro tenuto dalla Commissione CE<sup>150</sup>; ma presuppone che la domanda di registrazione sia inizialmente inviata dai soggetti interessati a livello nazionale alle autorità del proprio Stato membro<sup>151</sup> e venga trasmessa da queste alla Comunità dopo un esito positivo della verifica condotta a livello nazionale<sup>152</sup>. Quindi, sotto il profilo della loro fattispecie costitutiva, sia le DOP sia le IGP tendono ad accostarsi al paradigma formale proprio dell'Accordo di Lisbona più che a quello informale caratteristico dell'accordo di Madrid (e dei TRIPs)<sup>153</sup>.

---

<sup>148</sup> Lett. e) del par. 1 dell'art. 7.

<sup>149</sup> Par. 2 dell'art. 36. Il soddisfacimento del requisito di imparzialità ha dato luogo a controversie: v. TAR Lazio 19 gennaio 2011, CCIAA Asti c. Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Regione Piemonte e nei confronti di Valoritalia s.r.l. e UnionCamere, caso «CCIA Asti/Valoritalia».

<sup>150</sup> Art. 11 del reg. (UE) n. 1151/2012. Va segnalato come in forza dell'art. 56 del reg. (UE) n. 1151/2012 compete alla Commissione un ampio potere di adottare atti delegati.

<sup>151</sup> Art. 5 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>152</sup> Par. 2 dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1151/2012. Sulla notevole discrezionalità conservata dagli Stati membri in questa fase "interna" della registrazione v. la sentenza della Corte di Giustizia del 6 dicembre 2001, causa C-269/99, Carl Kühne GmbH & Co. KG, Ernst Nowkea GmbH & Co. KG c. Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG, caso «Spreewälder Gurken». Notizie ulteriori sul procedimento di registrazione in B. O'CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, cit., 46-50. Ci si domanda se il provvedimento nel quale culmina la fase interna sia suscettibile di autonomia impugnazione, ad onta del suo carattere endoprocedimentale: per una risposta affermativa Consiglio di Stato 15 luglio 2005, Ministero delle Politiche agricole e forestali c. Consorzio per la tutela dei salumi tipici delle Apuane e nei confronti della Regione Toscana, del Comune di Massa e del Comune di Montignoso, dell'Associazione "Tutela Lardo di Colonnata", in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 174 ss. con nota di L. BIGLIA e N. IMARISIO, *La tutela dei prodotti di qualità agroalimentari: il caso emblematico del lardo di Colonnata*.

V. anche l'art. 11, par. 2 e 4, reg. (UE) n. 1151/2012 per la registrazione delle denominazioni di Stati terzi, adottato allo specifico fine di assicurare la conformità della disciplina ai TRIPs, in quanto il *report* del Panel dell'OMC del 15 marzo 2005, WT/DS174/R, European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, caso «European GIs», aveva ritenuto incompatibili con le previsioni degli artt. 3 dei TRIPs, III:4 e XX(d) del GATT i requisiti di equivalenza e di reciprocità posti dal primo e dal terzo trattino del par. 1 dell'art. 12 del reg. n. 2081/1992, nonostante le modifiche nel frattempo introdotte con il reg. n. 692/2003. Un primo caso di registrazione di indicazione geografica protetta in Stati terzi è rappresentato dalla registrazione del riso Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai thailandese.

<sup>153</sup> A. NERVI, *Le denominazioni*, cit., 973 ritiene – attendibilmente – che questa scelta mostri il prevalere a livello comunitario dell'impostazione francese su quella tedesca (che tradizionalmente

La registrazione comunitaria delle denominazioni nazionali esistenti all'epoca dell'entrata in vigore del precedente reg. CE n. 2081 è stata effettuata nei sei mesi successivi<sup>154</sup>. Dopo il c.d. "trasferimento della tutela in ambito comunitario" le protezioni nazionali hanno cessato di operare<sup>155</sup>, anche se la disciplina comunitaria non preclude il mantenimento o l'istituzione di alcune tutele nazionali che, in modo meno diretto, possono prendere in considerazione elementi geografici<sup>156</sup>. È altresì possibile una "tutela nazionale provvisoria", in attesa del completamento della procedura di registrazione a livello comunitario, ma solo nei limiti di cui all'art. 9<sup>157</sup>.

La registrazione comunitaria conferisce una tutela unitaria ed estesa a tutti gli Stati membri dell'Unione, fornendo così una soluzione che è poi stata presa a modello dal marchio comunitario.

Dal punto di vista soggettivo, possono accedere all'uso della denominazione le associazioni e i soggetti di cui all'art. 49, par. 1, che rispettino i requisiti, geografici e qualitativi, previsti dai disciplinari. Di regola la domanda è presentata da "gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome"<sup>158</sup>. L'accesso alle denominazioni geografiche di diritto comunitario è subordinato solo a dati oggettivi, determinati attraverso il provvedimento amministrativo che istituisce la denominazione<sup>159</sup>. Soddisfatti questi requisiti, l'accesso alla denominazione costituisce diritto soggettivo perfetto per tutti gli operatori interessati, che risultano quindi titolari di una sorta di monopolio collettivo sul segno<sup>160</sup>, da intendersi peraltro non come quote frazionarie di una posizione dominicale ma come pretese individuali di ciascun avente diritto all'astensione da parte dei terzi non autorizzati. Alla violazione di questa posizione giuridica soggettiva attiva può corrispondere una pretesa all'astensione e un diritto al risarcimento dei danni non commisurata a una frazione ideale di titolarità, qui *in thesi* non esistente, bensì proporzionale al valore percentuale dell'uso dell'avente diritto in questione sul

---

accordava la tutela mediante il ricorso alle norme sulla concorrenza sleale e anche in assenza di una procedura formale di registrazione).

<sup>154</sup> V. l'art. 17 dello stesso reg. CE n. 2081/1992, nel frattempo abrogato, il reg. CE n. 1107/1996, l'art. 7, par. 5, del reg. (CE) n. 510/2005 e ora la disposizione transitoria dell'art. 16 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>155</sup> Sull'effetto estintivo delle tutele nazionali di questo trasferimento, v. la sentenza della Corte di Giustizia 9 giugno 1998, cause C-129/97 e C-130/97, Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak, Jean-Pierre Fol, caso «Chiciak». Sulle caratteristiche del regime transitorio instaurato attraverso la registrazione semplificata prevista dalla norma v. Corte di Giustizia 25 giugno 2002, causa C-66/00, Dante Bigi e Consorzio del Parmigiano Reggiano, in *Racc.* 2002, I, 5917 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4465, caso «Bigi». Ma v. ora l'art. 15 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>156</sup> Come si è visto al precedente § 205.

<sup>157</sup> Su cui *infra*, la lett. C) di questo stesso §.

<sup>158</sup> Art. 49, par. 1.

<sup>159</sup> Art. 12 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>160</sup> Ma per una diversa ricostruzione v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.* 2009, I, 149 ss., 159-160 e 178. In argomento, dubitativamente, G. CAPUZZI, *I segni distintivi*, cit., 106.

complesso degli usi di tutti gli aventi diritto<sup>161</sup>. Non occorre un atto di ammissione in senso formale per le imprese e gli operatori interessati, come, invece avviene – lo si è visto – per i marchi collettivi. La circostanza poi che il nome (“Grana Padano”, “Barolo”, “Gorgonzola”) sia descrittivo della provenienza geografica della produzione non costituisce un ostacolo alla sua protezione come nome; ché anzi la funzione dell’istituto è quella di riunire sotto la sue effigie tutti gli operatori locali che vantino la tradizione della produzione “tipica”. Eccezionalmente può essere legittimato a richiedere la registrazione di un nome “una singola persona fisica o giuridica”, a condizione però che si tratti del solo produttore e che questi operi in una “zona geografica delimitata” che “possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe”<sup>162</sup>. La registrazione passa il vaglio di una procedura di opposizione<sup>163</sup>; dà diritto all’uso del nome, del simbolo e dell’indicazione, che, tuttavia, deve rispettare alcune regole d’uso. I simboli dell’Unione europea associati ai nomi devono figurare nell’etichettatura; il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e le corrispondenti abbreviazioni “DOP” e “IGP” possono figurare nell’etichettatura<sup>164</sup>.

Tuttavia, “I termini generici non possono essere registrati”, secondo il chiaro disposto dell’art. 6 del reg. (UE) n. 1551/2012. E un nome è da considerarsi divenuto generico se esso, pur collegato al nome del luogo o regione da cui inizialmente proviene, “è diventato il nome comune di un prodotto nell’Unione”<sup>165</sup>. Ciò si verifica quando l’espressione non designi più un prodotto le cui caratteristiche siano inscindibilmente legate a un luogo ma una classe di beni fungibili fra di loro indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Si tratta di impedimento alla registrazione la cui struttura presenta un evidente parallelo con l’impedimento che preclude che segni costituiti esclusivamente da una denominazione generica siano registrati come marchi individuali<sup>166</sup>. Ma anche in questo caso la nozione di genericità propria del settore delle indicazioni geografiche è intesa con rigore molto inferiore di quello impiegato nella valutazione corrispondente nel settore dei marchi individuali. In quest’ultimo la registrazione è preclusa “anche se le cause di impedimento esistono solo per una parte della Comunità”<sup>167</sup>; mentre nel

<sup>161</sup> E v. § 163.

<sup>162</sup> Secondo alinea dell’art. 49, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012. La stessa eccezione vale nel caso in cui “le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe”.

<sup>163</sup> Artt. 10, 49, parr. 3, 4 e 7 e 50-51 reg. (UE) n. 1151/2012. Sulla disciplina delle opposizioni v., in relazione al regime previgente, D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 155 ss. Oltre ai motivi di opposizione che verranno esaminati al § 208 A), vanno segnalate le ipotesi di cui all’art. 10 e alle norme cui questo rinvia, fra cui va considerato il caso, peculiare, dei nomi omonimi (art. 6, par. 3) e quello della genericità (lett. d) del par. 1 dell’art. 10 reg. (UE) n. 1151/2012).

<sup>164</sup> Art. 12, par. 3, reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>165</sup> Art. 3, n. 6 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>166</sup> Sul quale v. *supra*, § 25.5.

<sup>167</sup> Par. 2 dell’art. 7 r.m.c.

caso dei nomi la disciplina impone di tenere conto di “tutti i fattori”<sup>168</sup>, secondo un meccanismo nel quale la circostanza che un certo nome sia divenuto generico in alcuni Stati membri può essere neutralizzata dal mantenimento – o addirittura dal “recupero” – della capacità distintiva in altri Stati membri, oltre che da non precisati assetti normativi nazionali e dell’Unione dichiarati rilevanti dalla norma<sup>169</sup>.

Una regola così formulata può produrre esiti scarsamente prevedibili nel caso concreto, come, del resto, è stato ben illustrato nel caso “Feta”, dove una prima determinazione negativa è stata successivamente rovesciata<sup>170</sup>. Le ragioni dell’assetto possono essere nondimeno comprensibili se si tenga presente che anche in questo caso si discorre di segni cui è affidata la funzione di attestare certe qualità del prodotto piuttosto che la sua provenienza imprenditoriale<sup>171</sup>.

Compete agli Stati membri il compito di designare le autorità competenti a verificare il rispetto delle regole di qualità<sup>172</sup>.

B) *Il contenuto della tutela*. I profili di disciplina fin qui esaminati non sono di per sé sufficienti per chiarire quale sia il fondamento razionale della disciplina. Qualche elemento in più può però essere desunto dalle norme comunitarie che attingono al contenuto della tutela dei nomi<sup>173</sup>.

L’art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 prevede in primo luogo che entrambe le specie di denominazioni registrate godano di una tutela per così dire “assoluta”<sup>174</sup>, contro “qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome regi-

<sup>168</sup> V. il par. 2 dell’art. 41 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>169</sup> V. il riferimento, non del tutto perspicuo, alle “pertinenti legislazioni nazionali o dell’Unione” contenuto nella lett. b) del par. 2 dell’art. 41 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>170</sup> Vedi gli esiti opposti delle sentenze della Corte di Giustizia 25 ottobre 2005, caso «Feta II», e 16 marzo 1999, caso «Feta I», cit., raggiunti su basi letterali sostanzialmente identiche a quelle attuali.

<sup>171</sup> Sul punto v. in maniera convincente D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, cit., 121. Con riguardo al requisito della capacità distintiva dei marchi collettivi v. già *supra*, § 204. Non va peraltro trascurato che il «Considerando» 20 al reg. n. 1829/2002 della Commissione, che ha ammesso la registrazione come DOP della denominazione Feta, incorpora nella valutazione in ordine al grado di genericità del segno la considerazione del rischio di confusione del pubblico, che, in assenza di protezione, potrebbe essere creato dalla strategia dei terzi che “capitalizzano sulla reputazione del prodotto originale” e pare quindi dare qualche peso nell’apprezzamento corrispondente anche alla considerazione della protezione della funzione pubblicitaria del segno.

<sup>172</sup> V. art. 36 del reg. (UE) n. 1151/2012. Un caso di controversia sulla indipendenza e terzietà dell’autorità designata, sia pur tratto dal settore speciale dei vini, è in TAR Lazio 19 gennaio 2011, caso «CCIA Asti/Valoritalia», cit.

<sup>173</sup> In tema v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 161 ss.; B. O’CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, cit., 41 s. e R. KNAAK, *Case law of the European Court of Justice on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin Pursuant to the EC Regulation no. 2081/92*, in 32 *IIC* 2001, 375 ss.

<sup>174</sup> Per questa caratterizzazione di una protezione che prescinde dal rischio di inganno del pubblico v. la sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit., par. 75; per le dovute precisazioni sul significato della nozione di “tutela assoluta” con riguardo ai marchi v. §§ 52, 54.2, 116.2.

strato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questo nome” (prima p. te della lett. a) del par. 1 dell’art. 13) e quindi anche a prescindere da un rischio di inganno del pubblico. Ai fini della tutela, infatti, non è richiesto né che il consumatore possa erroneamente ritenere che i prodotti del terzo possano fregiarsi della denominazione, né che il pubblico incorra in confusione fra i prodotti legittimamente contraddistinti e quelli che invece non hanno titolo alla denominazione, né che attribuisca a questi la reputazione di cui quelli godono.

Resta da chiedersi quanto debba intendersi estesa la nozione di “*prodotti comparabili*” e in particolare in quale relazione essa si collochi rispetto alla nozione generale di prodotti affini, propria del diritto dei marchi individuali<sup>175</sup>, e anche rispetto al concetto di “stesso tipo di prodotto”, che invece è specifico della materia dei nomi e ivi è chiamato ad apprestare un impedimento assoluto alla registrazione di marchi individuali confliggenti<sup>176</sup>. Il quesito è delicato; e su di esso si tornerà fra poco<sup>177</sup>.

Esso è ulteriormente complicato, se si consideri che la tutela scatta altresì nel caso in cui “l’uso di tale nome consenta di sfruttare indebitamente la notorietà del nome protetto”. Nella norma questa seconda situazione è concepita come ipotesi alternativa e concettualmente indipendente dalla precedente<sup>178</sup>, cosicché a essa non si applica il limite dei “prodotti comparabili”; tanto che a taluno<sup>179</sup> la previ-

---

<sup>175</sup> Nega l’estensione della protezione delle denominazioni ai prodotti affini Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, Soc. Rovagnati c. Società Parmacotto, in *Il dir. ind.* 2004, 527 ss. con commento di G. FOGLIA, «Parmacotto II». Questa sentenza si riferisce però ancora alle leggi nazionali n. 506 del 1970 e n. 26 del 1990, concernenti il prosciutto di Parma, che peraltro all’epoca avevano cessato di operare in conseguenza del “trasferimento sul piano comunitario” della disciplina delle denominazioni di cui si è detto poc’anzi alla lett. A) di questo paragrafo. La ricostruzione accolta dalla sentenza corrisponde alla nostra tradizione giurisprudenziale: v. Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, caso «Parmacotto I», cit., secondo cui “la tutela delle denominazioni è limitata allo specifico prodotto, espressamente identificato e precisato dalla regolamentazione che intende valorizzare gli usi sperimentati e costanti, i metodi di lavorazione che hanno conferito particolari pregi e qualità a determinati prodotti caratteristici e tipici della regione, ma non sussiste alcuna ragione per estenderla ai prodotti affini”, seguita sul punto da App. Bologna 26 ottobre 2000, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4245 e in *Il dir. ind.* 2001, 247 ss. con commento di G. BONELLI e da Trib. Parma 15 gennaio 1999, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3976, entrambe rese nel caso «Parmacotto II».

Resta naturalmente da chiedersi in quale misura questa soluzione, assai tradizionale, a suo tempo adottata in attuazione delle specifiche normative interne di tutela delle denominazioni di origine e parallela alla ricostruzione dell’ambito di salvaguardia dei marchi collettivi, sulla quale si sono sollevate le riserve dettagliate *supra*, al § 204 D), abbia mantenuto attualità anche successivamente al trasferimento della tutela sul piano comunitario e all’evoluzione che ha portato a prendere in diretta considerazione anche la funzione pubblicitaria assunta dalle denominazioni protette. In argomento v. *infra*, lett. D).

<sup>176</sup> V. la lett. k) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. sulla quale §§ 30.2, 32.3, 117.3, 204, 207 D) e 208.

<sup>177</sup> Alla lett. D).

<sup>178</sup> V. la seconda parte della lett. a) dello stesso par. 1 dell’art. 13.

<sup>179</sup> C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., 71 (in relazione al non molto dissimile regime previgente).

sione è parsa richiamare la protezione ultramerceologica dei marchi individuali che godono di notorietà<sup>180</sup>.

In un'altra alternativa ancora la protezione è conferita<sup>181</sup> contro “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”. La previsione ricalca da vicino la disposizione corrispondente dell'Accordo di Lisbona, nella parte in cui preclude anche usi descrittivi della denominazione<sup>182</sup>, come è del tutto comprensibile, posto che il riferimento a quella particolare caratteristica qualitativa, come è consentito a tutti i produttori aventi diritto, così è precluso a quelli che non rientrino nella cerchia ristretta definita in sede di registrazione. Per altro verso la stessa previsione va al di là di quanto sarebbe richiesto dalla sola funzione qualitativa affidata al segno, espandendo la portata del divieto fino ad abbracciare la fattispecie, sistematicamente importante, dell'“evocazione”, che, invece, non è menzionata nel testo di Lisbona.

Non sembra che nelle ipotesi delineate dalla prime due lettere del par. 1 dell'art. 13 assuma rilievo il rischio di errore o di inganno del pubblico in ordine alla provenienza geografica del prodotto o alle qualità che a esso siano solitamente ri-

---

<sup>180</sup> Sulla quale v. *supra*, §§ 60-71 e 135-140. Ma per una critica a questa assimilazione v. la lett. D) di questo stesso paragrafo.

<sup>181</sup> Dalla lett. b) dello stesso par. 1 dell'art. 13.

<sup>182</sup> V. l'art. 3. Sull'effetto preclusivo anche degli usi descrittivi della denominazione e sulle sue ragioni, reperite anche nella peculiare disciplina della (non) volgarizzazione – che, impedendo la decadenza del segno, ancorché esso sia divenuto denominazione comune, comporta l'inammissibilità di usi concorrenti del segno al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge – v. Trib. Vicenza 19 giugno 2002, caso «formaggio Asiago», cit.

Dal canto suo, apparrebbe dotata di significato sistematico convergente anche la previsione dell'art. 4, lett. e), direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (già art. 3(a)(1), lett. f) della direttiva CEE n. 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55), attuata sul piano interno dalla lett. f) dell'art. 3 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, che subordina la liceità della pubblicità comparativa ai casi in cui la pubblicità medesima “per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione”. Tuttavia, nonostante che le Conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi del 30 novembre 2006, causa C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e Veuve Clicquot Ponsardin SA, caso «De Landtsheer», parr. 113 ss., avessero propugnato la tesi secondo cui la previsione vieterebbe alla pubblicità di un prodotto che non sia distinto da una denominazione di origine di riferirsi a un bene che di tale tutela sia invece dotato sulla base di una presunzione di non omogeneità del primo rispetto al secondo, la sentenza della Corte di Giustizia 19 aprile 2007, in *Racc.* 2007, I, 3115 ss. e in *Il dir. ind.* 2007, 386 ss., con nota adesiva di M. FUSI, ha accolto l'opposta soluzione limitando il divieto ai casi in cui la comparazione comporti un indebito vantaggio per il prodotto privo della denominazione di origine; per una valutazione critica della decisione v. D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, cit., 126 ss. e *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 162, sulla base del rilievo che la comparazione comporterebbe comunque un'appropriazione dei valori insiti nella tradizione produttiva designata dal nome e che questa è dannoso dell'interesse al mantenimento dell'insediamento produttivo nella zona tipica che la normativa intende comunque tutelare.



collegate; è piuttosto l'accreditamento sul mercato del segno, o la sua reputazione, che trovano protezione contro iniziative parassitarie di terzi. E la giurisprudenza comunitaria e nazionale, chiamate a pronunciarsi sulle nozioni chiave di questa disciplina, hanno mostrato di essere particolarmente attente nel proteggere il segno contro manovre che possano condurre allo sfruttamento del suo valore promozionale, assumendo, in una situazione nella quale il terzo usava il marchio "Cambozola", che "può esservi ... l'evocazione di una denominazione protetta" (nella specie: Gorgonzola) anche "in mancanza di qualunque rischio di confusione dei prodotti di cui è causa"<sup>183</sup>. Insomma, se nel diritto dei marchi individuali il rischio di associazione è una sottospecie dell'insieme del rischio di confusione<sup>184</sup>, nel diritto delle denominazioni si va ben oltre perché si dà tutela contro l'"evocazione" anche in assenza di un rischio di confusione. Quanto al pubblico di riferimento, va ricordato che il raggio geografico di protezione abbraccia tutti gli Stati membri; e quindi deve ricomprendere non solo i più accorti utilizzatori finali che possano risiedere nello Stato membro in cui la denominazione sia radicata, ma anche i consumatori di Stati membri che possono avere notizia meno circostanziata e precisa della denominazione e dei pregi che la caratterizzano.

Infine, le lett. *c*) e *d*) del par. 1 dell'art. 13 conferiscono una – in parte più tradizionale – tutela contro "qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine o alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerati nonché l'impiego", – che costituisce un significativo caso di protezione di indicazioni geografiche "indirette" – "per il confezionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine" e, rispettivamente, contro "qualsiasi altra pratica", ivi compresi contegni non dichiarativi come è l'impregnare i prodotti di un odore caratteristico<sup>185</sup>, "che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto".

La legittimazione a reagire contro gli usi illeciti dei nomi è affidata al diritto interno<sup>186</sup>; e pare ragionevolmente poter essere attribuita anche alle associazioni

---

<sup>183</sup> V. il par. 26 della sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, caso «Cambozola», cit. e la conforme pronuncia del Trib. di Commercio di Vienna del 28 aprile 2000, in *Dir. com. sc. int.* 2000, 643 ss. In senso contrario però ora sentenza del Tribunale marittimo e commerciale danese del 16 febbraio 2007, Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG c. Consorzio per la tutela Formaggio Gorgonzola, in *Int. Law Office*, 5 marzo 2007, caso «Cambozola danese», che par aver escluso – oltre che il rischio di confusione – anche il rischio di evocazione, atteso che i due segni esibiscono due sillabe diverse su quattro e che le medesime sillabe diverse richiamano piuttosto il formaggio Camambert.

<sup>184</sup> Come si è chiarito al precedente § 57.

<sup>185</sup> Così B. O'CONNOR, *The Legal Protection of Geographical Indications*, cit., 42; in un contesto assai simile D. EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, cit., 141 e nota 32 ha ricordato che quello che veniva descritto come "Harris Tweed Aroma" traeva la propria origine non – come talora si crede – dal fumo della torba usata nelle isole Ebridi, ma dall'urina dei lavoranti usata per fare restringere il tessuto di tweed.

<sup>186</sup> Art. 13, par. 3; e v. sul ruolo dei "gruppi" la lett. *c*) dell'art. 45.

di cui al punto 1) dell'art. 6 del reg. (UE) n. 1151/2012<sup>187</sup>. In passato la giurisprudenza aveva negato che sussistesse un obbligo degli Stati membri di agire *ex officio* a tutela dei nomi<sup>188</sup>; ora è invece previsto un obbligo corrispondente, che sta dando, a quanto pare, buona prova di sé per far cessare violazioni extraterritoriali *online*<sup>189</sup>.

Si è più volte detto del “disciplinare”, cui è affidata la definizione degli standard qualitativi cui devono attenersi le imprese che fruiscono dei nomi. Si tratta di un atto che potrebbe apparire di origine interprivata, perché riflette la convenzione delle imprese operanti nel *milieu* in ordine a quelli che sono i metodi di produzione “locali, leali e costanti”<sup>190</sup> e i contorni delle tradizioni produttive cui è associata la reputazione che il prodotto ha accumulato in un lungo periodo di tempo; salvo che esso poi assume un'assorbente connotazione giuspubblicistica, in quanto atto recepito dalla pubblica amministrazione nazionale e infine dal provvedimento comunitario di registrazione. Questa caratterizzazione è stata ritenuta sufficiente in linea di principio per fondare un'opponibilità del disciplinare ai terzi, ancorché ignari dell'esistenza o del contenuto del medesimo<sup>191</sup>.

<sup>187</sup> Non necessariamente si tratta di legittimazione esclusiva, potendo questa coesistere con la legittimazione individuale delle imprese aventi diritto all'uso della denominazione, danneggiate dall'uso illegittimo del terzo. Sui problemi che si profilano quando l'associazione sia altresì titolare di un marchio collettivo v. *infra*, § 208 B). Nega però la legittimazione dell'ente esponenziale istituito per legge (nella specie: un consorzio di tutela) a fare valere una violazione della denominazione Trib. Vicenza 19 giugno 2002, caso «formaggio Asiago», cit.

<sup>188</sup> Corte di Giustizia 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione c. Repubblica federale di Germania, caso «Parmigiano Reggiano», par. 58 ss.

<sup>189</sup> V. art. 13, par. 3. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 568, richiama al riguardo anche l'art. 36, par. 3, lett. b). V. ora, per l'Italia, la disciplina di attuazione contenuta nell'art. 53, l. 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della l. 21 dicembre 1999, n. 526 e i dd.mm. del Ministro per le politiche agricole 29 maggio e 21 luglio 1998; sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa sono previste dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. (CEE) n. 2081/1992.

<sup>190</sup> Lett. e) del par. 1 dell'art. 7 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>191</sup> Questa conclusione è comprensibile se ci si riferisca a terzi che, pur essendo radicati nella comunità che opera nella zona di riferimento, preferiscano non attenersi alle prescrizioni del disciplinare. Più difficile è però tenere ferma la conclusione, quando la prescrizione del disciplinare medesimo attenga alle fasi finali del percorso che conduce dalla produzione al consumo; e l'addebito di inosservanza sia rivolto a imprese di altro Paese, del tutto estranee all'ambiente che ha portato all'emersione i prodotti contraddistinti dalla denominazione e quindi comprensibilmente poco informate delle prescrizioni che li concernano. Così, ci si è chiesti se il disciplinare possa contenere delle prescrizioni che impediscano che il prodotto contrassegnato con la denominazione venga affettato – o grattugiato – e confezionato lontano dalla sua zona di provenienza o che impongono l'imbottigliamento nell'area di origine. In entrambi i casi la risposta della giurisprudenza comunitaria è stata positiva (v. le sentenze della Corte di Giustizia 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita s.p.a. c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd, in *Racc.* 2003, I, 5121 ss., caso «Prosciutto di Parma» e causa C-469/00, Ravil Sarl c. Bellon e Biraghi s.p.a., caso «Grana Padano», da un lato, e 16 maggio 2000, causa C-388/95, Belgio c. Spagna, caso «Rioja», dall'altro, che hanno concluso che, nel momento in cui si assuma come fondamentale per la garanzia di autenticità della produzione e, quindi, di qualità, l'assoggettamento al regime di controlli previsto nel disciplinare, deve ritenersi rispettosa del principio della proporzionalità la prescri-

L'ampiezza della tutela – e la regola che esclude l'operare della volgarizzazione anche per i nomi divenuti generici, su cui ci si soffermerà al punto immediatamente successivo – è controbilanciata da un insieme assai vasto di libere utilizzazioni. Intanto, viene presa in considerazione l'eventualità che un elemento di cui è costituito un nome protetto sia generico; e si chiarisce che in tal caso "l'uso di tale nome generico non è considerato" illecito<sup>192</sup>. Nelle disposizioni comuni da un lato si ribadisce la regola appena enunciata<sup>193</sup>; e la si estende al caso di nomi che interferiscano con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale<sup>194</sup>.

zione per cui anche lo svolgimento delle fasi finali del ciclo che conduce il prodotto all'ultimo passaggio prima del consumo siano riservate a una zona geografica nella quale sono in concreto praticabili i controlli previsti; sulla sentenza «Rioja» e sul suo complesso antecedente v. l'ottimo *case comment* di E. SPAVENTA, in 38 *Common Market Law Review* 2001, 211 ss.). A questa soluzione si è però accompagnato un correttivo, rivolto a impedire che la regola potesse condurre a esiti iniqui, consistente nella precisazione che, per essere opponibili ai terzi, i disciplinari devono essere in concreto accessibili al soggetto contro cui essi siano fatti valere (parr. 99-100 della sentenza della Corte di Giustizia 20 maggio 2003, caso «Prosciutto di Parma», cit.). E v. ora la previsione dell'alinea 3 del par. 4 dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1151/2012, in forza del quale lo Stato membro interessato "assicura l'accesso per via elettronica al disciplinare".

Nella *concurring opinion* del Lord Scott di Foscote nella sentenza della House of Lords dell'8 febbraio del 2001, *Consorzio del Prosciutto di Parma c. ADSA Stores Ltd. e altri*, in *Common Market Law Review* 2001, 43 e *E.T.M.R.* 2001, 53 ss., caso «Prosciutto di Parma», che ha portato alla rimessione alla Corte di Giustizia, si è ipotizzato che le regole relative alla commercializzazione comportino un'estensione del diritto sulla denominazione maggiore di quella che compete al titolare di un marchio individuale sul suo segno. Mentre l'esclusiva di questi si esaurisce, come si è visto (al § 149), con il primo atto di messa in commercio, le prerogative conferite dal diritto sulla denominazione si prolungherebbero sui beni da essa contraddistinti anche in un momento posteriore al primo atto di vendita. Il dubbio sulla ragionevolezza di questa impostazione è comprensibile: in effetti la lett. e) del par. 1 dell'art. 7 del reg. (UE) n. 510/2006 oggi espressamente prevede che il disciplinare possa estendersi al c.d. "confezionamento" del prodotto e possa prescrivere che tale confezionamento "deve avere luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo"; e le conseguenze della violazione di questa prescrizione sono affidate al diritto nazionale (sul quale v. § 209). Va peraltro osservato che anche il diritto di marchio conferisce la prerogativa di impedire che vengano immessi in commercio prodotti muniti del marchio, quando lo stato originario dei prodotti sia stato modificato in qualsiasi fase, ad es. perché un prodotto alimentare venga offerto dopo essere stato parcellizzato in singole porzioni di dimensioni inferiori a quella in cui si trovava all'atto della prima immissione in commercio: sussiste infatti in questo caso un "legittimo motivo" per opporsi alla circolazione ulteriore (§ 152).

<sup>192</sup> Ultimo periodo del par. 1 dell'art. 13 (che sotto questo profilo mostra una forte assonanza con le seconda fra le libere utilizzazioni generali: v. il § 143 ma anche il § 26, lett. B). Sulla questione se il marchio individuale successivo sia invalidato anche se esso incorpori solo la componente generica di una denominazione anteriore e sui criteri per accertare la genericità della singola componente della denominazione anteriore già si erano pronunciati Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e Repubblica Italiana c. UAMI e Biraghi*, caso «Grana Biraghi» e Corte di Giustizia 9 giugno 1998, caso «Chiciak», cit., parr. 36 ss. Un'indicazione più rigorosa sembra però provenire dal settore specifico dei vini: v. Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), causa C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, casi «Cognac», par. 31 ss., in particolare 51 ss.

<sup>193</sup> Art. 41; il valore aggiunto della disposizione comune sta, oltre che nella sua applicazione anche alle STG, nella specificazione di che cosa si intende per generico (par. 2) e soprattutto nella previsione del potere della Commissione di precisare la materia attraverso atti delegati.

<sup>194</sup> Art. 42.

Emerge in questo modo un perimetro di tutela assai vasto, la cui estensione merita un apprezzamento in sede di ricostruzione del fondamento razionale della protezione.

C) *La volgarizzazione*. Altri elementi significativi per la ricostruzione del fondamento razionale della protezione dei nomi alla stregua del diritto comunitario possono reperirsi nella disciplina della volgarizzazione. Dal punto di vista fenomenologico, si tratta di un fenomeno del tutto parallelo a quello che già si è esaminato con riferimento ai marchi individuali<sup>195</sup>. Un'espressione inizialmente contraddistingue una sottoclasse di beni in funzione della loro origine, sia essa imprenditoriale o – come qui avviene – geografica; salvo che col passare del tempo esso diviene una parola del linguaggio comune. Questa evoluzione non è vista con favore da chi abbia portato al successo di mercato i beni contraddistinti da quel termine, specie se esista una regola di diritto che prevede che l'espressione divenuta generica, "volgarizzata", perda la propria tutela ovvero, come si dice nel caso dei marchi individuali, decada.

È quindi comprensibile che fin dall'inizio le imprese e le organizzazioni che affidano il successo di mercato delle proprie produzioni a indicazioni geografiche si siano battute per evitarne la volgarizzazione. Ed è degno di nota che in questo caso le iniziative rivolte a questo fine abbiano avuto crescente successo. Secondo l'art. 4 dell'Accordo di Madrid le indicazioni di provenienza relative ai vini erano sottratte alle conseguenze avverse della perdita di carattere distintivo, ma si trattava di una previsione limitata a questo genere di prodotti. L'art. 6 dell'Accordo di Lisbona generalizza la regola: nessuna denominazione di origine può essere considerata divenuta generica nei Paesi aderenti, "finché essa si trovi protetta come denominazione di origine nel Paese di origine"<sup>196</sup>. Questa regola, poi riprodotta dall'art. 24(9) TRIPs, rende più improbabile, ma non esclude la volgarizzazione, lasciando perlomeno aperta la possibilità che questa si verifichi nel Paese di origine per poi estendersi agli altri Paesi aderenti. Il passo finale è compiuto dal reg. (UE) n. 1151/2012, che sancisce lapidariamente: "Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche"<sup>197</sup>.

Si è visto, in precedenza e con riferimento ai marchi individuali, quale relazione vi sia fra le regole che impediscono o circoscrivono l'operare del fenomeno della volgarizzazione e l'evoluzione che ha condotto alla tutela della funzione pubblicitaria del marchio. È ragionevole ritenere che tale relazione operi anche con riguardo alle indicazioni geografiche in generale e in particolare ai nomi protetti ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012. In effetti, una regola che sancisca il per-

---

<sup>195</sup> Al § 26 B).

<sup>196</sup> Per un'applicazione di questa norma v. Cass. 28 novembre 1996 n. 10587, caso «pilsner», cit., secondo la quale anche se fosse invalso l'uso di parlare di birra «pilsner» per indicare birre chiare, amaro-gnole e leggere, ancorché prodotte al di fuori della zona geografica circostante la città di Plzen (nella Repubblica Ceca), ciò non farebbe venir meno la protezione del termine. Ma per le necessarie precisazioni v. § 206 C).

<sup>197</sup> Al par. 2 dell'art. 13.

manere della protezione, anche quando il pubblico cessi di istituire un nesso biunivoco fra certe caratteristiche dei beni dipendenti dalla loro origine geografica e un dato termine e usi quella stessa espressione come sinonimo di una certa tipologia di beni disponibili in via generalizzata sul mercato, difficilmente può trovare il proprio fondamento nel collegamento fra la provenienza geografica e le caratteristiche qualitative dei beni da essa contraddistinti<sup>198</sup>. La regola documenta piuttosto che il baricentro della tutela si è, in effetti, ormai spostato verso la protezione del vantaggio concorrenziale conseguito sul mercato dall'impiego di quel termine e della protezione dell'insediamento produttivo nella zona tipica.

Se così è, anche la sottrazione dei nomi all'operare della volgarizzazione è, insieme con il perimetro della tutela, uno dei profili della disciplina più rilevanti per ricostruire l'odierno fondamento razionale della tutela<sup>199</sup>.

Resta peraltro da dire che, per i nomi geografici, manca, più in generale, qualsiasi disciplina della fattispecie estintiva: non solo non è prevista la decadenza per volgarizzazione, ma neppure quella per decettività sopravvenuta o per ripetuto contrasto ai disciplinari<sup>200</sup>; e addirittura manca una disciplina della nullità per difetti genetici del procedimento di registrazione<sup>201</sup>. E, da questo punto, appare assai difficile immaginare un fondamento razionale di quella che par essere una vera e propria lacuna normativa, in particolare se si tenga fermo l'assunto – un tempo non incontrovertito –<sup>202</sup> secondo il quale le denominazioni geografiche costituiscono veri e propri diritti di proprietà intellettuale, ancorché “non titolati”.

---

<sup>198</sup> Sulla fruibilità della seconda libera utilizzazione nel caso ipotizzato nel testo, già desumibile dall'operare delle regole ordinarie di cui ai §§ 26 B) e 143.1, v. l'ultimo alinea del par. 1 dell'art. 13.

<sup>199</sup> Così anche D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 150 s., il quale specifica la giustificazione della regola precisando che, anche se potessero essere realizzati altrove beni qualitativamente identici, “la perdita del diritto consentirebbe ai terzi di approfittare della fama acquisita dal luogo grazie alle politiche di valorizzazione delle produzioni tradizionali locali” (corsivo aggiunto).

<sup>200</sup> Sulla procedura di cancellazione “qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare” v. tuttavia la lett. a) del par. 1 dell'art. 54 del reg. (UE) n. 1151/2012). In relazione al regime previgente era stato esattamente osservato (da D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 161) che la parte che chiedeva la cancellazione non aveva un diritto soggettivo a ottenere il provvedimento, anche qualora ne ricorrerono i presupposti, essendo anche possibile che in alternativa da Commissione adottasse provvedimenti atti a garantire il rispetto del disciplinare. Se questa sarà la soluzione seguita anche nell'assetto attuale sapremo quando saranno stati adottati dalla Commissione gli atti delegati previsti in via generale dall'art. 56 e con specifico riferimento alla cancellazione dall'art. 54.

<sup>201</sup> Sul punto v. D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 159-160 il quale esattamente ricorda peraltro che il provvedimento della registrazione della Commissione può essere impugnato per motivi di legittimità di fronte ai giudici comunitari ai sensi dell'art. 263 TFUE; e, sulla possibilità di una verifica in occasione di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE rinvia al precedente costituito da Corte di Giustizia 6 dicembre 2001, caso «Spreewälder Gurken», cit.

<sup>202</sup> Come si è accennato nella parte finale del § 203. Ma v. le chiare presa di posizione di Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., par. 110; 20 maggio 2003, caso «Prosciutto di Parma», cit., par. 64 e 10 novembre 1992, caso «Turon de Alicante», cit., par. 28; e la lett. b) dell'art. 4, l'art. 43 e la lett. b) del par. 1 dell'art. 45 del reg. (UE) n. 1151/2012. Sui termini

D) *Il fondamento razionale della protezione*. La rilevazione della fattispecie e dei profili di disciplina fin qui esaminati consente dunque infine di svolgere alcune notazioni sul fondamento razionale della protezione conferita ai nomi dal diritto europeo. Si può tenere fermo a questo riguardo il dato normativo in forza del quale i nomi non trovano tutela in quanto distintivi di una provenienza imprenditoriale, come invece avviene per i marchi individuali; per contro, il nome identificerebbe la provenienza geografica del prodotto in funzione delle caratteristiche qualitative, tipiche della tradizione locale e certificate sulla base di un apposito disciplinare, che derivano dalla provenienza stessa<sup>203</sup>. Si può rilevare qui un punto di contatto con la caratterizzazione funzionale dei marchi collettivi<sup>204</sup>; epperò si deve aggiungere che oggi nella disciplina specifica delle denominazioni è dato altresì trovare tracce significative dell'emersione di profili che attengono a un'autonoma valorizzazione della reputazione che il segno abbia conseguito sul mercato in ragione dell'apprezzamento incontrato da quelle caratteristiche tipiche e, si potrebbe aggiungere<sup>205</sup>, del successo conseguito dalle politiche di valorizzazione delle produzioni locali; e che queste stesse tracce documentano una specifica, ancorché parziale, considerazione della funzione pubblicitaria esplicata dal segno medesimo<sup>206</sup>, che si è visto essere più incerta con riguardo ai marchi collettivi.

Questa conclusione sembra trovar conferma sul piano dell'individuazione dell'ampiezza della tutela.

La nostra giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore dei regolamenti comunitari riteneva che l'estensione della protezione fosse commisurata all'esigenza di salvaguardare l'informazione relativa alle caratteristiche qualitative delle produzioni contraddistinte dalle denominazioni; e che quest'esigenza avrebbe potuto essere assolta addirittura limitando la tutela "allo *specifico prodotto*, espressamente identificato e precisato dalla regolamentazione" affidata ai disciplinari, "che intende valorizzare gli usi sperimentati e costanti, i metodi di lavorazione che hanno conferito pregi e qualità a determinati prodotti caratteristici e tipici della regione"; cosicché – entro quella più antica prospettiva – "non sussiste(rebbe) alcuna ragione per estenderla a prodotti affini"<sup>207</sup>. È possibile che questa ricostruzione, che

---

della questione v. ampiamente A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 574 e D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, cit., 113.

<sup>203</sup> Sembra quindi restare valida sotto questo profilo la ricostruzione offerta, con riferimento alla situazione anteriore ai dei regg. CE nn. 2081/1992 e 510/2006, da Cass. 28 novembre 1996 n. 10587, caso «pilsner», cit.

<sup>204</sup> Sulla quale v. *supra*, § 204.

<sup>205</sup> Seguendo la ricostruzione complessiva proposta da D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit.

<sup>206</sup> Così ora anche V. FALCE, *Commento all'art. 29 in G. Ghidini e F. De Benedetti (a cura di), Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, 103.

<sup>207</sup> In questo senso Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, caso «Parmacotto I», cit., che prosegue osservando che nel caso delle denominazioni "manca ogni collegamento tra prodotti e impresa e sussiste solo la necessità di caratterizzare, a tutela anche dei consumatori e del mercato, un singolo, determi-

circoscrive l'estensione della protezione ai soli prodotti rigorosamente identici a partire dalla funzione di garanzia qualitativa ritenuta propria delle denominazioni, fosse già all'epoca eccessivamente restrittiva.

Certo è comunque che l'impostazione oggi seguita è assai diversa. Attualmente la protezione è, come si è visto, disponibile tanto nella forma "assoluta" di cui alla prima parte della lett. *a*) del par. 1 dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012, quanto nei confronti dell'uso del nome che "consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto"<sup>208</sup> e nei confronti dell'"evocazione" anche in assenza di rischio di confusione (lett. *b*) dello stesso par. 1). I confini della protezione così delineati paiono in questa seconda proiezione ricalcati sul paradigma dei marchi che godono di rinomanza<sup>209</sup>; anche se per la verità, nella sua ipotesi principe, delineata dalla prima parte della lett. *a*) del par. dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012, la tutela opera in limiti merceologici che sono al contempo più ampi dell'ancoramento al solo "specifico prodotto", su cui si era attestata la giurisprudenza anteriore e più ristretti di quelli che a tutt'oggi valgono per i marchi individuali ordinari, perché si riferisce ai soli "prodotti comparabili"<sup>210</sup> e non a quelli affini.

È allora possibile immaginare una vera e propria protezione ultramerceologica dei nomi? E la si può ipotizzare strutturata secondo il modello offerto dal marchio individuale di impresa che gode di rinomanza? Verosimilmente no. Già in termini generali, va considerato che i nomi affondano in tradizioni agroalimentari che si riferiscono a prodotti determinati; qualunque capitale pubblicitario esse finiscano per incorporare, il "*selling power*" così acquisito non appare suscettibile di essere valorizzato estendendolo a prodotti diversi e non "comparabili" a quelli per cui il nome è registrato e usato; e, se pur vi fosse un interesse per una proiezione di questo tipo, esso non parrebbe meritevole di tutela alla luce delle scelte normative attuali. Da un punto di vista testuale, appare poi significativo il dato testuale per cui la tutela dei nomi, è, come si è detto, di regola confinata ai "prodotti comparabili"<sup>211</sup>. Quindi, almeno nella sua proiezione normale, la portata della protezione risulta essere più ridotta di quella che compete ai marchi individuali; e questo dato normativo sembra sufficiente a escludere che la tutela dei nomi sia dotata di un'estensione ravvicinabile a quella attribuita ai marchi che godono di rinomanza, salvo che non ricorra l'ipotesi particolare di "sfruttamento della reputazione della

---

nato prodotto (e non altri, anche se affini), come proveniente da una località tipica". Per altri confronti richiami v. *supra*, § 207 B).

<sup>208</sup> V. seconda parte della lett. *a*) dello stesso par. 1.

<sup>209</sup> In senso conforme C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., 71 (in relazione al non molto dissimile regime previgente).

<sup>210</sup> E v. sulla nozione assai vicina di "prodotti dello stesso tipo" la lett. *k*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. sulla quale §§ 30, 32.3, 204 D) e 208.

<sup>211</sup> E v. la lett. *k*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., il cui tenore farebbe ritenere che, almeno in sede di verifica degli impedimenti e motivi di nullità *assoluti*, nel conflitto fra una denominazione protetta anteriore e un marchio successivo, non si possa *mai* ipotizzare una protezione ultramerceologica.

denominazione” o di evocazione di cui rispettivamente alla seconda parte della lett. *a*) e alla lett. *b*) del par. 1 dell’art. 13<sup>212</sup>.

Dunque, nella disciplina dei nomi, l’autonomo riconoscimento della funzione pubblicitaria da essi svolta sul mercato è, allo stato, parziale, ancorché non assente. Essa trova piena espressione nella regola che sottrae le denominazioni alle conseguenze della volgarizzazione; e fa soltanto capolino nell’individuazione del contenuto della tutela. La riconducibilità dei nomi ai diritti di proprietà intellettuale è, d’altro canto, ormai da ritenersi assodata da un punto di vista testuale<sup>213</sup>; e largamente confermata dai lineamenti della disciplina a essi applicabile, con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa l’applicabilità delle disposizioni, in particolare anti-discriminazione, contenute nei TRIPs<sup>214</sup>.

E) *La disciplina delle Specialità Tradizionali Garantite (STG)*. Secondo il testo normativo il “regime relativo alla specialità tradizionali garantite” è stato istituito<sup>215</sup> “per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto”<sup>216</sup>. L’identificazione della nozione di STG può essere inizialmente un po’ ardua, se non si visualizzano alcuni esempi che possono dar un’idea del fenomeno che l’UE si propone di disciplinare: stiamo parlando della mozzarella di bufala campana, della pizza napoletana e – ad evitare di dar l’impressione che si tratti di un fenomeno tutto italiano – del c.d. *jamon serrano*, gloria della cucina iberica. Il tratto caratterizzante della disciplina sta in ciò: mentre la tutela delle DOP e IGP si rivolge, come è stato esattamente osservato da un autore<sup>217</sup>, a chi è interessato all’esattezza della localizzazione geografica della provenienza del prodotto contraddistinto dal nome, la tutela delle STG si rivolge a chi è interessato alla correttezza gastronomica del riferimento. Conseguentemente, manca nella disciplina delle STG un requisito di localizzazione: “un nome registrato come STG può essere utilizzato da *qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare*”<sup>218</sup>. Come già si è accennato,

<sup>212</sup> Diversamente però D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 162, che ritiene che la protezione si estenda “probabilmente” a qualsiasi prodotto agroalimentare, sulla base della considerazione, che va peraltro verificata in fatto, che si abbia un trasferimento dell’apprezzamento di cui godano i prodotti contraddistinti dal nome protetto.

<sup>213</sup> Lett. *b*) dell’art. 4, art. 43 e lett. *b*) del par. 1 dell’art. 45 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>214</sup> Sui termini della questione v. ampiamente A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 574.

<sup>215</sup> V. gli artt. 17 ss. del reg. (UE) n. 1151/2012; ma per la disciplina previgente, su cui C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, cit., 70 ss., v. già gli accenni nei §§ precedenti. In argomento v. G. CAPUZZI, *I segni distintivi*, cit., 105 e ampiamente A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit.

<sup>216</sup> Art. 17 reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>217</sup> D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, cit., 119.

<sup>218</sup> Art. 23, par. 1, reg. (UE) n. 1151/2012 (corsivo aggiunto). Sul punto v. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 560-569.



questa opzione normativa sembra aver, abbastanza logicamente, tolto molto all'appetibilità del regime: dopo tutto, non si capisce bene per quale motivo un gruppo che ha portato all'affermazione un prodotto tradizionale e il nome che lo designa abbia interesse a fare un investimento per registrare il nome in questione, se alla fine del processo anche i (normalmente più agguerriti) produttori del settore industriale moderno possono fregiarsi dello stesso nome<sup>219</sup>.

Non vi è molto da segnalare sulla disciplina, la quale, anche qui, prevede specificamente i requisiti di accesso alla tutela<sup>220</sup>; i soggetti legittimati<sup>221</sup>; il contenuto della domanda di registrazione<sup>222</sup>; i requisiti del disciplinare<sup>223</sup>; un procedimento di opposizione alla registrazione<sup>224</sup>; per altri profili, come le libere utilizzazioni<sup>225</sup>, i controlli<sup>226</sup> e la cessazione della tutela<sup>227</sup>, fa ricorso alle disposizioni comuni contenute nel titolo V del reg. (UE) n. 1151/2012.

Degna di nota è una differenza sotto il profilo, cruciale, dell'ampiezza della tutela. Si tratta di una protezione meno espansiva di quella riscontrata in relazione a DOP e IGP<sup>228</sup>; e, tuttavia, accanto alla tutela classica e tradizionale, propria delle indicazioni geografiche nel loro nucleo originario, che si rivolge contro "qualsiasi... pratica tale da indurre in errore il consumatore"<sup>229</sup>, ritorna la tutela contro "qualsiasi usurpazione, imitazione od evocazione" che, come si è visto, apre la via a una tutela ultramerceologica dai confini molto ampi<sup>230</sup>.

Ci si è domandati, anche visto il relativo insuccesso dell'istituto, se si possa pensare che la tutela con una STG possa cumularsi a quella di una DOP o di un IGP<sup>231</sup>. Non è facile dare risposta al quesito. Da un lato va osservato che la disciplina non esclude la doppia protezione né espressamente né implicitamente; e che

---

<sup>219</sup> In argomento v. già la lett. E) del § 206, ove anche, in nota, dati quantitativi che sembrano avvalorare la tesi della bassa attrattività delle STG.

<sup>220</sup> Art. 18, parr. 1 e 2. Sul punto v. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 565.

<sup>221</sup> Art. 20, par. 1, lett. a).

<sup>222</sup> Art. 20.

<sup>223</sup> Art. 19. Sul punto v. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 567.

<sup>224</sup> Art. 21; ma v. anche il par. 3 dell'art. 18.

<sup>225</sup> Artt. 41 e 42.

<sup>226</sup> Artt. 36-40.

<sup>227</sup> Art. 54.

<sup>228</sup> Cfr. da un lato l'art. 24 e dall'altro l'art. 13 (sul quale v. la lett. B) di questo stesso §).

<sup>229</sup> Parte seconda dell'art. 24.

<sup>230</sup> Parte prima dell'art. 24. Sul punto v. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 566 e 567. Ci si potrebbe domandare se il riferimento a "qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore", contenuto nella seconda parte dell'art. 24 (corsivo aggiunto), sta a significare che anche per le pratiche di cui alla prima parte della norma l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione assumano rilievo solo se e in quanto esse implicino un errore del consumatore. Mi sentirei di escludere questa ipotesi, sulla base della storia del concetto di evocazione attestata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, caso «Cambozola», cit. Qui l'aggettivo "altra" sta verosimilmente solo a indicare che si tratta di pratiche fra di loro diverse.

<sup>231</sup> V. A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 571.

manca al riguardo qualsiasi presa di posizione nei “Considerando” e nei lavoratori preparatori. Né varrebbe obiettare che il cumulo delle tutela non porterebbe vantaggio agli interessati; a parte che questa valutazione spetta, per l’appunto, agli interessati e non all’interprete, si potrebbe osservare che la doppia registrazione può risultare efficace sotto il profilo promozionale, consentendo agli aventi diritto di comunicare un doppio messaggio, relativo al radicamento in un *milieu* sul versante DOP e IGP e a una tradizione gastronomica sul versante STG<sup>232</sup>. Vi è però un argomento contrario di indole sistematica che non pare facile superare: l’assunto caratterizzante della disciplina STG è quello della libera accessibilità da parte di chiunque rispetti le regole; e questo assunto verrebbe nella pratica vanificato quando alla disciplina della STG si aggiungesse quella delle DOP e IGP, che invece tengono ferma la premessa opposta della localizzazione degli aventi diritto<sup>233</sup>.

Resta la questione, sistematicamente ma anche operativamente importante, se le STG costituiscano anch’esse un diritto di proprietà intellettuale. Se la risposta fosse affermativa, si dovrebbe concludere che anche per esse valgono gli obblighi di reciprocità e di trattamento della nazione più favorita che discendono dai TRIPs. Il dato testuale è contrario<sup>234</sup>; e riflette fedelmente l’opinione della Commissione<sup>235</sup>. Va però osservato che l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’art. 1(2) TRIPs è pacificamente esemplificativo e non esaustivo; che la buona ragione per classificare come diritti di proprietà intellettuale le DOP e le IGP – data dalla circostanza che una certa entità è considerata oggetto di riserva a beneficio di alcuni soggetti a esclusione di altri – ricorre anche nel caso delle STG, alle quali non possono avere accesso che i soggetti che rispettino le regole; e che, dopo tutto, risposta alla questione se un certo nome costituisca o meno un diritto di proprietà intellettuale dipende in larga misura dal quesito sottostante. Così, se ci si domandi se il diritto alla STG che compete agli operatori di Paesi terzi<sup>236</sup> trovi salvaguardia nei TRIPs, la risposta è attendibilmente positiva.

F) *La disciplina delle indicazioni facoltative di qualità*. La “quarta freccia” nell’arco dei titoli di qualità europei ha in realtà una disciplina assai embrionale<sup>237</sup>; sarà sufficiente quindi un rinvio all’acceso che si è già fatto in precedenza<sup>238</sup>.

\*\*\*

Sulla base di questa – pur frammentaria – ricostruzione, conviene ora procedere a esaminare i rapporti che legano, nell’assetto disegnato dal reg. (UE) n.

<sup>232</sup> L’osservazione è di A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, op. loc. cit.,

<sup>233</sup> In questo senso nuovamente A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, op. loc. cit.

<sup>234</sup> v. la lett. b) dell’art. 4, l’art. 43 e la lett. b) del par. 1 dell’art. 45 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>235</sup> V. anche per i necessari richiami A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU*, cit., 574.

<sup>236</sup> Quarto alinea dell’art. 26 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>237</sup> Artt. 27-34.

<sup>238</sup> Lett. E) del § 206.

1151/2012, i nomi protetti da un lato e, rispettivamente, i marchi individuali, i marchi collettivi, le indicazioni di provenienza ed, infine, i marchi di qualità.

208. (Segue). *Il rapporto fra le denominazioni comunitarie e: a) i marchi individuali; b) i marchi collettivi; c) le indicazioni di provenienza; d) i marchi di qualità*

A) *Denominazioni e marchi individuali*. La relazione fra marchi individuali e indicazioni geografiche è sempre stata burrascosa. E comprensibilmente. Spesso si tratta di due mondi diversi che vengono in contatto; e talora l'incontro si trasforma in scontro. I produttori del prosciutto di Parma italiano possono oggi esportare il loro prosciutto verso il Canada solo se lo chiamano "N.1 ham" e non prosciutto di Parma. Questa situazione, che a noi pare strana, dipende dal fatto che questo segno è stato in precedenza registrato come marchio individuale da un imprenditore canadese<sup>239</sup>. Si capisce come questo apparente assurdo sia potuto avvenire: può ben essere che ci sia stato un tempo in cui la parola Parma non evocava al pubblico canadese né la città né i suoi prelibati prosciutti e che quella che a noi appare una denominazione tipica particolarmente significativa abbia quindi potuto essere legittimamente registrata come marchio individuale.

Più complessa ancora è la situazione sottostante al conflitto che oppone, su larga parte dello scacchiere mondiale, l'impresa americana Anheuser-Busch, titolare del noto marchio Budweiser, alla Budejovický Budvar, impresa oggi della Repubblica ceca. Quest'ultima produce la birra secondo la formula tradizionale che per secoli è stata impiegata per ottenere questa bevanda in Boemia e più precisamente nella città che, a seconda dei momenti e degli occupanti, è stata chiamata České Budějovice, Budweis o Budvar; e insiste sul proprio buon diritto a chiamarla Budvar o Budweiser anche sui mercati mondiali. L'impresa americana ha registrato il marchio da più di un secolo. Non è quindi facile stabilire se i due segni possano convivere o se uno debba prevalere sull'altro; e il giudizio corrispondente finisce per essere compiuto Stato per Stato<sup>240</sup>, visto che il diritto dei segni distintivi resta ancor oggi dominato dal principio di territorialità.

---

<sup>239</sup> Secondo quanto riferiscono A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., nota 210 a 315.

<sup>240</sup> Ed in effetti v., fra le molte controversie, quelle sfociate nelle sentenze di Cass. 13 settembre 2013, n. 21023, cit. e Cass. 19 settembre 2013, n. 21742, Anheuser Busch, Inc. e Birra Peroni s.p.a. c. Italsug Trade s.r.l. e Kiem s.r.l. nonché Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, in *Giur. comm.* 2014, II, con nota di V. DI CATALDO, *Liti tra birrai e saggezza (o stanchezza?) dei giudici. Denominazioni di origine, evoluzione del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, e in *Giur. it.* 2014, 1670 ss. con nota di R. RUSSO, *Marchio geografico e toponimi non più ufficiali*, casi «Budweiser», i cui antecedenti sono dati da App. Milano 16 giugno 2011, Italsug Trade s.r.l. e Kiem s.r.l. nonché Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari c. Anheuser Busch, Inc. e Birra Peroni Industriale s.p.a., caso «Budweiser»; Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.*

Questo tipo di conflitti è frequente; molto spesso concerne denominazioni europee di lunga tradizione, oggetto di utilizzazioni (per noi) non ortodosse al di fuori del Vecchio continente. Esso riceve la sua disciplina entro il quadro generale tracciato dalle disposizioni dei TRIPS<sup>241</sup>; ma, nell'ambito della sovranità dei ventotto Stati dell'Unione europea, trova specifica composizione alla stregua del diritto comunitario<sup>242</sup>.

Più precisamente, il reg. (UE) n. 1151/2012 detta tre regole volte a disciplinare la collisione fra denominazioni e marchi. Il par. 1 dell'art. 14 disciplina l'ipotesi di conflitto fra una denominazione protetta anteriore e un marchio (individuale) successivo. Come è facile comprendere, prevale la denominazione anteriore; e per stabilire quando il marchio successivamente richiesto con-

---

5303, caso «Budweiser»; da App. Roma 5 marzo 2007, Budweiser Budvar – Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser Busch Inc. e con l'intervento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5144, caso «Budweiser» e da Trib. Roma 17 maggio 2005, Anheuser Busch Inc. c. Budweiser Budvar (Budějovický Budvar, národní podnik) e c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 4877, caso «Budweiser». V. altresì Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc., caso «Budweiser»; Grand Chamber dell'European Court of Human Rights di Strasburgo dell'11 gennaio 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo, caso «Budweiser»; Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, in *Racc.* 2011, I, 2131 ss., casi «Bud»; della Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud»; 12 giugno 2007, cause T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser-Busch, casi «Budweiser»; cause T-60/04 a T-64/04, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser-Busch, casi «Budweiser» nonché causa T-57/04 e T-71/04, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser-Busch, in *Racc.* 2007, II, 1829 ss., casi «Budweiser-King of Beers»; Trib. primo grado CE 15 novembre 2006 (ord.), causa T-366/05, Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI & Budějovický Budvar, národní podnik, caso «Budweiser»; Corte di Giustizia del 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický, národní podnik, in *Racc.* 2004, I, 10989 ss., caso «Budweiser» (relativa alla Finlandia); Corte di Giustizia del 18 novembre 2003, caso «Budvar», cit.; Cass. 10 settembre 2002, n. 13168, cit. e App. Milano 1 dicembre 2000, Budejovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc., in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 113 ss. con nota di S. G[IUDICI], *Brevi note sul caso "Budweiser"*, caso «Budweiser» e Corte di Appello di Copenaghen del 16 aprile 1998, caso «Budweiser», cit. (relativa alla Danimarca).

Si tratta di controversie per la verità anche molto diverse tra di loro quanto a presupposti fattuali e giuridici: così, in un caso «Budweiser» si trattava di valutare se il diniego di registrazione del marchio Budweis in Portogallo per la preesistenza del segno ceco costituisse violazione della Convenzione europea sui diritti umani e segnatamente dell'art. 1 del suo Protocollo n. 1; in un altro il segno Budweis risultava usato in Finlandia dal produttore ceco come elemento accessorio dell'etichetta, di talché ai giudici nazionali è stato demandato il compito di accertare se nella specie ricorra uso come marchio o come ditta (e se il secondo possa considerarsi lecito); nel caso «Budvar», il produttore ceco ha azionato in Austria la denominazione geografica e i marchi a essa riservati contro le birre di produzione americana; in altri casi «Budweiser» l'impresa americana ha fatto valere, in Italia e in Danimarca rispettivamente, l'antiorità e la prevalenza dei propri marchi contro i marchi e la denominazione del produttore ceco.

<sup>241</sup> Artt. 17, 24(4), (5) e (7).

<sup>242</sup> Sulle questioni di compatibilità delle soluzioni accolte dal diritto comunitario con le previsioni dei TRIPS v. il *report* del Panel dell'OMC del 15 marzo 2005, caso «European GIs», cit.

fligga con la anteriore denominazione si fa riferimento al contenuto della tutela prevista per quest'ultima, su cui ci si è poc'anzi soffermati<sup>243</sup>.

La situazione inversa, relativa al conflitto fra un marchio individuale anteriore e una denominazione successiva, è ora presa in considerazione sul duplice piano dell'esame delle domande di registrazione<sup>244</sup> e dei motivi di opposizione alla registrazione<sup>245</sup>. In linea teorica dovrebbe prevalere il segno distintivo anteriore e, quindi, in questo caso il marchio individuale anteriore confligge. Così avviene; ma il conflitto è dichiarato rilevante secondo un criterio in qualche misura autonomo rispetto alle regole generali che governano il conflitto fra segni distintivi<sup>246</sup>. Infatti, secondo la previsione del par. 4 dell'art. 6 del reg. (UE) n. 1151/2012, l'operare dell'impedimento alla registrazione della denominazione successiva presuppone che si accerti che "tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto". I Paesi dell'area anglosassone al di fuori della Comunità, che hanno ragione di temere che il protezionismo continentale induca a favorire le denominazioni comunitarie ai danni dei marchi anteriori delle loro imprese esportatrici, non hanno mancato di osservare<sup>247</sup> come, perché un marchio anteriore possa prevalere su di una denominazione successiva, sia previsto uno standard più elevato di quello ordinario. Sembra in effetti che, perché il marchio anteriore possa preva-

---

<sup>243</sup> La regola va coordinata con il diritto generale dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato, nell'ambito del quale l'impedimento e il motivo di nullità *relativi* costituito dalla presenza di una denominazione confliggente è in linea di principio da ritenersi previsto dagli artt. 8, par. 4, r.m.c. e della lett. *b*) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva (su cui v. §§ 75-79). Ora, per quanto riguarda i marchi nazionali successivi, la disciplina generale dei marchi è espressamente derogata dal terzo periodo del par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012. Una deroga corrispondente non è però prevista per la registrazione di un marchio comunitario successivo, cosicché parrebbe che trovi applicazione la disciplina generale dell'art. 8, par. 4, r.m.c., nei limiti e alle condizioni esaminati al § 76; ma che essa vada coordinata con quella del reg. (UE) n. 1151/2012 ai sensi dell'art. 164 r.m.c. Una disciplina dell'impedimento *assoluto* costituito dalla preesistenza di una denominazione confliggente è stata introdotta dal reg. n. 422/2004, che ha inserito una lett. *k*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. (sulla quale v. §§ 30 e 32.3). Nella direttiva la disposizione corrispondente va reperita nella lett. *a*) del par. 2 dell'art. 3 (su cui v. i §§ 30 e 32.1).

Anche qui possono ricorrere variazioni sul tema: sulla questione se il marchio individuale successivo sia invalidato anche se esso incorpori solo la componente generica di una denominazione anteriore e sui criteri per accertare la genericità della singola componente della denominazione anteriore v. Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «Grana Biraghi», cit., e ora l'ultimo periodo del par. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>244</sup> Par. 4 dell'art. 6 del reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>245</sup> Lett. *b*) del par. 1 dell'art. 10.

<sup>246</sup> Sulle quali v. *supra*, §§ 75-79.

<sup>247</sup> Si vedano le tesi sostenute, senza troppo successo, dagli Stati Uniti e dall'Australia a proposito della previsione di identico tenore contenuta nell'art. 14, par. 3 dell'antecedente reg. CE n. 2081/1992 nel procedimento sfociato nel *report* del Panel dell'OMC del 15 marzo 2005, caso «European GIs», cit.

lere in questa situazione, sia richiesto che esso sia dotato di “reputazione” o di “notorietà” – intesi qui come nozioni distinte – e che esso sia stato usato per un periodo di tempo più o meno esteso, quando nessuno di questi requisiti è richiesto perché un marchio venga tutelato contro un altro marchio o segno distintivo di impresa. Per di più, potrebbe non essere sufficiente il “rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione”, essendo invece richiesto dal tenore della norma che il consumatore incorra in una confusione non tra i segni ma tra i prodotti e che tale confusione induca a un vero e proprio errore nel pubblico sull’identità del prodotto medesimo. Il fatto è che il conflitto è qui risolto sulla base di un criterio eminentemente politico, nel quale, come è stato detto con molta franchezza, è attribuito rilievo preminente a “l’importanza della conservazione di una determinata tradizione produttiva, anche in relazione agli indirizzi di politica economica dell’Unione nel mercato agroalimentare”, piuttosto che ai parametri propri del diritto dei segni distintivi<sup>248</sup>.

La formulazione adottata dal reg. (UE) n. 1151/2012 contiene peraltro una previsione, che, almeno in teoria, potrebbe giovare anche ai marchi che non abbiano le caratterizzazioni in tema di reputazione, notorietà e uso, postulate dalla soprascritta previsione relativa alla registrazione. Infatti, fra i motivi di opposizione alla registrazione di una denominazione la lett. c) del par. 3 dell’art. 10 menziona oggi anche l’esistenza di un marchio anteriore, che sarebbe danneggiata dalla registrazione della denominazione; e non subordina questa opposizione a una particolare fama o lunghezza di uso del marchio anteriore, che a star al tenore della norma potrebbe in realtà non essere stato affatto usato<sup>249</sup>. Il conflitto, se non superato dall’accordo fra le parti interessate, è demandato alla decisione della Commissione<sup>250</sup>. La precedente normativa prevedeva che la Commissione dovesse a essa addivenire “tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione”; il criterio non è per il momento ripetuto ma potrebbe riemergere in seguito all’esercizio dei (sovrabbondanti) poteri delegati attribuiti dal regolamento alla Commissione. Visto che non è previsto un controllo giurisdizionale sulla validità della registrazione delle denominazioni, parrebbe che la parola

---

<sup>248</sup> In questi termini D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 157. Sulla base della centralità dell’obiettivo di promuovere la conservazione e valorizzazione delle tradizioni produttive, questo A. suggerisce che la notorietà debba essere ragguagliata allo “stesso pubblico del territorio cui la denominazione si riferisce” (*ivi*) e che il marchio anteriore abbia conseguito “un proprio autonomo accreditamento”, tale da evitare rischi di inganno e di agganciamento (163). Non sarei sicuro che questa interpretazione sia compatibile con le previsioni – e lo spirito – dei TRIPs [v. in particolare gli artt. 24(5) e (7)]; essa può dare peraltro conto dei risultati raggiunti, sia pur perseguendo un altro filo logico, dalla giurisprudenza nazionale: v. Trib. Roma 28 aprile 2014 (ord.), Società Agricola Sant’Angelo al Chiarone di Mazzoni & C. s.s. c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, caso «Vermentino di Maremma e Moro di Capalbio».

<sup>249</sup> D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 156.

<sup>250</sup> Lett a) e b) del par. 3 dell’art. 52.

della Commissione debba considerarsi definitiva, salvo il controllo di legittimità generale sugli atti della Commissione<sup>251</sup>.

La disposizione più problematica e controversa è però quella contenuta nel par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012, che mira a disciplinare i casi, davvero delicati, di coesistenza fra un marchio anteriore e una denominazione successiva<sup>252</sup>. Secondo questa previsione, il marchio anteriore può comunque coesistere con la denominazione successiva, a condizione che esso sia stato conseguito "in buona fede"<sup>253</sup> e non incorra nei motivi di nullità o decadenza previsti dal diritto comunitario dei marchi<sup>254</sup>. Ci si può tuttavia domandare per quale motivo un marchio anteriore, che soddisfi queste condizioni e quindi sia ge-

---

<sup>251</sup> Art. 263 (e forse 267) TFUE.

<sup>252</sup> La norma recita: "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) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario, o ai sensi della direttiva n. 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". La disposizione previgente era leggermente diversa: "Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'art. 13", – e quindi interferente con il contenuto della protezione accordata alle denominazioni, di cui al paragrafo precedente – "depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel Paese d'origine o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o nella decadenza per i motivi previsti dalla direttiva marchi o dal r.m.c."; la sua applicazione è lasciata impregiudicata, immaginerei per i conflitti manifestatisi prima dell'entrata in vigore del vigente regolamento, dal par. 3 dell'art. 16 del nuovo regolamento.

<sup>253</sup> La determinazione della nozione di "buona fede" nella registrazione – e dell'acquisto attraverso l'uso – ai sensi di questa disposizione appare piuttosto incerta, perché (i) dipende dal "complesso della normativa, nazionale e internazionale, in vigore nel momento in cui è stata depositata la domanda"; (ii) deve essere accertata dal giudice nazionale (parr. 35 e 36 della sentenza della Corte di Giustizia 4 marzo 1999, caso «Cambozola», cit.; e, per un'applicazione, la sentenza del Tribunale marittimo e commerciale danese 16 febbraio 2007, caso «Cambozola danese», cit.); e infine (iii) sta in una relazione incerta con la nozione generale di registrazione in mala fede del marchio (su cui *supra*, §§ 35 e 90). Sotto il profilo sub (i) va osservato che la normativa internazionale di riferimento comprende sicuramente le previsioni di cui all'art. 24(4) e (5) TRIPs; e che per queste è largamente accreditata un'interpretazione estremamente largheggiante della nozione di buona fede, sulla quale anche per richiami v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 386 ss.

<sup>254</sup> Per la cui individuazione v. i parr. 37 ss. della sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, caso «Cambozola», cit., il cui ricorrere presuppone, secondo la Corte, "l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore" (ma il testo del par. 2 dell'art. 14 interpretato in tale circostanza dalla Corte è stato nel frattempo modificato dal reg. n. 692/2003).

neticamente valido e non sottoposto a decadenza, possa cionondimeno vedere la propria tutela compressa e degradata da una situazione di esclusiva, che normalmente caratterizza questo diritto, a una posizione per così dire condominiale rispetto a una denominazione successiva<sup>255</sup>. La risposta sta, verosimilmente, nella circostanza che la previsione del par. 4 dell'art. 6 reg. (UE) n. 1151/2012, esaminata poc'anzi, qualifica la presenza di un marchio anteriore come impedimento alla registrazione di una denominazione sulla base di requisiti assai esigenti e comunque più restrittivi di quelli che disciplinano il conflitto – oltre che fra due marchi individuali – fra una denominazione anteriore e un marchio successivo. Può quindi ben darsi che un marchio, che non soddisfi i requisiti di cui al par. 4 dell'art. 6, perché non dotato della fama, notorietà e durata d'uso richiesti, si trovi tuttavia a convivere con una denominazione in una delle situazioni di conflitto di cui all'art. 13. La disposizione sembra riferirsi esclusivamente ai marchi il cui accreditamento sia riscontrabile soltanto su parte del territorio dell'UE e a sancire la legittimità della prosecuzione del loro impiego nei limiti del preuso<sup>256</sup>. Essa è stata ritenuta compatibile con i TRIPs, sul fondamento della possibilità di introdurre eccezioni e limitazioni all'esclusiva attribuita dal diritto dei marchi prevista dall'art. 17 dei TRIPs stessi<sup>257</sup>.

Resta però da interrogarsi sul fondamento della norma. Secondo una prima lettura, più tradizionale, i due segni potrebbero coesistere in termini più ampi di quelli altrimenti previsti in linea generale per il conflitto fra due segni distintivi, perché a uno di essi – la denominazione – è affidato un compito non distintivo dell'origine imprenditoriale ma descrittivo di caratteristiche qualitative normativamente rilevanti. Questa ricostruzione ha il pregio di collocarsi nel solco dell'interpretazione ricevuta dalle funzioni giuridicamente protette delle denominazioni<sup>258</sup>.

Gli interpreti delle istanze delle grandi imprese extra-europee muovono tuttavia alla disciplina comunitaria l'addebito di compiere scelte protezioniste, rivolte a tutelare l'accreditamento promozionale (e non solo qualitativo) delle denominazioni del vecchio Continente, a danno dei loro rivali di oltre Oceano. Forse la critica non viene dal pulpito giusto, visto che le imprese extra-europee hanno fatto un vero e proprio saccheggio delle indicazioni geografiche europee per fregiar con esse i loro beni, anche se carenti delle caratteristiche di pregio originarie. E non è neppure detto che la critica colga nel segno sul piano più squisitamente tecnico. È vero che le denominazioni anteriori risultano protette anche in funzione del ruolo promozionale e pubblicitario svolto dal segno sul

---

<sup>255</sup> Il quesito diverrebbe di ancor più difficile soluzione se si ammettesse che, come ipotizza *obiter* Trib. Vicenza 19 giugno 2002, caso «formaggio Asiago», cit., lo stesso marchio anteriore debba rispettare i disciplinari della denominazione successiva.

<sup>256</sup> D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 158.

<sup>257</sup> Naturalmente nella sua formulazione previgente: v. il punto C del il *report* del Panel dell'OMC del 15 marzo 2005, caso «European GIs», cit.

<sup>258</sup> Accolta nel nostro ordinamento per il periodo pre-comunitario da Cass. 28 novembre 1996 n. 10587, caso «pilsner», cit. E v. § 207 B) e D).



mercato<sup>259</sup>; e ciò vale anche per il conflitto denominazione anteriore-marchio successivo. Ma ciò non significa che la disciplina, inversa e qui esaminata, della coesistenza fra un marchio anteriore e una denominazione successiva sia anch'essa da ricondursi specificamente alla tutela della funzione promozionale di quest'ultima. Infatti, una volta che si assuma che una certa denominazione stia a indicare le caratteristiche qualitative di tradizioni produttive agroalimentari dichiarate normativamente rilevanti per la loro aderenza alla tradizione di settore, pare trovare emersione l'esigenza di consentire l'uso della denominazione allo specifico fine di descrivere la qualità del prodotto, non solo nel caso qui considerato ma in tutte le situazioni nelle quali il segno corrispondente sia stata oggetto di precedente appropriazione da parte di un numero limitato di soggetti<sup>260</sup>.

Certo è che anche dalla disciplina del conflitto tra marchi e denominazioni sembrano emergere conferme proprio sul piano del fondamento razionale della protezione di queste ultime. Che in effetti appare, anche in questo caso, rivolto a riconoscere la tutela sia della valorizzazione delle tradizioni produttive e quindi della funzione qualitativa svolta dalla denominazione, sia di quella pubblicitaria e promozionale, in un intreccio spesso difficile da dipanare.

B) *Denominazioni e marchi collettivi*. Mentre il rapporto fra segni distintivi reciprocamente "lontani" come sono le denominazioni comunitarie e i marchi individuali assume di regola la modalità del conflitto, la relazione che intercorre fra le stesse denominazioni e i marchi collettivi si profila il più delle volte come problema di concorso. In questa prospettiva, ci si chiede innanzitutto se denominazioni e marchi collettivi possano coesistere l'uno accanto all'altro in relazione alla stessa tipologia di produzioni tipiche.

Il punto di partenza è qui costituito dal dato normativo in forza del quale, come si è visto, l'accesso alla denominazione costituisce diritto soggettivo perfetto per tutti gli operatori interessati. Per questa ragione, parrebbe che una denominazione geografica possa sì essere anche protetta come marchio collettivo<sup>261</sup>; ma solo quando ricorrano le condizioni già in precedenza richiamate: il marchio collettivo deve possedere una qualche differenziazione rispetto alla denominazione; e non deve indurre a ritenere che solo i prodotti da esso contrassegnati provengano dalla zona di riferimento. Infine il regolamento relativo al primo deve porre requisiti più severi del disciplinare, al contempo garantendo l'accesso a tutti gli operatori del settore che intendano rispettarli<sup>262</sup>.

---

<sup>259</sup> E v. § 207 B).

<sup>260</sup> E v. infatti anche *supra*, § 204.

<sup>261</sup> Come è ora ammesso da App. Bologna 26 maggio 1994, Consorzio del Prosciutto di Parma c. Salumificio Stella, caso «prosciutto di Parma», cit. In senso conforme, per il diritto inglese, J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 83; in Spagna, ove è espressamente vietata la protezione delle denominazioni come marchi collettivi di diritto nazionale, si ritiene invece che le due tutele possano coesistere in capo a una persona giuridica di diritto pubblico: R. LARGO GIL-A.L. MONGE GIL, *Marcas comunitarias colectivas*, cit., nota 19 a 639-640.

<sup>262</sup> V. *supra*, § 204 C).

Anche in questo caso, deve restare comunque salva la possibilità degli operatori che non intendano valersi del marchio collettivo di utilizzare – si intende: in modo corretto – la denominazione<sup>263</sup>.

Sul piano delle norme interne di attuazione del reg. comunitario, la previsione dell'art. 53 della l. 24 aprile 1998, n. 128<sup>264</sup> sembrerebbe di primo acchito mantenere un'esatta distinzione fra la tutela delle denominazioni e delle indicazioni di origine protette di cui al 15° comma, lett. d), affidata ai consorzi di tutela, da un lato, e, dall'altro lato, la tutela degli "eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG"<sup>265</sup> ai sensi del 16° comma del medesimo art. 53, che sono, secondo questa previsione, "detenuti, in quanto registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate".

Tuttavia, nel suo complesso la norma appare a ben vedere difforme dal dettato comunitario. Essa infatti oblitera la differenza fra il requisito di accesso alle denominazioni, costituito dalla sola conformità al disciplinare, che, in ossequio al sistema comunitario, va attestata dalle strutture di controllo indipendenti<sup>266</sup>, e il requisito di accesso relativo ai marchi collettivi, costituito invece dalla conformità al regolamento, laddove prevede, nella seconda parte della disposizione citata per ultima, che "i marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni *conformi ai disciplinari* delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo".

Questa previsione trascura in primo luogo che non si possono dare marchi collettivi *in toto* coincidenti con le denominazioni. Essa omette altresì di considerare la possibilità, non infrequente, che un'impresa soddisfi i criteri sanciti dal disciplinare ma non dal regolamento<sup>267</sup>, come anche i casi nei quali un'impresa rispettosa del disciplinare non intenda però affrontare i costi (ulteriori)<sup>268</sup> derivanti dalla gestione del consorzio e del marchio collettivo a esso facente capo<sup>269</sup>. La disposizione interna in tal modo finisce per pregiudicare la possibilità dell'impresa *outsider* di valersi della facoltà riservata dalla norma comunitaria di fregiare le

---

<sup>263</sup> V. § 204 D).

<sup>264</sup> Come sostituito dall'art. 14 della l. 21 dicembre 1999, n. 526, c.d. Comunitaria 1999.

<sup>265</sup> Sulla nozione di Specialità tradizionale garantita v. §§ 206 E) e 207 E).

<sup>266</sup> Di cui al regolamento comunitario e alla corrispondente norma nazionale di attuazione, costituita dal 1° comma dell'art. 53.

<sup>267</sup> Come puntualmente è avvenuto nel caso considerato da Trib. Saluzzo 5 gennaio 2001 (ord.), caso "Grana Padano", cit.

<sup>268</sup> Ultima parte del 16° comma dell'art. 53.

<sup>269</sup> Per questo la previsione dello stesso 16° comma dell'art. 53, secondo la quale la disciplina soprascritta troverebbe applicazione "a condizione che la relativa utilizzazione" dei marchi collettivi "sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse", non rimedia al contrasto con il diritto comunitario, perché possono ben esservi imprese che abbiano ragione di volersi conformare al disciplinare come sancito dalle fonti pubbliche istitutive della denominazione ma non al regolamento apprestato dall'autonomia dei privati. Non sono pertanto convinto dall'argomentazione avanzata da D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, cit., 163 s., secondo cui non si avrebbe incompatibilità fra le due discipline simultaneamente applicabili in quanto l'accesso al marchio collettivo è per così dire aperto.

sue produzioni della denominazione cui ha diritto e quindi si colloca in rotta di collisione con il principio regolatore del reg. (UE) n. 1151/2012 secondo cui le denominazioni sono segni cui tutti gli operatori rispondenti ai requisiti posti dalla tradizione produttiva possono liberamente accedere.

C) *Denominazioni e indicazioni di provenienza*. Teoricamente, non dovrebbero profilarsi problemi di conflitto o di concorso fra le denominazioni di cui al reg. (UE) n. 1151/2012 e le indicazioni di provenienza, perché queste due specie di segni, almeno nel disegno comunitario, si pongono in un rapporto di esclusione reciproca: se un segno trova l'una tutela, l'altra non dovrebbe essere neppure ipotizzabile. Infatti, come si ricorderà, agli Stati membri è precluso, in seguito al c.d. trasferimento della tutela sul piano comunitario, di apprestare tutela a indicazioni geografiche relative a prodotti agroalimentari, diverse dalle denominazioni di cui al reg. (UE) n. 1151/2012.

Ciò non esclude peraltro che possa essere accordata dagli Stati membri una tutela, si intende limitata al territorio di ciascuno Stato, a (i) le c.d. indicazioni di provenienza “semplici”, che beneficiano della limitata tutela prevista dall'accordo di Madrid; (ii) le indicazioni di provenienza destinate a informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da una regione o da un Paese determinati; e (iii) le restanti indicazioni – come ad es. l'espressione “ceramica tradizionale” – che non identifichino né direttamente né indirettamente una regione o un luogo nel territorio di un particolare Stato membro<sup>270</sup>. Infatti, nessuna di queste indicazioni postula quel nesso diretto fra le caratteristiche del prodotto o la sua reputazione e l'origine geografica del medesimo che fa scattare la riserva comunitaria.

Il reg. (UE) n. 1151/2012 ammette d'altro canto anche la “tutela nazionale provvisoria” di cui all'art. 9 del reg.; solo che la misura corrispondente – che ha efficacia solo a livello nazionale e non deve ostacolare gli scambi intraunionali o internazionali –<sup>271</sup> trova legittimazione solo a decorrere dalla data della domanda di registrazione della denominazione presentata dallo Stato membro in questione alla Commissione<sup>272</sup>.

Sembrirebbe dunque confermato che, ove ricorra la protezione comunitaria, quella nazionale sia esclusa; e viceversa. Questa regola pare rendere superfluo esaminare l'eventualità di un'interferenza fra denominazioni comunitarie e indicazioni di provenienza nazionali<sup>273</sup>. Ma, se mai l'interferenza si profilasse, il cri-

<sup>270</sup> Per un approfondimento di queste tre tipologie di segni v. *supra*, § 205 ove richiami.

<sup>271</sup> Quarto alinea dell'art. 9.

<sup>272</sup> Sulla situazione nella quale si trova una denominazione in pendenza della procedura comunitaria v. Corte di Giustizia 10 settembre 2009, causa C-446/07, Alberto Severi e GSI (Grandi Salumifici Italiani s.p.a.) c. Regione Emilia Romagna e Associazione fra Produttori per la tutela del ‘Salame Felino’. Vi è da domandarsi se tale protezione provvisoria possa anche assumere la forma della tutela di un marchio di fatto (per la quale si è pronunciato incidentalmente, in una situazione di questo tipo, App. Milano 5 aprile 2002, caso «Salame di Felino», cit.). La soluzione sembra da escludersi perché, dal punto di vista testuale, il quarto alinea dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1151/2012 si riferisce a “misure adottate dagli Stati membri”.

<sup>273</sup> Si è usato il condizionale nel testo perché la sentenza della Corte di Giustizia 18 novembre

terio solutore è sicuro: la presenza di un nesso diretto fra le caratteristiche del prodotto o la sua reputazione e l'origine geografica del medesimo condurrebbe all'applicazione del diritto comunitario e alla disapplicazione di quello nazionale.

D) *Denominazioni di origine e marchi di qualità*. Come si è visto<sup>274</sup>, gli Stati membri conservano anche il potere normativo di dare protezione a segni che, pur attestando specifiche caratteristiche qualitative di una produzione, evitino di istituire un nesso diretto fra le caratteristiche in questione e una particolare provenienza geografica. Si è anche visto che, nel nostro ordinamento, i segni corrispondenti sono spesso ricondotti al novero dei marchi di qualità. Essi sono in tanto compatibili con il diritto comunitario, in quanto non possano costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni. Questa caratterizzazione vale ad escludere in radice la possibilità di un'interferenza fra marchi di qualità e denominazioni geografiche: il marchio di qualità che contenesse un riferimento geografico che istituisca un nesso diretto fra le caratteristiche del bene e la sua origine sarebbe, infatti, illegittimo per contrasto con la riserva comunitaria e con il principio di libera circolazione dei beni.

Più problematico istituire un *discrimen* preciso fra marchi di qualità e indicazioni di provenienza<sup>275</sup>. Se un certo segno appartenga all'una o all'altra specie, e come vada risolto l'eventuale conflitto fra segni di specie diverse, sembra, peraltro, essere compito cui sono chiamati gli ordinamenti interni degli Stati membri<sup>276</sup>.

## 209. (Segue). *Il diritto nazionale*<sup>277</sup>

209.1. *Le indicazioni geografiche e denominazioni di origine: il contenuto della tutela*. In un contesto come quello fin qui illustrato, il diritto nazionale svolge un ruolo importante. Esso è chiamato a integrare le fonti internazionali e comuni-

---

2003, caso «Budvar», cit., in particolare ai parr. 99 ss., sembra ammettere le tutele nazionali entro limiti più ampi di quelli indicati nel testo e in particolare a condizione che la norma nazionale abbia come scopo la protezione della lealtà della concorrenza. E non si può escludere che il conseguente ampliamento del raggio di operatività delle tutele nazionali possa incrementare le possibilità di interferenza con la disciplina comunitaria delle denominazioni (ed, ancor più, della libera circolazione delle merci). Ma v. ora Corte di Giustizia 8 settembre 2009 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., parr. 78 ss.

<sup>274</sup> Sempre al § 205.

<sup>275</sup> Ad es. la sentenza della Corte di Giustizia 7 maggio 1997, caso «Pistre», cit., par. 39 ritiene che il riferimento «Monts de Lacaune» contenuto nella normativa francese dichiarata incompatibile con il principio di libera circolazione delle merci non costituisca un'indicazione di provenienza perché esso evocherebbe una generica provenienza montana e non sarebbe rapportabile a caratteri qualitativi specifici di una zona montana determinata.

<sup>276</sup> In argomento v. *supra*, §§ 205 ove anche il riferimento alla distinta questione se l'ente cui fa capo un marchio di qualità possa registrare il segno anche come marchio collettivo.

<sup>277</sup> In argomento v. G. CAPUZZI, *I segni distintivi*, cit., 106 ss.; P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, cit.

tarie per quegli aspetti in cui le norme sovranazionali non risultino direttamente applicabili o manchino di una disciplina espressa, in particolare apprestando idonee norme sulla procedura e sui rimedi.

Nel nostro diritto si è in particolare manifestata l'esigenza di dare attuazione alle previsioni degli artt. 22 ss. TRIPs. Si trattava di definire l'oggetto della tutela; la sua fattispecie costitutiva; di delineare il contenuto della protezione; e infine di dare attuazione ai frammenti di disciplina contenuti nella previsione dell'art. 24. Ai fini di questa trattazione, nella quale già si è esaminato l'accordo TRIPs dal punto di vista dell'oggetto della tutela<sup>278</sup>, converrà aggiungere che il contenuto della tutela prevista dal testo internazionale ricalca due moduli distinti.

Il primo presuppone modalità di uso del terzo non avente diritto tali "da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto" o il ricorrere di un comportamento altrimenti concorrenzialmente sleale<sup>279</sup>; e, quindi, con riguardo alle indicazioni geografiche in senso lato, fa ricorso al paradigma debole di protezione, che ereditiamo dall'accordo di Madrid e prima ancora dalla CUP. Il secondo modulo, che trova applicazione specifica alle indicazioni geografiche per vini e alcolici, prescinde invece dall'inganno – e anche dal rischio di inganno – del pubblico e ricollega la tutela al dato oggettivo dell'"uso di un'indicazione geografica che identifichi" prodotti in realtà "non originari dal luogo indicato dall'indicazione geografica in questione"; e ciò "anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili"<sup>280</sup>. Ricorre qui un paradigma relativamente forte di protezione, che ricalca da vicino le previsioni dell'Accordo di Lisbona, anche se non arriva all'accentuata intensità che caratterizza la disciplina comunitaria delle DOP e IGP.

Ora, il legislatore italiano, che già in precedenza aveva assolto l'obbligo di dare attuazione ai TRIPs<sup>281</sup>, ha poi colto l'occasione della codificazione della materia del diritto della proprietà industriale per apprestare attraverso le disposizioni degli artt. 29 e 30 c.p.i. una sistemazione complessiva della disciplina delle indicazioni geografiche.

Dal punto di vista sistematico, il Codice si riferisce a "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine", considerandole diritti di proprietà industriale non titolati ai sensi dell'art. 2.4 c.p.i. e quindi destinatarie in via diretta della protezione apprestata in via immediata a favore degli aventi diritto dal Codice della proprietà industriale e non, invece, di quella indiretta e mediata conferita per il tramite della previsione contenuta nell'art. 2598 c.c., che è solamente fatta salva dall'art. 30 c.p.i.<sup>282</sup>. Trova così conferma l'opzione di configurare anche "le

<sup>278</sup> Al § 206 D).

<sup>279</sup> Lett. a) e b) dell'art. 22(2) TRIPs.

<sup>280</sup> Art. 23(1) TRIPs.

<sup>281</sup> Con l'adozione dell'art. 31 d.lgs. n. 198/1996, sul quale v. M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 162 ss.

<sup>282</sup> Parrebbe quindi che, essendo espressamente stata fatta salva la disciplina della concorrenza

indicazioni geografiche e le denominazioni di origine” in una prospettiva dominicale, dotando i loro titolari di un diritto fornito della nota dell’assolutezza.

209.2. *Le fattispecie tutelate dal c.p.i.* Questa opzione ricostruttiva generale stenta però a trovare una strumentazione adeguata sotto il profilo operativo. La difficoltà si percepisce in molti fra gli snodi cruciali della disciplina, a cominciare dall’individuazione delle fattispecie. Così, è chiaro che il legislatore, impiegando un’endiadi – “le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine” – non si riferisce alla nozione di indicazioni geografiche in senso lato, nell’accezione qui impiegata<sup>283</sup> di *genus* che raccoglie in sé le diverse specie di protezioni di segni geografici conosciute all’ordinamento, ma come specie particolare, e contrapposta all’altra specie delle denominazioni. Quando però si tratti di determinare con precisione quali siano le fattispecie designate rispettivamente come indicazioni geografiche e denominazioni di origine dalla previsione dell’art. 29 c.p.i., le difficoltà si fanno notevoli. Questa norma ha senza dubbio una finalità definitoria, come è reso chiaro dalla rubrica (“oggetto della tutela”)<sup>284</sup>. La definizione però viene fornita unitariamente sia per le indicazioni geografiche sia per le denominazioni di origine; ed entrambe vengono nel loro insieme caratterizzate da ciò, che esse “identificano un Paese, una regione od una località” e sono “adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico di origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.

In una formulazione come questa non è peraltro facile scorgere i tratti fisionomici delle figure conosciute nel nostro ordinamento giuridico. La definizione sembrerebbe a prima vista richiamare i requisiti di accesso posti dall’art. 22 dei TRIPs e dal reg. (UE) n. 1151/2012 per le entità che in questi strumenti normativi sono considerate indicazioni geografiche, ma non quelli previsti per le denominazioni di origine protette ai sensi di questo regolamento comunitario e ancor prima dell’Accordo di Lisbona. Infatti, le une e le altre denominazioni fanno riferimento, come si è visto<sup>285</sup>, al dato oggettivo che le “*qualità o caratteristiche*” del prodotto stesso “siano *dovute* essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico”; non accontentandosi invece della presenza del dato soggettivo della reputazione, per contro dichiarato sufficiente dall’art. 29 c.p.i. Senonché poi la definizione fornita da quest’ultima norma, se esaminata con maggior attenzione, non sembra in definitiva neppure attagliarsi alla perfezione all’altra specie da essa

---

sleale, il tema del concorso con le norme sulla pubblicità ingannevole (su cui v. per il passato M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 164 e ora P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, cit.), anch’esse ora dislocate in un testo nuovo, negli artt. 18 ss. del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 (e v. in particolare la lett. b) dell’art. 21.1), si ponga negli stessi termini in cui esso è stato fin qui affrontato e risolto (v. in particolare §§ 116-118).

<sup>283</sup> Al § 206.

<sup>284</sup> In questo senso v. anche la testimonianza di uno degli autori del c.p.i.: G. FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, cit., 331 e *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 51.

<sup>285</sup> *Supra* al § 207.

presa in considerazione, quella delle indicazioni geografiche protette, per due motivi. Infatti i requisiti di accesso posti dalla norma nazionale postulano un nesso diretto e stretto fra il dato qualitativo e il *milieu*, quando invece la norma comunitaria relativa alle IGP si accontenta dell'influenza attenuata cui allude la nozione di "attribuibilità". Per di più la disciplina dei TRIPs e quella comunitaria accolgono un riferimento all'origine geografica assai meno specifico di quello presupposto dalla nozione di *milieu*, perché omettono di richiamare "i fattori naturali, umani e di tradizione", che invece sono richiesti dall'art. 29 c.p.i. Né la previsione interna tantomeno può riferirsi, sotto questo profilo, alla fattispecie delineata dalle norme sulle indicazioni di provenienza c.d. "semplici"<sup>286</sup>.

La definizione legislativa pare dunque discostarsi, ora per difetto ora per eccesso, dalle fattispecie delineate dal diritto internazionale e comunitario.

Si potrebbe pensare che questa circostanza non crei in definitiva troppe preoccupazioni dal punto di vista operativo. In effetti, l'art. 30 c.p.i. fa salve le convenzioni internazionali; e la diretta applicabilità del diritto comunitario, anche in presenza di norme interne eventualmente contrastanti, è comunque dato acquisito e fuori di discussione. La conclusione potrebbe dunque essere rassicurante. In questa prospettiva la previsione dell'art. 29 avrebbe un ruolo "residuale": quello di definire le condizioni di protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine che non ripetano la propria tutela direttamente dagli strumenti sovranazionali in vigore. In questo senso sembrano d'altro canto anche deporre i non pochi punti di contatto fra il tenore letterale dell'art. 29 c.p.i. e quello dell'art. 22(1) TRIPs, che farebbero propendere per l'opinione che la norma interna voglia dare attuazione a quest'ultimo strumento internazionale, sotto questo profilo non di immediata applicazione, sancendo che nel nostro ordinamento sono protette anche le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine che già non trovino *aliunde* altra specifica e diretta tutela sovranazionale<sup>287</sup>.

209.3. *La fattispecie costitutiva del diritto.* Anche se così fosse, però, permarranno alcune difficoltà non di poco conto, che si aggiungono all'appena segnalata discrepanza tra la norma interna e la fonte internazionale. Una prima difficoltà attiene alla individuazione della fattispecie costitutiva del diritto. A questo riguardo, la scelta sistematica del c.p.i. di collocare le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine fra i diritti di proprietà industriale non titolati vale ad escludere con sicurezza che la loro fattispecie acquisitiva consista nella registrazione. Ciò detto, non pare tuttavia chiarito quale sia allora in effetti la fattispecie costitutiva del diritto, che, pur richiesta dalla previsione dell'art. 2.4 c.p.i., non si riviene però nella norma dell'art. 29 c.p.i. e tantomeno negli altri strumenti

---

<sup>286</sup> Sulle quali v. *supra*, § 206 A).

<sup>287</sup> Anche se, come si è appena ricordato nel testo, il testo dei TRIPs fa riferimento alla nozione di attribuibilità; e si riferisce al concetto di "origine geografica", che è – per precisa scelta normativa – assai meno determinato di quello di *milieu*, le divergenze nel testo normativo interno potrebbero forse essere superate sulla base del criterio dell'interpretazione della norma interna alla luce delle obbligazioni internazionali di cui *supra*, al § 9.

internazionali e comunitari, che, in quest'ipotesi interpretativa, per definizione non soccorrono. Ci si dovrebbe allora domandare se il nostro ordinamento sia disposto a dar automatico riconoscimento ai presupposti di protezione applicabili nel Paese di origine. Ed anche in quest'eventualità, che pur potrebbe essere argomentata a partire dal principio del trattamento nazionale<sup>288</sup>, resterebbe da chiedersi se il riconoscimento debba avvenire anche in caso di contrasto con le nostre norme interne o ai nostri obblighi internazionali, come sarebbe nel caso in cui si desse ad es. protezione alla indicazione "sherry sudafricano", sicuramente valida in Sudafrica e ivi munita di una reputazione, nonostante che sul piano internazionale questa denominazione sia invece riservata ai soli prodotti di provenienza spagnola. Ed infine ci si dovrebbe domandare se la verifica sulla presenza e sulla permanenza del *milieu* sia demandata alle sole autorità del Paese di origine oppure resti nelle mani dei giudici nazionali<sup>289</sup>.

Più verosimile appare tuttavia che, anche in questo caso, l'acquisto del diritto vada ricollegato al fatto giuridico dell'uso e, più precisamente, dell'uso idoneo a far conseguire all'indicazione geografica o alla denominazione d'origine una notorietà qualificata sul mercato<sup>290</sup>; e, quindi, in conformità alle nostre regole di diritto internazionale privato, sul mercato italiano. Si potrebbe pensare allora che la previsione dell'art. 29 c.p.i. comporti un riconoscimento di quelle indicazioni geografiche o denominazioni di origine che trovano il loro punto di emersione nel nostro Paese in linea di fatto e, quindi, in assenza di una previsione legislativa, di un atto amministrativo e di un atto di autonomia, quale è la registrazione di un marchio collettivo<sup>291</sup>; se non che, almeno per i prodotti agroalimentari, questa soluzione si porrebbe in larga misura in rotta di collisione con la riserva *ratione materiae* istituita dal diritto comunitario. È ben vero che questa riserva non trova applicazione per le indicazioni geografiche semplici<sup>292</sup>, che però, per le ragioni appena indicate, non sono prese in considerazione dalla norma nazionale.

209.4. *Il contenuto della tutela apprestata dal c.p.i.* Dal canto suo, la previsione di cui all'art. 30 c.p.i. appare intesa a individuare il contenuto della protezione; e anch'essa risulta parecchio enigmatica. Il divieto presuppone qui che il comportamento del terzo "sia idoneo ad ingannare il pubblico" in ordine all'ori-

<sup>288</sup> Sancito dall'art. 3 c.p.i.

<sup>289</sup> Come è più verosimile, tenuto conto che questa è la soluzione seguita anche in presenza di una registrazione nazionale estesa internazionalmente anche nel quadro dell'Accordo di Lisbona: v. *supra*, § 206 C).

<sup>290</sup> In questo senso, ma in termini generali rispetto a tutti i segni distintivi non titolati, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss., 16 e *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, *ivi*, 2004, I, 99 ss., 103 ss. Giunge allo stesso risultato G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 17 ss., 20, peraltro non sulla base di un richiamo alle norme sulla concorrenza sleale ma alla disciplina del conflitto fra il marchio non registrato anteriore e una registrazione successiva di cui all'art. 12.1, lett. a), c.p.i. (sulla quale *supra*, § 12).

<sup>291</sup> Come aveva a suo tempo ipotizzato M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 162.

<sup>292</sup> Come si è visto *supra*, al §§ 205.



gine dei prodotti o alle qualità che dall'origine dipendono<sup>293</sup>. Il c.p.i. quindi opta per un tipo di tutela debole e compie un notevole numero di passi indietro rispetto alle diverse tappe del rafforzamento percorse prima dall'Accordo di Lisbona e poi dalle previsioni del reg. UE n. 1151(2012). Di nuovo, si tratta di scelta che potrebbe essere comprensibile, perché attendibilmente riferita solo alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine residuali, dato che quelle che trovano una disciplina internazionale e comunitaria dotata della nota dell'immediata applicabilità già beneficiano di una propria tutela precisamente delineata, che è espressamente fatta salva dalla previsione del medesimo art. 30 c.p.i.

Ma anche se questa lettura fosse esatta, la soluzione risulterebbe capace di sollevare più problemi di quanti essa non risolve. Come si può, infatti, dare rischio di "inganno" in relazione a indicazioni geografiche e denominazioni di origine, per l'appunto, residuali, il cui Paese di origine non sia né uno Stato membro né un Paese legato all'Italia da convenzioni internazionali in materia, se non quando l'indicazione geografica o la denominazione già godano di una qualche reputazione o notorietà nel nostro Paese? E se così è, dove sta il guadagno operativo rispetto all'applicazione pura e semplice del divieto di concorrenza sleale, come del resto prescritto dalla CUP<sup>294</sup>? In questa prospettiva, si potrebbe concludere che la previsione dell'art. 30 c.p.i., quand'anche apparentemente dedicata al contenuto della protezione anziché alla sua fattispecie costitutiva, per il fatto stesso di limitare i presupposti della tutela al ricorrere di un'idoneità di inganno localizzata nel nostro Paese, finisce per retroagire sulla definizione dell'art. 29 c.p.i. e per negare che le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine che non beneficino *aliunde* di una diretta protezione comunitaria o internazionale siano suscettibili di riconoscimento e di tutela nel nostro Paese, se non quando ricorrano i presupposti di applicazione dell'illecito concorrenziale<sup>295</sup>. Si tratta di una soluzione forse non inaccettabile, anche se essa si pone in chiaro contrasto con le premesse di vertice dominicali accolte in via generale dalla disciplina nazionale.

Manca poi, nel c.p.i., qualsiasi previsione in ordine all'estinzione del diritto, che pur sarebbe richiesta ai fini dell'attuazione dell'art. 24(9) TRIPs; ed è difettosa, rispetto alle norme internazionali e comunitarie sovraordinate, la disciplina del conflitto fra denominazioni e marchi<sup>296</sup>, affidata solo a una previsione pro-

---

<sup>293</sup> Questa situazione, che non trova espresso riscontro nel tenore letterale della lett. a) dell'art. 22(2) TRIPs ma sicuramente è compatibile con le finalità della previsione, si riferisce al caso in cui la qualità sia "diversa da quella tipica, che dovrebbe essere garantita dalla provenienza del bene da quel determinato luogo": così con riferimento all'antecedente diretto dell'art. 30 c.p.i., l'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, M. LIBERTINI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 163. Diversamente però Trib. Milano 15 maggio 2012, Pernod Ricard Italia s.p.a. e Havana Club International SA c. 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 312 ss. con nota di C. PAPPALARDO, caso «Havana Club/Matusalem-Espiritu de Cuba».

<sup>294</sup> Artt. 10 ss.

<sup>295</sup> Rendendo così difficilmente accettabile la ricostruzione proposta sotto il profilo della fattispecie acquisitiva da G. SENA, *Confondibilità e confusione*, cit., 21.

<sup>296</sup> Cfr. art. 24(5) e (8) TRIPs.

cedurale<sup>297</sup> e per il resto in larga misura priva di regole sostanziali adeguate<sup>298</sup>.

L'attrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel novero dei diritti di proprietà industriale non titolati un effetto, tuttavia, lo possiede: che è quello di determinare l'applicazione delle norme di competenza, di procedura e rimediali specializzate contenute nel c.p.i., ad esclusione della disciplina generale<sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> Art. 170.2 c.p.i.

<sup>298</sup> Salvo che per i profili trattati ai §§ 30.2, 30.3 e 208.

<sup>299</sup> Resta da domandarsi se nelle pieghe della disciplina specializzata si reperisca una regola idonea a offrire una valutazione dei comportamenti dei soggetti che abbiano acquistato un bene coperto da una denominazione di origine o un'indicazione geografica e che però tengano un comportamento – come l'affettamento o la grattugiatura fuori zona: v. *supra*, § 207 B) – precluso dai disciplinari: v. artt. 124.1, 3, pt. e terza e 6 e 131 c.p.i.