Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Marketing e comunicazione

Tesi di Laurea in Diritto Industriale

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La disciplina dei marchi collettivi
Il caso "Qualità Maniago"

Relatore
Ch. Prof. Alessandra Zanardo

Laureanda
Beatrice Skanda
Matricola 854666

Anno Accademico
2015 / 2016

“Il peggior tradimento che potete fare a voi stessi
è non fare ciò per cui vi brillano gli occhi”

INDICE.....5

INTRODUZIONE 7

CAPITOLO 1 11

BREVE INTRODUZIONE AL MARCHIO D'IMPRESA

1.1 Definizione di marchio d'impresa 11

1.2 Requisiti di validità del marchio d'impresa 14

1.3 Distinzione fra tipi di marchi 21

CAPITOLO 2 25

IL MARCHIO COLLETTIVO

2.1 Evoluzione legislativa della disciplina del marchio collettivo 25

2.2 Funzione del marchio collettivo 27

2.3 Dissociazione tra titolarità e utilizzazione 29

2.4 Il marchio collettivo geografico 30

2.5 Procedimento per la registrazione del marchio collettivo 32

2.6 Le vicende del marchio collettivo: decadenza e nullità - Il caso del "Marchio Vacchetta" 39

2.7 Il regolamento d'uso 43

2.8 La contraffazione del marchio collettivo - Il caso del marchio "Vino Nobile di Montepulciano" 45

2.9 I marchi collettivi e la libera circolazione delle merci - Il caso del marchio "Qualità Vallone" 52

CAPITOLO 3 57

IL MARCHIO COLLETTIVO "QUALITA' MANIAGO"

3.1 Il distretto del coltello e la nascita del marchio "QM" 57

3.2 Gestione e modalità di attivazione del marchio 60

3.3 Modalità di attribuzione del marchio a prodotti e imprese 61

3.4 Attività di controllo 65

3.5 Utilizzo del logo "Qualità Maniago" 68

CAPITOLO 4 71

I MARCHI COLLETTIVI E LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: DIFFERENZE E CONFLITTI

4.1 Breve rassegna dell'evoluzione legislativa delle denominazioni di origine 71

4.2 Le nozioni di D.O.P., I.G.P. e S.T.G. 79

4.3 Il procedimento di registrazione di una denominazione e indicazione di origine 83

4.4 Le principali differenze fra marchi collettivi e denominazioni di origine 89

4.5 Interferenze fra marchi e denominazioni di origine alla luce dell'attuale dettato normativo 91

4.6 L'evocazione delle denominazioni di origine - Il caso "*Parmesan*" 95

4.7 Coesistenza di marchi collettivi e denominazioni di origine - Il caso del marchio "Alto Adige". 97

CONCLUSIONI 99

BIBLIOGRAFIA 105

RINGRAZIAMENTI.....113

INTRODUZIONE

Obiettivo della presente tesi è l'analisi approfondita delle caratteristiche e delle modifiche alla disciplina del marchio collettivo. Trattasi di segno distintivo nato con il preciso scopo di assicurare, oltre a una funzione d'indicazione di provenienza, una funzione di garanzia qualitativa regolata da precise norme e regolamenti obbligatori per qualsiasi imprenditore che intenda avvalersi del marchio collettivo per contrassegnare i propri prodotti e/o servizi. L'istituto del marchio collettivo si distingue dai cosiddetti marchi individuali e dai marchi di qualità per alcune sue peculiarità, fra cui il fenomeno della dissociazione tra titolarità e utilizzazione, e la possibilità per un marchio collettivo di consistere in segni o indicazioni normalmente utilizzate per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Ancora più rilevanti sono le differenze esistenti fra marchi collettivi e denominazioni geografiche, come D.o.p. e I.g.p., le quali, disciplinate a livello comunitario dal regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, oltre a essere riconosciute solo per prodotti agroalimentari, nascono con il preciso scopo di assicurare l'origine geografica di tali prodotti. La necessità di offrire al mercato un segno distintivo in grado di evidenziare il legame esistente tra il segno, la qualità, la natura e l'origine, a sua volta, garantite dalle regole d'uso, ha guidato il legislatore ad intraprendere un percorso volto ad allinearsi alle normative comunitarie ed a novellare la legge nazionale divenute ormai inadeguate. Per offrire una più approfondita panoramica dell'istituto e di come esso viene effettivamente utilizzato, la tesi contiene una studio riguardante il marchio collettivo "Qualità Maniago", segno distintivo utilizzato dai produttori di coltelli presenti all'interno del distretto produttivo di Maniago (Pordenone) per assicurare ai clienti di tutto il mondo un elevato livello qualitativo dei prodotti e la provenienza degli stessi.

Un'analisi di questo tipo non può prescindere dalla definizione di marchio d'impresa e delle funzioni da esso svolte. Nel primo capitolo è stato quindi analizzato il cosiddetto marchio individuale, che pone le basi per quei requisiti di validità del marchio cui anche i marchi collettivi sono soggetti e dettagliatamente regolati dal

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale.

L'art. 11 c.p.i. e l'art. 2570 c.c. sono invece il punto d'arrivo per quanto riguarda la disciplina italiana sui marchi collettivi. A partire dal 1992, infatti, la normativa in oggetto ha subito importanti modifiche che, in questa sede, vengono approfonditamente esaminate nel secondo capitolo. In particolare, si è esaminata l'evoluzione della normativa e le tipicità dell'istituto utili per cogliere i profili di differenziazione fra marchi individuali e marchi collettivi. Attraverso lo studio di casi specifici, quali "Marchio vacchetta", marchio "Vino Nobile di Montepulciano" e il caso del marchio "Qualità Vallone", si sono voluti approfondire temi particolari come la contraffazione del marchio collettivo, nonché l'abolizione di tutti gli ostacoli che impedivano l'applicazione del principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato europeo e la conseguente incompatibilità con detto principio dei c.d. marchi collettivi regionali.

Lo studio riguardante il marchio collettivo "Qualità Maniago" viene esposto nel terzo capitolo della tesi. Il distretto maniaghese dei coltelli opera a livello mondiale con l'esportazione dei suoi prodotti e, per offrire una visione unitaria al cliente, ha deciso di creare, nell'anno 2005, un marchio collettivo in grado di essere riconosciuto in tutto il mondo e di valorizzare quindi la tradizione locale. Il disciplinare del marchio e la sua specifica tecnica sono qui analizzati per comprendere come il rigido rispetto di norme e standard tecnici, costantemente controllati da tutti gli enti coinvolti, assicuri ai consumatori una qualità persistente del prodotto.

Infine, all'interno del quarto capitolo si è affrontato il tema delle differenze e dei confitti che possono nascere fra i marchi collettivi e le denominazioni di origine. Il regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ha introdotto sostanziali modifiche volte principalmente a rafforzare la protezione delle denominazioni di origine e da qui è partita un'analisi volta a sottolineare le differenze ma anche le similitudini fra i due istituti giuridici e le possibili interferenze in fase di registrazione. Riguardo a queste ultime, sono due le ipotesi in

cui si può verificare questa interferenza: il caso in cui la registrazione di un marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione di una denominazione di origine e il caso in cui sia il marchio a essere anteriore alla denominazione di origine. Anche in questo capitolo, si è ritenuto opportuno approfondire le tematiche riportando casi concreti, quali il marchio collettivo di qualità "Alto Adige", i marchi collettivi "Barolo" e "Barbaresco" e la vicenda riguardante la denominazione di origine "*Parmesan*".

CAPITOLO 1
BREVE INTRODUZIONE AL MARCHIO D'IMPRESA

SOMMARIO: 1.1 Definizione di marchio d'impresa - 1.1.1 Funzioni del marchio d'impresa - 1.2 Requisiti di validità del marchio d'impresa – 1.2.1 Gli impedimenti alla registrazione - 1.3 Distinzione fra tipi di marchi.

1.1 DEFINIZIONE DI MARCHIO D'IMPRESA

In Italia il marchio fu regolato per la prima volta con la L. n. 4577 del 30 agosto 1868, che fu poi sostituita dalla cosiddetta "Legge marchi" nel 1942.[1] Sempre lo stesso anno, entrò in vigore il nuovo Codice civile, che si occupa dei marchi agli artt. 2569 – 2574. Nel 1992 la "Legge Marchi" venne quasi completamente riscritta dal d.lgs. 480/1992. Questa riforma si è resa necessaria per attuare la direttiva C.E.E. di riavvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di marchi[2]. Lo scopo era eliminare le differenze legislative in materia poiché di ostacolo al libero esercizio commerciale delle imprese e tali da limitare la protezione dei loro marchi oltre i confini nazionali. Nell'ordinamento italiano, la materia dei marchi è attualmente regolata dal Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.)[3]. Esso entrò in vigore il 19 marzo 2005 senza però modificare in modo rilevante la Legge Marchi così come modificata dal d.lgs. 480/1992.

Il marchio (significante) assolve il compito indispensabile di veicolare informazioni (significato) con riferimento ai prodotti/servizi, che esso contraddistingue[4]. L'art. 7 c.p.i. prevede che *"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma*

---

[1] R.D. 21/06/1942, n. 929.
[2] Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.
[3] D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche.
[4] S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, Giuffrè editore, Milano, 2004; A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1961, p. 17-88.

del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese." All'elenco generale contenuto nell'articolo 7 c.p.i., possiamo aggiungere: ritratti di persone (art. 8 co. 1 c.p.i.), nomi di persona (art. 8 co. 2 c.p.i.), nomi notori (art. 8 co. 3 c.p.i.), marchi di forma (art. 9 co. 1 c.p.i.) e, seppur limitatamente, gli stemmi (art. 10 c.p.i.). Per poter essere validamente registrati, infatti, questi ultimi segni devono però essere assoggettati a specifiche condizioni. (cfr. artt. 8 – 10).

Riassumendo, le caratteristiche che un segno deve possedere per poter essere identificato come marchio sono essenzialmente due[5]: la rappresentabilità grafica, che presuppone la necessità che il segno sia individuabile con certezza dagli organi preposti alla registrazione ed anche ai consumatori e operatori del settore, e l'attitudine del segno a distinguere, esso quindi deve non essere un segno comune oppure generico ma deve essere adatto a distinguere i prodotti delle varie imprese.

1.1.1 FUNZIONI DEL MARCHIO D'IMPRESA

Per quanto riguarda le funzioni del marchio, l'unica che è espressamente citata all'interno della normativa è la sua idoneità a distinguere i prodotti delle imprese. A questa funzione se ne possono affiancare altre due[6], la funzione di garanzia di costanza qualitativa, nonché quella di comunicazione. Andiamo ora ad analizzare meglio queste tre funzioni.

La funzione distintiva viene espressamente citata nell'art. 7 c.p.i.. In esso, infatti, si legge: *"...purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".* In questo modo, l'ordinamento italiano ha voluto porre l'accento sull'importanza che un marchio ha nell'acquisto e nella scelta dei prodotti da parte del consumatore. E', infatti, attraverso il marchio che i consumatori sono in grado di riconoscere un prodotto, riconoscerne l'impresa produttrice e possono inoltre collegare al prodotto una storia. Ogni impresa deve quindi poter fare affidamento

[5] A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè editore, Milano, 2013, p. 89; A. VANZETTI, *(nt. 4)*, p. 17-88.
[6] U.I.B.M., *Marchi introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 2010, consultabile in *www.uibm.gov.it.*

sull'uso esclusivo di un certo marchio e sul fatto che esso non possa essere confuso dai consumatori con altri marchi simili, poiché ciò porterebbe a una possibile perdita di valore sia economico sia in termini di fedeltà della clientela. Attraverso il marchio, l'impresa identifica una sottoclasse di beni consentendo ai consumatori di attribuire agli stessi caratteristiche loro proprie, che gli altri beni dello stesso genere non possiedono.[7] Il marchio consente quindi una facile individuazione dei prodotti di un certo imprenditore e permette al consumatore di ridurre i costi di ricerca di un dato bene (perché facilmente individuabile e riconoscibile) e di evitare un acquisto erroneo. Ecco perché il marchio viene anche definito "collettore di clientela", ovvero accumulatore di informazioni[8]: esso raccoglie tutte le informazioni di cui un consumatore ha bisogno e lo guida nei suoi acquisti.
Il marchio è pertanto fondamentale in un sistema economico per il suo duplice ruolo: dalla parte dell'imprenditore, un marchio forte permette di operare in modo efficiente e ottenere quindi risultati utili all'attività, dalla parte del consumatore, invece, il marchio agevola il riconoscimento dei prodotti e ne permette una facile memorizzazione.

La seconda funzione, quella di comunicazione, è connessa alla funzione distintiva, e si articola nelle funzioni di promozione, marketing e comunicazione di un marchio. Ogni consumatore individua una determinata azienda attraverso il suo marchio e su di esso costruisce tutte le proprie idee e opinioni riferite a quell'azienda. Il marchio fa quindi parte dell'immagine dell'azienda e assume un valore comunicativo notevole. Le strategie di marketing delle imprese non possono prescindere dal costruire un valore del marchio molto forte poiché esso è comunemente il primo ricordo cui è associata un'impresa nella mente del consumatore. La vera forza di un marchio è proprio quella di saper comunicare con l'acquirente e ciò è un processo che si costruisce con il tempo e attraverso strategie commerciali e pubblicitarie ad *hoc*. Il marchio deve essere in grado di suscitare emozioni nei clienti e trasformare i

---

[7] P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V.M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale-Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 54; F. CIONTI, *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1976, p. 265 ss.
[8] G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001.

clienti potenziali in clientela fedele e sponsorizzatrice del *brand*. Essere in grado di intraprendere una giusta campagna di promozione del proprio marchio significa farlo conoscere agli acquirenti e, con il tempo, farlo godere di rinomanza. I marchi celebri, infatti, godono di una tutela maggiore rispetto ai marchi ordinari poiché si vuole evitare che vi sia uno sfruttamento indebito del loro potenziale attrattivo. I prodotti celebri godono, infatti, di tutela ultramerceologica: non sarà mai possibile registrare un marchio simile o uguale a un marchio famoso, neppure per classi di prodotti/servizi diverse. Ad esempio, non sarà mai possibile registrare il marchio "Lindt" per una linea di calzature, poiché, anche se i prodotti sono completamente diversi, attraverso il richiamo del noto marchio dolciario "*Lindt*", il titolare del marchio trae un indebito vantaggio economico dalla rinomanza altrui. Possiamo quindi dire che il marchio celebre acquisisce un valore autonomo rispetto al prodotto cui si riferisce.[9]

Infine, va richiamata la funzione di garanzia della qualità: ogni consumatore associa a un determinato marchio una determinata qualità. Il marchio identifica l'origine di un certo prodotto e allo stesso tempo ne assicura la costanza degli standard qualitativi. La funzione di garanzia qualitativa s'identifica quindi con l'aspettativa del consumatore alla costanza qualitativa, strutturale o merceologica dei prodotti contrassegnati con tale marchio. Il marchio è una promessa nei confronti dell'acquirente e tale promessa può essere mantenuta sia tenendo il livello di qualità costante, sia incrementandolo[10]; il marchio assicura un determinato livello di omogeneità qualitativa e, allo stesso tempo, la costanza qualitativa del prodotto.

1.2 REQUISITI DI VALIDITA' DEL MARCHIO D'IMPRESA

Gli articoli 12, 13,14 c.p.i. stabiliscono i requisiti che un marchio registrato deve possedere, pena la nullità dello stesso o l'impedimento alla registrazione.

---

[9] A. MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. ind.*, 1996, p. 292; M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 69 ss.; F. CIONTI, *(n. 7)*, p. 265 ss.
[10] C. CIONTI, *La funzione propria del marchio*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 140 ss.

Il primo di questi requisiti è quello della novità, espresso dall'art. 12 c.p.i. che elenca una serie di casi in cui il segno non può considerarsi nuovo. All'interno di questo elenco possiamo individuare due sottoinsiemi: le ipotesi che si riferiscono al cosiddetto "dato sostanziale" e quelle che si riferiscono al cosiddetto "dato formale".
Per quanto riguarda il primo caso, ci riferiamo alla preesistenza di segni (anche non registrati) che siano noti al consumatore. Non sono nuovi, quindi, i segni che siano simili o identici ad un marchio già noto al pubblico ed usato per la commercializzazione di prodotti/servizi identici o affini[11], se a causa di questa somiglianza c'è la possibilità che si crei rischio di confusione per il pubblico o rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno toglie la novità in presenza di notorietà qualificata: ci riferiamo quindi ad una notorietà generale accompagnata da una natura distintiva. Al contrario, l'uso precedente del segno non toglie la novità quando il segno non importi notorietà (oppure notorietà puramente locale) ed in questo caso il terzo preutente ha diritto a continuare all'utilizzo del marchio nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. In questo caso, quindi, l'uso precedente del marchio non vieta la successiva registrazione dello stesso, ma ne limita solamente l'uso: infatti, il marchio registrato sarà affiancato da quello non registrato (prosecuzione del preuso).
Per quanto riguarda il "dato sostanziale", ci riferiamo in questo caso alla registrazione anteriore di altri marchi: vi è quindi mancanza di novità quando il marchio registrato in precedenza è identico e registrato per prodotti identici,[12] oppure quando il marchio registrato in precedenza è identico o simile ed è registrato per prodotti identici o affini e fra i due marchi vi è un reale rischio di confusione per il pubblico. Come già specificato, per quanto riguarda i marchi che godono di rinomanza, non è possibile registrare segni identici o simili neppure per prodotti non affini, in quanto si vuole evitare che il nuovo marchio tragga indebito vantaggio da questa somiglianza o arrechi danno al precedente. E' inoltre importante far riferimento al cosiddetto "principio di unitarietà dei segni distintivi": esso implica

[11] Con il termine affini si fa rifermento a due prodotti che il consumatore possa legittimamente credere che provengano dalla stessa impresa e, se ciò avviene, significa che i marchi possono generale potenziale confusione.
[12] Dal 1° Gennaio 2012 è entrata in vigore la 10° edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (comunemente denominata "Classificazione di Nizza").

che l'adozione di un segno, sia esso ditta, insegna, marchio o nome dominio da parte di un imprenditore, sia esclusiva e che siano quindi vietati i segni uguali o simili se c'è il rischio che si determini il rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità delle due imprese.

Il secondo requisito di validità consiste nella necessità di possedere capacità distintiva da parte del marchio in questione**.** Il già citato art. 7 c.p.i. esclude la registrazione di segni che siano generici e descrittivi e anticipa quindi la necessità del segno di possedere un carattere distintivo. Ciò è precisamente indicato dall'articolo 13 c.p.i. che considera privi di capacità distintiva i segni che *"..consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio*"[13] e i segni che sono costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi e indicazioni descrittive[14]. Non saranno quindi ritenuti validi marchi come "cioccolata" per rappresentare una linea di cioccolatini oppure il marchio "pulito" per indicare prodotti destinati alla pulizia domestica. Nel primo caso, ci si riferisce, invece, alle espressioni come iper, mega, super. Occorre precisare che la valutazione della capacità distintiva di parole straniere si basa sulla conoscenza o meno che il pubblico consumatore ha del reale significato della parola stessa. In questo caso, ci riferiamo ad esempio a parole come *ginger*, traduzione inglese per la parola "zenzero": per ottenere capacità distintiva e quindi per essere validamente registrato come marchio, è necessario provare che il consumatore medio italiano non è a conoscenza del reale significato della parola

Il comma 3 dello stesso articolo introduce al concetto di riabilitazione del marchio, cioè alla possibilità di acquistare capacità distintiva da parte di un marchio originariamente privo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, esso dimostri di possedere un carattere distintivo. Questo fenomeno viene anche chiamato *secondary meaning* e permette quindi ad un marchio originariamente nullo di diventare valido a tutti gli effetti. Il comma 4 dell'articolo 13 esplicita invece il fenomeno inverso, la cosiddetta volgarizzazione del marchio: *"... Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua*

[13] V. art 13, co. 1, lett (a), c.p.i..
[14] V. art 13, co. 1, lett (b), c.p.i..

capacità distintiva."[15]. Un esempio chiaro è la perdita di capacità distintiva della parola *post-it*, oramai divenuta di uso comune.

Quando si parla di capacità distintiva, occorre distinguere fra marchi deboli e marchi forti. Questi ultimi sono caratterizzati dalla mancanza di un qualsiasi legame con il prodotto che è contraddistinto (ad esempio, il marchio *Diesel* per una linea di abbigliamento), o perché segni inventati, di pura fantasia. Sono, tra gli altri, considerati forti i marchi "*Kodak*" per macchine fotografiche e il marchio "Nutella" per la famosa crema al cioccolato e nocciole: essi, infatti, sono privi di aderenza concettuale con il prodotto e hanno una forte capacità di essere ricordati dal consumatore poiché non sono generici.

Il marchio debole è invece caratterizzato da una bassa capacità distintiva, come nel caso del marchio Divani&divani per una linea, appunto, di divani. Si può affermare che il marchio debole è privo di originalità ed è normalmente costituito da denominazioni di uso comune del prodotto cui è stata apportata qualche lieve modifica: ad esempio, marchi di comuni farmaci quali "Benagol" e "Momendol" sono da ritenersi deboli poiché il loro nome richiama il contenuto del prodotto o il suo utilizzo. Questa differenza è importante poiché esistono differenti gradi di tutela a seconda della "forza" o meno del marchio. In riferimento a questa differenza, la Cassazione si è cosi pronunciata: *"E' noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo.*[16]*"*. Ecco quindi spiegata la presenza di marchi simili come "Carcioghiotto" e "Carciofotto": entrambi sono marchi deboli facenti riferimento al contenuto dei prodotti e quindi bastano lievi varianti per escluderne la violazione poiché deve restare a disposizione di chiunque l'uso dell'elemento espressivo che ne costituisce il nucleo[17].

---

[15] V. art 13, co. 4, c.p.i..

[16] Cassazione Civile, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984, consultabile in *dirittoeconsulenza.it.*

[17] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 237; A. SOBOL, *Marchio notorio e decadenza*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2009, p. 207 ss..

Il terzo requisito necessario per la validità di un marchio è esposto nell'articolo 14 c.p.i.: la liceità. Il comma 1 art. 14 c.p.i. afferma che non possono essere oggetto di registrazione come marchio i segni che: a) sono contrari alla legge o al buon costume; b) sono idonei ad ingannare il pubblico circa la sua provenienza geografica, sulla natura o qualità dei prodotti; c) costituiscono una violazione di un altri diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. L'art. 14 c.p.i., comma 1, impedisce quindi di registrare come marchi, ad esempio, parole volgari, parole incitanti alla violenza, razziste, etc. Il comma successivo invece si riferisce a quei marchi già registrati che a) divengono idonei a ingannare il pubblico; b) divengono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) appartengono a imprese che non hanno attuato i controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo, in caso venga appunto registrato un marchio collettivo. Per questi tre casi l'art. 14, comma 2, c.p.i. prevede la decadenza del marchio d'impresa.

1.2.1. GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

Il Codice di Proprietà Industriale definisce quindi i requisiti necessari per registrare un marchio valido e, per converso, indica quali sono i segni che non possono essere assolutamente registrati ricorrendo impedimenti assoluti. Gli "impedimenti assoluti" riguardano quei segni inidonei a svolgere la funzione distintiva tipica del marchio e i segni che, se registrati, sarebbero in contrasto con interessi generali della collettività.[18]. Fra questi rientrano, in primo luogo, i segni contrari al già citato art. 13 c.p.i. Brevemente, sono pertanto esclusi dalla registrazione come marchi i segni composti da denominazioni generiche di prodotti o servizi e da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Un segno per essere idoneo a diventare marchio deve possedere un proprio carattere distintivo, ecco perché e' stata rifiutata la registrazione del termine "Mariola" per la

[18] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano,* CEDAM, Padova, 2014, p. 151 ss.; A. VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1960, p. 254 ss.

produzione di salami[19]. Mariola è, infatti, il termine generico utilizzato a Piacenza e Cremona per indicare un particolare tipo di insaccato[20].
Oltre ciò, i cosiddetti marchi decettivi, ossia ingannevoli, sono – come detto *supra* - vietati dall'art. 14 c.p.i.. Quindi sarà vietata la registrazione di un segno richiamante, per esempio, la regione Sicilia, se il nostro bene è invece prodotto in un'altra zona del Paese. I marchi contrari all'ordine pubblico sono vietati dallo stesso articolo e comprendono anche i segni contrari al buon costume.

Se ci riferiamo invece alla forma grafica, l'articolo 10 c.p.i. vieta la registrazione di quei simboli che rappresentino convenzioni internazionali, stemmi, bandiere, emblemi degli stati membri dell'Unione Europa o di organizzazioni governative, oppure sigle o denominazioni di queste ultime, ed anche simboli e stemmi che rivestono un interesse pubblico, come ad esempio il simbolo delle olimpiadi formato dai cinque cerchi oppure il cerchio stellato della bandiera europea. L'articolo 9 c.p.i. vieta invece *"...i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto".* Quindi un marchio di forma sarà registrabile se, e solo se, trattasi forma inusuale (capacità distintiva) o contenente elementi testuali o grafici tali da non far desumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma[21]. Ecco quindi perché è stato ritenuto valido il marchio di forma dell'automobile "Smart": la forma non è data dalla natura stessa del prodotto ma, anzi, è una forma nuova, originale.

Come detto, il principio di unitarietà dei segni distintivi vieta di usare un segno come marchio se esso è già utilizzato da qualcun altro come ditta, denominazione o ragione sociale e se vi è la possibilità che si crei confusione per il pubblico a causa dell'identita'/affinità dei prodotti /servizi contraddistinti. Se il segno già usato gode

---

[19] U.I.B.M. *Marchi introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 2010, consultabile in *www.uibm.gov.it*
[20] Trib. Milano, 16 dicembre 2004 in *Giur. an. dir. ind.*, 2006, n.4956/2.
[21] F. TRUPIANO, A. NEGRI, *Marchi: concetti di base ed esempi pratici*, consultabile in *mi.cam.com.it.*; A. VANZETTI, *(nt. 4)*, p. 17-88.

di rinomanza, l'uso del marchio simile è vietato anche se non vi è affinità fra i prodotti/servizi.
E' inoltre vietata la registrazione di marchi in cui vi sia l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 c.p.i.: natura di segno (ossia veicolo di informazioni al consumatore), rappresentabilità grafica, e idoneità a distinguere che pure attengono all'esistenza in sé di un segno e alla possibilità che il segno svolga funzione di marchio[22].
Infine, un marchio può non essere registrato se il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio d'impresa..

Per quanto riguarda gli "impedimenti relativi" alla registrazione di un marchio, essi si possono riassumere in due categorie principali. Nella prima categoria rientrano i ritratti e i nomi di persona: l'art. 8 c.p.i., comma 1, vieta la registrazione dei ritratti di persone come marchio senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso di taluni stretti congiunti. Al comma successivo viene concessa possibilità di registrare nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione purché essi non ledano il decoro delle persone che hanno il diritto di portare e usare tali nomi. I nomi di persona notori possono invece essere registrati solo dall'avente diritto o con il consenso di esso.
Nella seconda categoria rientrano invece i marchi identici o simili ad un marchio precedentemente registrato per prodotti identici o affini.

Differenza fondamentale fra i due tipi d'impedimenti – assoluto e relativo - è l'individuazione del soggetto avente diritto a farli valere. Per quanto riguarda gli impedimenti assoluti, essi possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse e possono essere rilevati d'ufficio dall'U.I.B.M. durante la fase di analisi della domanda di registrazione. Ciò è valido anche per i ritratti e nomi di persone dell'articolo 8 c.p.i. sulla base dell'articolo 170 co. 1 lett. (a) c.p.i..
Gli impedimenti relativi possono invece essere fatti valere solo dal titolare dei diritti anteriori o dal suo avente causa attraverso un'opposizione alla registrazione, o, nel caso essa fosse già avvenuta, mediante esperimento di un'azione di nullità[23].

---

[22] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18),* p. 153.
[23] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18)*, p. 151 ss; A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevett*i, Maggioli Editore, Rimini, 2012, p. 163 ss.

1.3 DISTINZIONE FRA TIPI DI MARCHI

Abbiamo fin qui analizzato le caratteristiche che ogni segno deve possedere per procedere ad una sua regolare registrazione come marchio d'impresa.

Se consideriamo il tipo di segno, possiamo suddividere i marchi in molteplici tipologie[24]. Innanzitutto dobbiamo distinguere fra marchi denominativi, figurativi e marchi misti. I primi sono quelli composti esclusivamente da lettere. Come esempio possiamo citare il marchio "Mulino Bianco", oppure il marchio "Levissima". Un marchio è invece figurativo quando è composto esclusivamente da figure, disegni o numeri. Il famoso "baffo" della Nike è un ottimo esempio di marchio figurativo in quanto è rappresentato unicamente da una figura. I marchi misti sono invece rappresentati da combinazioni di raffigurazioni, grafici o immagini e parole o lettere.

Sempre considerando il tipo di segno, si possono fare ulteriori distinzioni: la prima concerne i marchi di forma, che sono rappresentati da una forma tridimensionale o bidimensionale, come ad esempio una bottiglia, o la confezione di un certo prodotto. Questi marchi sono validamente registrabili tranne che nell'ipotesi vietata dall'art. 9 c.p..i (e su cui *supra*): Si pensi alla famosissima bottiglietta in vetro Coca Cola. In riferimento a quelli bidimensionali, un esempio di marchio registrato è la trama del tessuto della casa di moda *Burberry*.
Un'altra categoria è quella rappresentata dai marchi di colore: l'art. 7 c.p.i., infatti, indica che le combinazioni o le tonalità cromatiche possono essere registrate come marchio d'impresa. Sono da escludersi le tonalità di colore puro, cioè senza variazioni cromatiche. Il motivo è rappresentato dal fatto che l'utilizzo di un colore puro non può essere riservato a nessun soggetto in particolare. Inoltre, nel caso di *Heidelberger Bauchemie GmbH*[25] la Corte di Giustizia ha introdotto un requisito per i marchi che consistono di una combinazione di colori in forma astratta, senza contorni. In questo caso la rappresentazione deve anche includere "una disposizione sistematica che associa i colori in un modo predeterminato ed uniforme".

[24] A. SIROTTI GAUDENZI, *(nt. 23)*, p. 83 ss.
[25] Corte giust. CE, 24 giugno 2004, procedimento C-49/02.

Infine un suono è registrabile come marchio (marchio sonoro) se e solo se è possibile rappresentarlo in forma grafica. Per forma grafica s'intende la rappresentazione sotto forma di note musicali su un pentagramma.

Se invece consideriamo l'attività dell'impresa cui il marchio appartiene, si distinguono marchi di fabbrica, dove il marchio è applicato ai prodotti fabbricati da un unico imprenditore che in questo modo li identifica come propri, e marchi di commercio, cioè marchi posseduti da un commerciante e applicati a prodotti non fabbricati dal commerciante stesso ma da altri soggetti.

Per quanto riguarda l'oggetto che è contraddistinto, si distinguono invece marchi di prodotto, apposti quindi su un bene materiale, e marchi di servizio, che contraddistinguono un servizio di una determinata impresa. Sempre con riferimento ai marchi di prodotto e servizio, essi si possono distinguersi in generali oppure speciali. Un marchio è detto generale quando viene apposto su vari prodotti/servizi di un'impresa, mentre è detto speciale quando contraddistingue un singolo prodotto/servizio o tipologia nell'ambito dell'attività' produttiva di un'impresa.

Se si considera il livello di rinomanza, possiamo distinguere i marchi in[26] marchi "normali" o ordinari, cioè che hanno la capacità di far distinguere i vari prodotti e servizi di un determinato imprenditore all'interno del mercato ma non godono di un livello alto di notorietà presso il pubblico, e marchi "rinomati". Un marchio "rinomato" è conosciuto e noto al pubblico e gode di una tutela maggiore rispetto a un marchio ordinario. Come riporta l'art. 10 com. 1 lett. (c) c.p.i., nel caso in cui il marchio goda di rinomanza non è mai ammesso il suo uso anche per prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio tragga un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente o gli reca un pregiudizio. Ricordiamo che un marchio forte, cioè privo di attinenza con il prodotto su cui è apposto, ha una tutela più intensa ed estesa rispetto al marchio debole, privo di originalità e fantasia.

[26] M. BACCAN, *Marchio nazionale, comunitario e internazionali*, Camera di commercio Milano – Ufficio Brevetti e marchi, consultabile in *www.tuttocamere.it.;* A. SOBOL, *(nt. 17)*, p. 207 ss.

Distinguiamo inoltre, fra marchi registrati e marchi di fatto. I primi hanno una vasta tutela giuridica acquisita tramite la registrazione presso l'U.I.B.M. che ne ha attestato la validità. La registrazione del marchio dura dieci anni e prende effetto dalla data di deposito della relativa domanda. Il rinnovo ha luogo alla scadenza dei dieci anni ed è ripetibile nel tempo indefinitamente. Per quanto riguarda il marchio non registrato, l'art. 2751 c.c. recita "…Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne.." intendendo, però, che detto utilizzo debba continuare con le stesse modalità sino ad allora utilizzate e nei limiti territoriali in cui è stato utilizzato. E' l'art. 12 co. 1 lett. (b) che specifica che se un marchio utilizzato precedentemente non è noto, o lo è solamente a livello locale, esso non toglie il prerequisito della novità di un segno, ma il possessore del marchio precedente ha il diritto di continuare l'utilizzo del suo marchio nei limiti della diffusione locale, anche il nuovo marchio viene registrato. Se il marchio non registrato ha invece acquisito notorietà, non solo locale, bensì generale, esso avrà un'efficacia invalidante del successivo marchio registrato, privando quest'ultimo del requisito della novità[27].

Ultima ed importante distinzione è quella in funzione della natura del titolare del marchio. Il marchio individuale appartiene ad una singola impresa o persona fisica/giuridica ed ha lo scopo e la capacità di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti (questo è forse il caso più comune e quindi la categoria a cui appartiene la maggior parte dei marchi d'impresa presenti sul mercato). Il marchio collettivo è invece un marchio molto particolare, che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità.

[27] N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2012, p. 183.

CAPITOLO 2
IL MARCHIO COLLETTIVO

SOMMARIO: 2.1 Evoluzione legislativa della disciplina del marchio collettivo – 2.2 Funzione del marchio collettivo – 2.2.1 Differenze con altri istituti giuridici – 2.3 Dissociazione tra titolarità e utilizzazione – 2.4 Il marchio collettivo geografico – 2.5 Procedimento per la registrazione del marchio collettivo – 2.5.1 Il procedimento di registrazione di un marchio collettivo a livello nazionale – 2.5.2 Il procedimento di registrazione di un marchio collettivo a livello comunitario – 2.5.3 alcuni cenni sul marchio internazionale – 2.6 Le vicende del marchio collettivo: decadenza e nullità: il caso del "Marchio Vacchetta" – 2.6.1 Decadenza di un marchio collettivo – 2.6.2 Le cause di nullità di un marchio collettivo: il caso del "Marchio Vacchetta" – 2.7 Il regolamento d'uso – 2.8 La contraffazione del marchio collettivo: il caso del marchio "Vino Nobile di Montepulciano" – 2.9 I marchi collettivi e la libera circolazione delle merci: il caso del marchio "Qualità Vallone".

2.1 EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA DISCIPLINA DEL MARCHIO COLLETTIVO

Per poter comprendere appieno il senso dell'attuale disciplina del marchio collettivo, occorre approfondire la sua evoluzione nel tempo partendo dal 1992, anno in cui, come già indicato nel primo capitolo, il d.lgs. n. 480/1992 ha modificato la precedente c.d. "Legge marchi" del 1942. Il Regio decreto del 21 giugno 1942, n. 929 recita all'articolo 2: *"Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti od associazioni… I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi".* La riforma del 1992, oltre a modificare la disciplina del marchio individuale

d'impresa, ha introdotto alcune novità per i marchi collettivi, che si possono sintetizzare in due grandi cambiamenti. Innanzitutto, diventano legittimati alla registrazione di un marchio collettivo non più solo "*gli enti e le associazioni legalmente costituiti…*", bensì "*tutti i soggetti che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*.[28]". Il legislatore ha voluto quindi ampliare il nucleo dei soggetti legittimati a registrare un marchio collettivo per poter estendere gli effetti economici positivi che un marchio di questo tipo è in grado di portare a una società e al suo territorio. In secondo luogo, con la riforma del '92 si è data la possibilità ai richiedenti la registrazione di depositare un marchio collettivo che richiami o coincida con un "nome geografico". La riforma ha quindi intensificato la funzione di garanzia assegnata a questo tipo di marchio poiché "*…il superamento del requisito della titolarità del marchio collettivo in capo ad un'organizzazione privata o pubblica e dell'appartenenza degli imprenditori alla struttura stessa, rende in qualche modo diversa, rispetto al passato, la funzione di garanzia del marchio collettivo. L'estraneità del soggetto titolare all'organizzazione degli imprenditori utilizzatori e la configurazione della sua attività come un servizi di controllo, infatti, accentuano il valore di promessa da parte del titolare della ricorrenza di determinate qualità del bene contrassegnato aumentando le aspettative del consumatore"*[29]. Continuando su questa linea, è opportuno citare l'art. 15 della Direttiva 104/89/CEE rubricato "Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione". L'articolo prevede la possibilità di registrare un marchio collettivo in quegli Stati ove la disciplina nazionale lo autorizza. Inoltre, fa riferimento anch'esso alla possibilità che gli Stati membri hanno di stabilire che i nomi o segni utilizzati per indicare la provenienza geografica dei prodotti possano legittimamente costituire un marchio collettivo, oppure marchi di garanzia e di certificazione.

L'attuale disciplina del marchio collettivo è ora contenuta nell'art. 11 c.p.i e nell'art. 2570 cc. come modificato dalla riforma del 1992. Alla stregua di questi due articoli, si intende per marchio collettivo il marchio che è registrato da quei soggetti che

[28] V. art 2570, c.c.

[29] P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I., 1994, p. 621; L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992,p. 126 ss.

garantiranno l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti/servizi e che concederanno l'utilizzo del marchio stesso a produttori e commercianti in conformità a quanto specificato nel regolamento del rispettivo marchio. L'art. 11, co. 4, c.p.i ribadisce la possibilità di registrare un marchio collettivo costituito da un nome geografico in termini del tutto analoghi a quelli indicati dal Regolamento sul Marchio Comunitario[30] all'art. 7 e all'art. 64.

2.2 FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

Come abbiamo detto, la caratteristica principale di un marchio collettivo è quella di essere destinato a venir usato da molteplici imprenditori, diversi dal suo titolare, ed essere soggetti a determinati regolamenti e norme. E' proprio l'obbligatorietà di seguire un determinato regolamento che consente di associare al marchio collettivo la sua funzione principale: la funzione qualitativa. Mentre un marchio individuale d'impresa nasce principalmente per distinguere, sotto il profilo della provenienza, i prodotti di un determinato imprenditore da quelli dei suoi concorrenti, il marchio collettivo, nonostante possa comunque avere una funzione d'indicazione di provenienza, svolge principalmente una funzione di garanzia qualitativa.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, un marchio collettivo può essere registrato da *"...i soggetti che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.*" Per quanto riguarda l'origine, deve qui intendersi un'origine geografica rilevante rispetto alla qualità del prodotto[31]; se ci riferiamo invece alla natura o qualità del marchio collettivo, parliamo della qualità che il prodotto presenta ma anche delle materie prime con cui è stato creato e delle lavorazioni cui e' stato assoggettato: tutti elementi che riconducono al concetto di garanzia qualitativa.

Il marchio collettivo si distingue dunque dal marchio individuale sia per la natura dei soggetti legittimati alla registrazione, sia per la necessità di fornire norme statutarie concernenti l'uso del marchio. L'adozione obbligatoria di un regolamento introdotta dal nuovo art. 11 c.p.i. ne è un esempio. Chi non si attiene alle regole previste verrà

[30] Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

[31] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *(nt. 17)*, p. 281 ss.; P. SPADA, *Il marchio collettivo privato tra distinzione e certificazione*, *in Scritti in onore di G. Minervini*, *II,* , Morano, Napoli, 1997, p. 475

ovviamente sanzionato, ma non solo: il titolare del marchio è obbligato a svolgere regolari controlli riguardo il corretto utilizzo del marchio, pena la decadenza dall'utilizzo. A conferma dell'importanza che la funzione qualitativa assume nella disciplina del marchio collettivo, la giurisprudenza ha affermato: "*Il marchio collettivo si differenzia dal marchio d'impresa in quanto non svolge funzione distintiva dell'origine del prodotto da una determinata impresa, ma funzione di garanzia delle caratteristiche e qualità del prodotto; inoltre il titolare del marchio collettivo abitualmente non lo usa, ma si obbliga a verificare con appositi controlli le merci dei produttori e commercianti ai quali è stato concesso l'uso del marchio stesso*"[32].

2.2.1. DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI GIURIDICI

Oltre ai marchi collettivi, esistono altre tipologie di marchi che forniscono garanzie riguardo alla provenienza e alla qualità di determinati prodotti e servizi: stiamo parlando dei cosiddetti marchi di garanzia e certificazione. Il marchio è concesso dal titolare a terzi che si sottopongo a determinati controlli qualitativi: in altre parole, il titolare di detto marchio svolge il ruolo di "verificatore professionale"[33]. La legge italiana, contrariamente a molti altri paesi europei, non prevede alcuna linea di demarcazione tra marchi collettivi e marchi di garanzia e certificazione, finendo per far assumere a questi ultimi il significato di una sub-classe di marchi appartenenti alla categoria più ampia dei marchi collettivi. I marchi di garanzia e certificazione si distinguono in vari sottotipi[34]. I marchi di qualità sono utilizzati a prescindere della provenienza geografica e servono a garantire una determinata qualità del prodotto o del servizio. Un esempio è il marchio "Agricoltura biologica" che non fa riferimento ad alcun territorio particolare ma attesta che il bene sul quale il marchio è apposto è stato prodotto con determinate tecniche agricole che si caratterizzano per un certo standard qualitativo. Non sono invece da considerarsi marchi collettivi le cosiddette denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza. Le denominazioni d'origine

[32] V. Trib. Roma 21.3.1994, in *Giur. dir. ind.*, 1994, p. 699.
[33] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18)*, p. 315.
[34] G. MORRETTA, *I marchi d'impresa*, IPSOA, 2015; L. QUATTRINI, *(nt. 29),* ,p. 126 ss.

riconosciute dall'Unione Europea sono tre, più precisamente: Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) Le indicazioni di provenienza sono invece due, l' Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) e l'Indicazione Geografica Tipica (I.G.T). L'argomento delle denominazione d'origine e indicazioni di provenienza verrà approfondito ulteriormente nel corso del quarto capitolo della presente tesi. Il cosiddetto marchio di selezione è un marchio individuale attraverso il quale il suo titolare può svolgere un'attività di selezione e raccomandazione per attestare che il bene e servizio offerto da un terzo è conforme a un determinato livello qualitativo. In questo caso non è però previsto alcun regolamento pubblico cui attenersi ed è quindi più difficile accertare il corretto utilizzo del marchio stesso. Un esempio di marchio di selezione e di raccomandazione è il logo del *TouringClub* che viene apposto, ad esempio, all'entrata di determinate strutture turistiche per attestare che esse possiedono talune caratteristiche qualitative (trattasi di marchio molto simile ai marchi di qualità). Scopo dell'apposizione di questo tipo di marchio è, ovviamente, quello di permettere ai clienti attuali e potenziali della struttura turistica di individuare con facilità un servizio di qualità, creando con le stesse un rapporto di fiducia.

2.3 DISSOCIAZIONE TRA TITOLARITA' ED UTILIZZAZIONE

Essenziale distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo è il fenomeno della dissociazione tra titolarità e utilizzazione, nel senso che è esclusa qualunque forma di utilizzo diretto del marchio in questione da parte del titolare come contrassegno dei suoi prodotti e servizi[35]. Quindi il soggetto titolare del marchio, cioè colui che lo ha validamente registrato, non coincide con l'utilizzatore del medesimo. Con la Novella del 1992 è anche stato modificato il rapporto che fra titolare e utilizzatore del marchio. Nella disciplina precedente, se il titolare del marchio era identificato in un ente o associazione legalmente riconosciuta, i suoi possibili utilizzatori erano indicati nelle "imprese aderenti o associate". Ora gli artt. 2570 c.c. e 11 c.p.i. prevedono che, per quanto riguarda il titolare del marchio, esso

[35] A. VANZETTI, *(nt. 5)*, p 165 ss.

possa essere qualunque soggetto che svolga un'azione di garanzia, mentre, quanto agli utilizzatori, "qualunque produttore o commerciante". Ecco quindi che nel nuovo articolo del codice civile viene meno quel rapporto di dipendenza o appartenenza/associazione tra l'utilizzatore e l'ente titolare, proprio invece della disciplina anteriore alla riforma.

Con riguardo al tema della dissociazione, occorre sottolineare che questo fenomeno determina importanti ripercussioni dal punto di vista della tutela del marchio collettivo. Se il titolare del marchio è un'associazione non riconosciuta, essa è legittimata ad agire solamente in caso di abuso del marchio da parte di terzi (ad esempio, contraffazione) ma non anche con azioni di concorrenza sleale ex art. 2601 c.c.[36]. In questo senso si è anche espressa la Corte d'Appello di Milano: "*La caratteristica saliente dei marchi collettivi sta nella separazione tra titolare (collettivo) ed utenti (plurimi) del marchio: onde solo questi ultimi, e non anche l'associazione, possono essere considerati soggetti passivi degli atti di concorrenza sleale posti in essere dai terzi che del marchio abusino*[37]".

2.4 IL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO

Per nome geografico s'intende qualsiasi nome idoneo a indicare un luogo, sia esso una montagna, un lago piuttosto che una città, o altro: qualsiasi luogo, quindi, purché sia un luogo concretamente individuato[38]. La disciplina del marchio collettivo è fortemente collegata all'idea di nome geografico e l'uso di quest'ultimo come marchio stesso è stato attentamente preso in considerazione dal legislatore per almeno tre ordini di ragioni[39]:

1. I nomi geografici influenzano o possono influenzare le scelte dei consumatori;
2. I nomi geografici sono molto usati nelle attività economiche;

---

[36] Quando gli atti di concorrenza sleale [art. 2598 c.c.] pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali e] dagli enti che rappresentano la categoria.

[37] *App. Milano 8.5.1992*, *in Giur. dir. ind.*, *1992, I,* p. *617.*

[38] M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.,* 1996, p. 1033 ss.; P. SPADA, *(nt. 31)*, p. 475

[39] S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e conoscenza*, *Tomo II*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 911.

3. I nomi geografici sono particolarmente significativi nel settore agroalimentare che rappresenta un settore, anche economico, molto importante.

Con la novella del 1992, il legislatore ha apportato delle riforme anche per quanto riguarda l'utilizzo di un marchio collettivo coincidente con un nome geografico. Recependo la già citata Direttiva 104/89/CEE, è stato abrogato l'art. 20 della "Legge Marchi" che recitava: *"L'ufficio centrale dei brevetti può rifiutare, con provvedimento motivato, il brevetto per marchi costituiti da nomi geografici, quando tali marchi possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione".* In altre parole, la sopracitata Direttiva ha determinato un cambiamento di rotta poiché ha dato facoltà agli Stati membri di consentire che i marchi collettivi, di garanzia o certificazione, avessero ad oggetto segni atti a indicare la provenienza geografica del prodotto/servizio. Questa facoltà è stata esercitata in Italia attraverso una deroga all'art. 13 c.p.i. L'art. 13 c.p.i vieta in linea generale l'utilizzo di segni che possano designare la provenienza geografica del prodotto, ma all'art. 11, co. 4, prevede: *" In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi".* Se il marchio collettivo svolge funzione di garanzia qualitativa, il marchio collettivo geografico avrà funzione di garantire anche la provenienza geografica, oltre naturalmente alle qualità del prodotto[40]. Ovviamente si aggiunge ai compiti del titolare del marchio la funzione di verificare anche l'effettiva provenienza geografica del prodotto/servizio in questione.

Al fine di evitare una gestione errata del nome geografico, il legislatore ha adottato alcune cautele per evitare appunto abusi ed effetti distorsivi dello stesso. Sempre all'art. 11, co. 4, il legislatore prevede che l'ufficio designato alla registrazione del marchio possa rifiutare detta registrazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui quest'ultima possa portare ingiustificato privilegio a favore di alcune imprese rispetto ad altre, oppure ci sia il rischio che la registrazione rechi pregiudizio allo sviluppo di iniziative analoghe della regione. Nel primo caso, non vi è, infatti, ragione affinché un nome geografico, già tipico di una certa produzione (ad esempio

[40] S. MAGELLI, *(nt. 39)*, p. 914; L. QUATTRINI, *(nt. 29),* ,p. 126 ss.

"Spumante Asti") o che possa divenirlo, sia riservato ad alcune imprese ad esclusione di altre che pure siano insediate sullo stesso territorio e possano offrire beni equivalenti[41]. Una situazione d'ingiustificato privilegio si manifesta quindi nella diversa possibilità di accesso al marchio a condizioni identiche da parte di tutte le imprese appartenenti a quella zona geografica. Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, si può qui intendere la volontà del legislatore di evitare che la registrazione di un marchio collettivo geografico possa interferire, attraverso azioni coordinate da parte delle imprese, con interventi adottati e/o adottandi da associazioni di categoria o da enti pubblici territoriali. Per poter effettuare questo tipo di valutazione, l'ufficio designato ha la "…*facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti….*[42]". Inoltre il legislatore ha avuto cura di precisare che la registrazione di un nome geografico come marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a terzi l'utilizzo nel commercio dello stesso nome geografico, nei limiti della correttezza professionale. Quindi, il nome può essere utilizzato solo come descrizione di indicazione di provenienza geografica e deve porsi in modo distinto e separato rispetto al marchio collettivo adottato. Ad esempio, "Spumante X di Y; e poi, in altra porzione dell'etichetta, "Prodotto ed imbottigliato dalla Y in Asti"[43]. In questo caso, infatti, l'indicazione utilizzata dall'imprenditore ha fine semplicemente descrittivo del prodotto e quindi detto uso è lecito.

2.5 PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

In questo paragrafo andremo ad analizzare qual è il procedimento che occorre seguire per ottenere la registrazione di un marchio collettivo. In primo luogo

[41] P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V.M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *(nt. 7)*, p. 172 ss.
[42] Art. 11 co.4, c.p.i.: In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
[43] P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V.M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *(nt. 7)*, p. 172 ss.

analizzeremo il procedimento di registrazione nazionale, gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (d'ora in poi U.I.B.M), e successivamente il procedimento comunitario gestito dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (d'ora in poi U.A.M.I). Dopo brevi cenni sul cosiddetto Marchio Internazionale, approfondiremo il tema degli impedimenti alla registrazione di un marchio collettivo ponendo la nostra attenzione al caso del "Marchio Vacchetta" registrato dall'Unione Nazionale Industria Conciaria.

2.5.1 IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COLLETTIVO A LIVELLO NAZIONALE

Abbiamo già approfondito nel corso del capitolo 1 quali sono le caratteristiche che deve possedere un marchio (collettivo e non) per poter essere validamente registrato e quali sono i segni che non possono essere registrati come marchio. Riguardo poi a "chi può registrare" un marchio collettivo, abbiamo già specifico che, diversamente da quando accade per i marchio individuali, possono divenire titolari di un marchio collettivo solo i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questo tipo di marchio può quindi essere oggetto di registrazione da parte di produttori, commercianti o associazioni di fabbricanti e prestatori di servizi. Inoltre è molto frequente il caso in cui sia un consorzio[44] il titolare di marchio collettivo.

Per richiedere la registrazione di un marchio collettivo, il richiedente, o il suo mandatario, deve inviare la domanda di registrazione redatta su apposito modulo all'U.I.B.M. oppure depositarla direttamente presso qualunque Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it .

Nella domanda devono essere riportati i dati del richiedente (o dell'eventuale mandatario), la denominazione del marchio con la descrizione, le classi e i relativi prodotti o servizi per i quali si richiede la protezione identificate secondo la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei

[44] Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. V. art. 2602 c.c.

marchi (comunemente denominata "Classificazione di Nizza"). La prima edizione di questa classificazione è stata pubblicata nel 1963 ed è stata continuamente aggiornata durante gli anni per poter abbracciare e comprendere tutti i nuovi prodotti e servizi che nascevano con l'avanzare della tecnologia. Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la 10° edizione della Classificazione.

Successivamente alla fase di deposito della domanda, l'U.I.B.M esamina la domanda e questo procedimento si va ad articolare in diverse fasi. Per quanto riguarda la "ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito", l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme a quanto espressamente descritto nell'articolo 148 c.p.i.: richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi contraddistinti. Con l'esame formale della domanda vengono rilevate le eventuali irregolarità ai fini della registrazione: questo tipo di esame porta ad individuare se il segno rientri tra quelli d'uso comune nel commercio o nel linguaggio corrente, o se soddisfi o meno il requisito di liceità o abbia carattere ingannevole, ecc[45]. Attualmente non è previsto, almeno in questa prima fase, un esame di tipo sostanziale, che miri cioè a verificare la presenza del requisito della novità del marchio.

Terminata la fase di esame, la domanda di registrazione viene pubblicata nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che viene a sua volta pubblicato mensilmente da parte dell'U.I.B.M. L' art. 177 c.p.i. ci fornisce un elenco dei soggetti legittimati all'opposizione alla registrazione della domanda, e fra essi troviamo: il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8 c.p.i[46]. Se entro tre mesi dalla data di pubblicazione nessuno dei legittimati si oppone alla registrazione del marchio, il marchio viene validamente registrato e l'Ufficio emette un regolare certificato di registrazione. Tenendo conto dei tre mesi che occorrono per l'eventuale opposizione

---

[45]M. BACCAN, *(nt. 16)*.
[46] Ritratti di persone, nomi e segni notori.

amministrativa da parte dei legittimati, dal momento in cui viene depositata la domanda al momento in cui viene emesso il certificato, trascorrono circa sei mesi.

Il marchio collettivo, come quello individuale, ha una durata pari a dieci anni. Trascorso questo periodo di tempo è possibile procedere al rinnovo del marchio pagando una tassa di rinnovazione (per una o più classi).

2.5.2. IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COLLETTIVO A LIVELLO COMUNITARIO

Le imprese nazionali svolgono attività economiche spesso e sempre più non limitate al territorio nazionale internazionale, bensì rivolte ai mercati internazionali. Proteggere quindi il proprio marchio anche all'estero è diventato di fondamentale importanza, e con ciò la possibilità di poter disporre di un'alternativa alla dispendiosa necessità di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi in cui l'impresa svolge la propria attività. Ad oggi, infatti, non è più necessario registrare il proprio marchio in ogni Paese dell'Unione Europea in cui si intende svolgere attività d'impresa essendo invece consentito registrare un solo marchio comunitario, protetto in tutti e 28 i paesi aderenti.

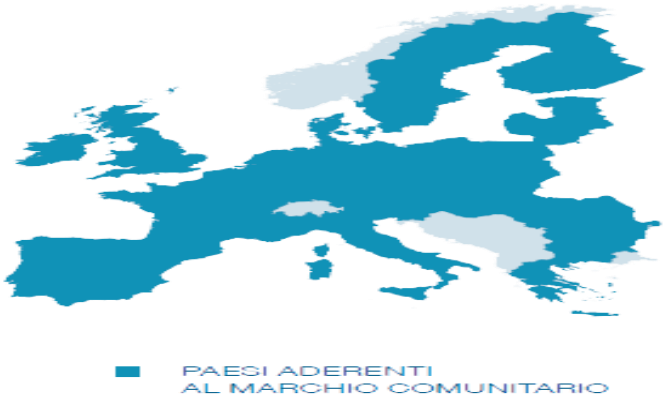

Immagine 1

Fonte: *http://les-italy.org/*

Il regolamento CE 40/1994[47] del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 1993 ha istituito il Marchio Comunitario e l'U.A.M.I., il cui ruolo è quello di registrare i marchi e i disegni comunitari[48]. Questo regolamento sul marchio comunitario ha subito numerose e sostanziali modificazioni. Per ragioni di razionalità e chiarezza il legislatore ha provveduto alla sua codificazione attraverso la redazione del Regolamento CE 207/2099 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario. Il richiedente un marchio comunitario può depositare la domanda presso l'U.A.M.I., presso il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio BENELUX dei marchi. Un marchio comunitario avrà efficacia in ogni paese dell'Unione Europea[49] e non è possibile registrare un marchio comunitario solamente per alcuni Paesi in particolare.

Come per il marchio nazionale, anche il marchio comunitario deve rispondere a determinati requisiti imposti dalla legge quali liceità, novità, capacità distintiva,. Per quanto riguarda i marchi collettivi comunitari, solo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico possono presentare domanda di registrazione[50]. Inoltre, il richiedente è obbligato a presentare i regolamenti che ne regolano l'utilizzo, altrimenti la domanda sarà respinta[51].

Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in[52] un'unica domanda, un'unica lingua procedurale, un unico centro amministrativo, un unico fascicolo da gestire, un'unica tassa da pagare.

---

[47] Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

[48] Il regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario entrerà in vigore il giorno 23 marzo 2016. A partire da tale giorno, l'Ufficio sarà denominato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario sarà denominato marchio dell'Unione europea.

[49] Elenco dei membri dell'Unione Europea (aggiornato a gennaio 2016) con relativo anno di entrata nella comunità: Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007),Croazia (2013), Cipro (2004),Repubblica ceca (2004), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Ungheria (2004), Irlanda(1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia(1995), Regno Unito (1973).

[50] V. art 66 Regolamento CE 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

[51] V. art 67 Regolamento CE 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

[52] Consultabile in *www.uibm.gov.it.*

Il marchio collettivo comunitario ha durata di dieci anni e il richiedente o il titolare di esso può, in taluni casi, richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in marchio nazionale.

Un marchio collettivo comunitario ha sicuramente una maggiore visibilità, dal punto di vista operativo, del marchio collettivo nazionale. Dal punto di vista giuridico, la diversità è data dal fatto che il Regolamento CE 207/2009 individua con più precisione i possibili titolari di un marchio collettivo rispetto all'art. 11 del c.p.i. All'art. 66 co. 1 del regolamento, infatti, si legge che "*possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico*".

2.5.3. ALCUNI CENNI SUL MARCHIO INTERNAZIONALE

Mentre il marchio comunitario ha lo stesso valore, sul territorio della Comunità di un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la sua sede, il suo domicilio o uno stabilimento alla data in questione, il marchio internazionale rappresenta una procedura semplificata di deposito che permette di presentare un'unica domanda presso l'O.M.P.I[53] tramite gli uffici presenti nel territorio del paese di origine. In Italia l'ufficio competente per i marchi internazionali è ancora una volta l'U.I.B.M. Il sistema, detto "sistema Madrid" si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti "Uffici d'Origine") ed è regolato da due distinti trattati: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid. Attraverso questo sistema, la registrazione di un marchio internazionale, condotta con l'osservanza di una normativa comune, comporta la protezione del marchio nei Paesi prescelti con effetti corrispondenti ad un deposito nazionale in quei Paesi[54].

---

[53] Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale.

[54] *Guida al deposito di un marchio internazionale secondo il sistema .Madrid*, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, consultabile in *www.tn.camcom.it.*.

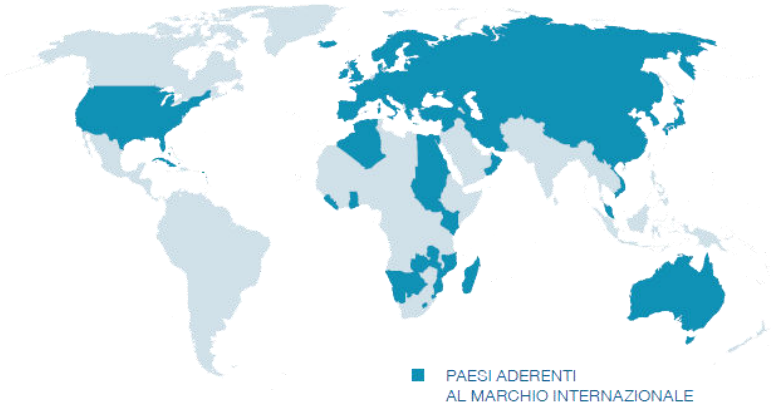

Immagine 2

Fonte: *http://les-italy.org/*

Anche la disciplina di un marchio collettivo internazionale fa riferimento alla "Classificazione di Nizza per prodotti e servizi" ed ha durata di 10 anni rinnovabili, dietro pagamento delle tasse prescritte. A differenza del marchio comunitario, il marchio internazionale può essere richiesto solo per specifici Paesi[55] e, nel caso di Paesi non aderenti, è necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente in quel Paese[56].

2.6 LE VICENDE DEL MARCHIO COLLETTIVO: DECADENZA E NULLITA' – IL CASO DEL "MARCHIO VACCHETTA"

[55] Elenco dei Paesi aderenti al Protocollo di Madrid (P), Paesi aderenti all'Accordo di Madrid (A) e Paesi aderenti ad entrambi (AP): Albania (A)(P),Algeria (A), Antigua e Armenia (A)(P), Australia (P), Austria (A)(P), Azerbaijan (A), Barbuda (P), Benelux (A)(P), Bhutan (A)(P), Bielorussia (A)(P), Bosnia- Herzegovina (A), Bulgaria (A)(P), Cina (A)(P), Cipro (A)(P), Colombia (P),Corea del Nord (A)(P), Corea del Sud (A)(P), Croazia (A)(P), Cuba (A)(P), Curaçao (P)Danimarca (P), Egitto (A), Estonia (P), Federazione di Russia (A)(P), Finlandia (P), Francia (A)(P),Georgia (P), Germania (A)(P), Giappone (P), Grecia (P), Iran (A)(P),Irlanda (P), Islanda (P), Italia (A)(P), Kazakistan (A), Kenya (A)(P), Kyrgyzstan (A)(P), Lesotho (A)(P), Lettonia (A)(P), Liberia (A), Liechtenstain (A)(P), Lituania (P), Lussemburgo (A)(P)Macedonia (A)(P), Marocco (A)(P), Messico (P)Monaco (A)(P), Mongolia (A)(P), Montenegro (A)(P), Mozambico (A)(P), Namibia (A)(P), Norvegia (P), Paesi Bassi (A)(P), Polonia (A)(P), Portogallo (A)(P), Regno Unito (P), Rep. di Moldova (A)(P), Repubblica Ceca (A)(P) Romania (A)(P), Saint Martin (P)San Marino (A), Serbia (A)(P), Sierra Leone (A)(P),Singapore (P), Slovacchia (A)(P), Slovenia (A)(P), Spagna (A)(P), Stati Uniti (P), Sudan (A), Svezia (P), Svizzera (A)(P), Swaziland (A)(P), Tajikistan (A), Turchia (P), Ucraina (A)(P),Turkmenistan (P), Ungheria (A)(P) Uzbekistan (A), Vietnam (A), Zambia (P).

[56] L'elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l'elenco aggiornato consultare il sito internet dell'OMPI / WIPO (www.wipo.int/madrid/en/members).

Abbiamo già accennato, nel primo capitolo, quali sono gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa. Ora, riprendendo alcune parti in comune, vogliamo soffermarci sulle ipotesi di perdita di efficacia giuridica di un marchio collettivo.

2.6.1 DECADENZA DI UN MARCHIO COLLETTIVO

Le cause di decadenza[57] di un marchio collettivo coincidono con le cause di decadenza di un marchio individuale, ad eccezione del caso, espressamente disciplinato dalla legge, in cui il titolare del marchio collettivo non svolga i propri compiti di controllo.

Precisamente, un marchio (individuale e collettivo) decade per volgarizzazione: in questo caso il marchio non e' più in grado di identificare un dato prodotto quale proveniente da un dato produttore bensì identifica semplicemente un prodotto merceologico a prescindere dalla sua fonte di provenienza. Il marchio decade anche quando esso diventa illecito dopo la sua registrazione: ovviamente se fosse illecito sin dal momento della registrazione, il marchio sarebbe considerato nullo. Più precisamente, un marchio è illecito se è divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, se è divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume e/o per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo. Inoltre, anche in caso di controllo fittizio e/o inadeguato è prevista la decadenza del marchio[58], ed anche nel caso in cui il titolare svolga i controlli senza poi applicare le sanzioni dovute e previste dal regolamento del marchio[59]. In quest'ultimo caso, il legislatore ha voluto proteggere l'interesse dei consumatori, che non devono essere ingannati sull'effettiva corrispondenza dei beni/servizi alle disposizioni dettate dai regolamenti.. La decadenza del marchio avviene anche per mancato uso per 5 anni consecutivi. In

[57] N. ABRIANI, *Diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 524 ss.
[58] P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1994, p. 621.
[59] A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 229; P. SPADA, *(nt.31)*, p. 475.

questo caso ci riferiamo però ad un uso "effettivo": comporta quindi decadenza l'uso meramente simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori.

Parlando di decadenza del marchio, si può quindi affermare che la grande differenza fra marchi individuali d'impresa e marchi collettivi s'individua nell'importanza che assume il regolamento d'uso nella disciplina di questi ultimi. E' quindi assolutamente necessario che l'uso del marchio collettivo da parte delle aziende sia oggetto di appositi controlli poiché l'omissione di essi porterebbe alle conseguenze appena indicate.

2.6.2 LE CAUSE DI NULLITA' DI UN MARCHIO COLLETTIVO: IL CASO DEL "MARCHIO VACCHETTA"

Prima di entrare nel merito del caso del "Marchio vacchetta", è opportuno ricordare brevemente le cause che portano alla nullità di un marchio collettivo. Si parla di nullità assoluta, tale da poter essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, se il marchio è privo dei requisiti previsti per la sua stessa registrazione: novità, liceità, verità e capacità distintiva. Ricordiamo che in deroga all'articolo 13 co. 1 c.p.i., un marchio collettivo può consistere esclusivamente in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Si ha invece nullità relativa quando quest'ultima può essere fatta valere soltanto da soggetti qualificati, in virtù della loro titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che s'intende registrare. Con particolare riferimento al requisito della novità[60], e quindi al concetto di nullità relativa, il Tribunale di Milano ha stabilito la nullità del marchio collettivo rappresentato dalla pelle di animale stilizzato:

[60] V. art. 12, c.p.i..

Immagine 3

Fonte: *www.assomac.it*

La sentenza del Tribunale Milano 19 gennaio 2013, *Chaussures Eram s.a.r.l.* contro Unic e Unic Servizi, con riguardo ai marchi «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta», ha affermato che possono essere registrati come marchi collettivi anche segni descrittivi e privi di carattere distintivo nel raffronto con i marchi "Vera Pelle" e "Vero cuoio", ma ha ritenuto che, nel caso di specie, il simbolo del "Marchio Vacchetta" fosse già utilizzato prima della registrazione del marchio stesso (7 aprile 1977).

Al riguardo, puo' essere opportuno analizzare i vari passaggi della vicenda. Nel mese di dicembre 2009 la società francesce *Eram s.a.r.l.* ha fatto causa all'Unione Nazionale Italiana Conciaria per ottenere l'accertamento della nullità di alcuni marchi collettivi regolarmente registrati dalla U.N.I.C. Questi tre marchi collettivi consistono nell'immagine stilizzata di una pelle animale e sono registrati separatamente o insieme con il nome di "vera pelle" o "vero cuoio". I motivi per cui la società francese *Eram s.a.r.l.* reclamava la nullità dei marchi contesi sono la mancanza di novità e/o la loro decadenza per volgarizzazione. La Corte si è espressa in due giudizi in merito.

Immagine 4 e Immagine 5

Fonte: *www.laconceria.it*

Per quanto riguarda i marchi "Vera pelle" (Immagine 4) e "Vero cuoio" (Immagine 5), ha stabilito che i requisiti di novità e capacità distintiva possono dirsi soddisfatti quando, oltre ad un simbolo generico, il marchio collettivo include anche elementi utili a conferire alla grafica una certa caratteristica distintiva. Questi elementi possono anche essere descrittivi, a patto che la combinazione di simbolo e parole si dimostri distintiva. L'unione, quindi, del simbolo dell'immagine stilizzata con le parole "vera pelle" e "vero cuoio" è idonea a creare un marchio valido poiché soddisfa il requisito della novità e della capacità distintiva nonostante la natura descrittiva delle parole in esso utilizzate.

In relazione invece al "Marchio vacchetta", la normativa di riferimento è la Direttiva Comunitaria 11/1994[61], così come recepita nell'ordinamento italiano mediante D.M. 11/4/96: tale normativa ha reso obbligatoria l'apposizione del simbolo della vacchetta insieme all'indicazione del materiale di cui il prodotto è composto al fine di indicare le caratteristiche delle componenti delle calzature. Inoltre la *Eram s.a.r.l.* è riuscita a provare l'utilizzo precedente del simbolo.

La vicenda si è conclusa con la dichiarazione di nullità del "Marchio vacchetta" poiché privo del requisito della novità e poiché incompatibile con la Direttiva Comunitaria 11/1994. Allo stesso tempo, i marchi "Vera pelle" e "Vero cuoio" sono da considerarsi validi poiché ciò che è stato imposto dalla Direttiva è il solo utilizzo del simbolo della vacchetta insieme alla parola "cuoio" ma non delle locuzioni "vero cuoio" o "vera pelle", che in questo caso sono contraddistinti da una particolare disposizione grafica e dal carattere stampatello maiuscolo.

2.7 IL REGOLALEMENTO D'USO

Alla luce della funzione di garanzia qualitativa che possiedono i marchi collettivi, essi devono poggiare su un regolamento d'uso che consenta loro di svolgere funzione

[61] Direttiva Comunitaria 11/1994, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

che gli e' propria[62]. I regolamenti vanno allegati alla domanda di registrazione e ogni loro eventuale modifica deve essere comunicata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per sottolineare ancora di più l'importanza del regolamento e della sua concreta applicazione, il legislatore ha previsto la sanzione della decadenza del marchio stesso nel caso che il titolare ometta di esercitare i controlli previsti, appunto, nel regolamento[63]. Nella disciplina del marchio collettivo, il legislatore ha posto particolare attenzione all'interesse dei consumatori, che non devono essere ingannati sull'effettiva qualità dei beni e servizi che il marchio contraddistingue. Da un parte, in assenza del regolamento non sarebbe sicura l'uniformità delle produzioni delle imprese aderenti e quindi il segno non sarebbe idoneo a distinguere i beni dai beni delle imprese concorrenti e, dall'altra parte, senza un regolamento non potrebbe esplicarsi quella funzione di garanzia qualitativa assegnata dalla legge al segno stesso[64]. Il regolamento d'uso è quindi quel documento tramite il quale viene disciplinato l'utilizzo del marchio collettivo da parte del titolare e deve contenere precise indicazioni relativamente alla qualità dei prodotti ma anche dei soggetti che vogliono avvalersi di quel marchio e applicarlo ai propri prodotti. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia fornisce nella sua "Guida: Il marchio collettivo"[65] un esempio di come il regolamento d'uso deve essere redatto e quindi quali parti sono assolutamente necessarie[66].

Il regolamento è solitamente suddiviso in otto sezioni principali, che sono: 1- Finalità e titolarità del Marchio, 2- Denominazione e logo, 3- Zona di produzione (o dei servizi), 4- Concessione e requisiti per l'uso del Marchio, 5- Domanda di concessione in uso (e di iscrizione in un Elenco dei concessionari - eventuale), 6- Controlli, 7- Sanzioni e, infine, 8- Controversie. Nella prima sezione è necessario indicare i dati anagrafici dell'impresa/comune/consorzio/ che intende divenire titolare del marchio collettivo e il nome/segno con cui esso sarà indicato. Inoltre è necessario individuare la finalità principale del marchio, che deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.

---

[62] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *(nt. 17)*, p. 254.; L. QUATTRINI, *(nt.29),* ,p. 126 ss.
[63] V. art. 14 co. 2 lett. (c), c.p.i..
[64] P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V.M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *(nt. 7)*, p. 171.; C. BATTAGLIA, *Il marchio collettivo tra tutela reale e tutela personale*, in *Giust. civ,* I, 1996, p. 1390.
[65] Consultabile in *http://www.pg.camcom.gov.it/P42A462CS1/Marchi.html.*
[66] La seguente descrizione è da considerarsi come una traccia per la stesura e non come obbligatoria.

Per quanto riguarda la sezione "Denominazione e logo", all'interno del regolamento d'uso è necessario solamente indicare se si tratta di un marchio verbale, figurativo, misto, mentre per eventuali specifiche si rimanda al disciplinare e/o manuale d'uso del marchio collettivo.

Entrando nel merito della sezione 3, l'art. 11 c.p.i. recita "*I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi*". Per origine dei prodotti/servizi ci si riferisce in questo caso alla zona di produzione che deve essere ben identificata in un territorio esclusivo.

Nella sezione "Concessione e requisiti per l'uso del Marchio" (Sezione 4), all'elenco delle aziende che possono utilizzare il marchio collettivo se, e solo se, sono in possesso di determinati requisiti identificati nel regolamento stesso oppure in un eventuale disciplinare.

Nella sezione successiva vengono identificati i requisiti richiesti per poter accedere all'utilizzo del marchio collettivo. Esso viene, infatti, concesso a tutti quei soggetti che adeguino il loro prodotto e/o servizio agli standard previsti nel regolamento d'uso associato a quel preciso marchio collettivo. Ci riferiamo in questo caso a standard qualitativi, standard di sicurezza e ogni altro requisito che l'ente titolare possa ritenere necessario per assicurare la garanzia qualitativa.

La sezione dei controlli specifica le funzioni di controllo che il titolare del marchio deve intraprendere e quali sono i soggetti a ciò incaricati. Come già detto sopra, la funzione di controllo è assolutamente necessaria pena la decadenza del marchio collettivo.

Nel regolamento il titolare è inoltre tenuto ad indicare quali sono le sanzioni che possono essere applicate ai concessionari del marchio. Ci riferiamo in questo caso a sanzioni quali diffida e censura, fino ad arrivare alla revoca dell'utilizzazione del marchio ed eventuali sanzioni pecuniarie.

Nell'ultima sezione devono essere invece indicate le possibili controversie che possono nascere con riguardo al marchio collettivo e il tribunale competente in materia. Sulle controversie relative a marchi nazionali e comunitari, e quindi anche collettivi, sono competenti le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, istituite con il decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 11-7-2003.

2.8 LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO: IL CASO DEL MARCHIO "VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO"

Con l'avvenuta registrazione di un marchio, collettivo o individuale, il titolare di esso ne diventa il titolare esclusivo potendo vietare a terzi il suo utilizzo. L'art. 20 c.p.i recita, infatti: "*I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio*." Come già osservato, è peculiarità del marchio collettivo che il titolare conceda a terzi la possibilità di impiegare il segno registrato sui propri prodotti. Se, però, un soggetto terzo non autorizzato viola questo diritto di esclusiva, utilizzando illegittimamente un altrui marchio collettivo o marchio simile all'altri marchio collettivo. ecco che si può parlare di reato di contraffazione. In giurisprudenza s'intende per contraffazione la riproduzione integrale del marchio nella sua configurazione emblematica e denominativa e per alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche l'imitazione fraudolenta, quindi in definitiva la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo[67].

L'ordinamento italiano affida agli artt. 473, 474, 517 e 517 ter del codice penale la tutela contro i casi di contraffazione dei marchi. Tali articoli sono stati in parte modificati dalla l.en. 99 del 23 luglio 2009[68] poiché il legislatore ha ritenuto opportuno aumentare l'efficacia della tutela visto il crescente numero di reati di contraffazione nel territorio nazionale. Questa novella ha inasprito le sanzioni penali e previsto la confisca obbligatoria dei beni di chi commette reato di contraffazione, oltre ad introdurre il reato volto a sanzionare la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e la contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Inoltre, sempre nel 2009, è stata creata la "Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - U.I.B.M." nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico e, nel 2010, è stata

[67] Cass. Pen. sez. V n. 38068 del 9 marzo 2005.
[68] Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

istituita la "Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale", con l'obiettivo di approfondire la conoscenza di tali fenomeni al fine di poterli contrastare in modo efficace. Sul piano comunitario, è stato istituito nel 2009 un "Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria" che poi è stato rinominato "Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale" dal regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Attualmente questo osservatorio è gestito dall' U.A.M.I. e fra i vari compiti, si occupa di fornire dati, strumenti e banche dati a sostegno della lotta contro la violazione dei diritti di proprietà industriale.

Come abbiamo detto, l'ordinamento italiano affida agli artt. 473, 474, 517 e 517 ter del codice penale la tutela contro i casi di contraffazione dei marchi. I primi due articoli, 473 e 474, sono classificati come "delitti contro la fede pubblica". In particolare l'art. 473 c.p. condanna chiunque contraffà o altera marchi o altri segni distintivi ed anche chiunque ne faccia uso (senza essere concorso nella contraffazione o alterazione). L'art. 474 c.p. condanna, invece, chiunque porti all'interno del territorio nazionale dei prodotti con marchi contraffatti o alterati e anche chiunque introduca beni industriali creati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali. Questi "delitti contro la fede pubblica" sono diretti a "*tutelare quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali; per la loro sussistenza occorre che vi sia la contraffazione (riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) di un marchio o la sua alterazione (imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che esso possa confondersi con quello originario*)[69]".

Dopo la novella del 2009, la dottrina ritiene però superato il concetto "delitti contro la fede pubblica" cui si fa riferimento. L'oggetto della tutela è ora incentrato sull'economia pubblica, intesa sia come tutela dei consumatori sia come tutela del patrimonio di impresa[70].

---

[69] Cass. pen. , 13.02.1973, n. 1217 in S. BELTRANI, R. MARINO, R. PETRACCI, *Codice penale annotato con la giurisprudenza,* Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2013.

[70] G. COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica,* in *Riv. it. dir. proc. pen.,* 2010, p. 68.; C. BATTAGLIA, *(nt. 64)*, p. 1390

Gli articoli 517 e 517 ter c.p. sono invece classificati come "delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio". Il primo articolo condanna chiunque metta in vendita dei prodotti su cui è apposto un marchio o segni "*...atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o qualità dell'opera o del prodotto*.". L'art. 517 ter c.p. sanziona invece chi fabbrica e commercia beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e chi al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

In riferimento ai marchi non registrati, non è configurabile il reato previsto dall'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) così come ha stabilito la Suprema Corte con la Sentenza nr. 25273 del 2012[71].

Occorre inoltre fare riferimento alle misure contro la pirateria di cui agli artt. 144 ss. c.p.i. . Secondo l'articolo 144 co. 1 "*sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico".* In questo caso, è compito del Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3[72], procedere alla distruzione della merce, ovviamente addebitando le spese al contravventore.

La nozione di contraffazione richiede quindi una valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello originario e occorre anche che questa confondibilità possa causare confusione all'interno del mercato dei consumatori[73]. L'esame della confondibilità è un processo non sempre standardizzabile e il giudice che se ne occupa dovrà svolgere una serie di accurate valutazioni volte ad analizzare se sono presenti o meno degli elementi che possano produrre il rischio di creare nel pubblico

[71] Consultabile in *http://www.iusinaction.com/*.

[72] Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

[73] Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p. non è necessario, per la ricorrenza del reato, che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale.

quella confusione sulle attività delle imprese e sull'origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del marchio registrato intende evitare. La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; questi fattori vanno dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, all'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e al grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi[74] .

Il giudice è chiamato ad accertare o meno la confondibilità tra due segni facendo uso del cosiddetto criterio "Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive fonetica, visuale, concettuale". Il giudice deve quindi accertare se sussista o meno un certa somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale tra i segni. In seguito occorre valutare la somiglianza tra i prodotti, cioè verificare se i prodotti sui quali è apposto il segno contraffatto sono uguali o affini a quelli per i quali è utilizzato il marchio validamente registrato.

Dopo detta breve rassegna sui reati penali, si precisa che il titolare del marchio, ove si verifichi un illecito di contraffazione, può rivolgersi alle autorità giudiziarie per ottenere tutela, attraverso la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni o ad un'inibitoria del comportamento, oppure può avvalersi di procedimenti extragiudiziali come l'arbitrato[75] o la mediazione[76].

Dal punto di vista giudiziale, l'azione civile di contraffazione è generalmente piuttosto lunga, a meno che non sussistano i requisiti per promuovere un ricorso cautelare basato sull'urgenza della situazione. Questi provvedimenti di urgenza sono tuttora tra gli strumenti cautelari più diffusi in ambito industriale per evitare il danno di attesa della decisione di merito, considerati i tempi notoriamente lunghi della giustizia civile italiana[77].

Le misure cautelari che possono precedere un'azione di contraffazione sono tre:

- La descrizione è la misura per mezzo della quale il titolare del marchio acquisisce la prova della violazione del proprio diritto.

---

[74] V. sentenza dell'11 novembre 1997, C-251/95, SABEL, punto 22.

[75] Art. 806 c.p.c.: Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

[76] Art. 1754 c.c.: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

[77] D. CESIANO, *La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale*, Editore Le Fonti, Milano, 2008, p. 9.

Viene eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura[78].

- Il sequestro ha come scopo quello di impedire l'ulteriore circolazione dei prodotti recanti marchio contraffatto e anch'esso viene eseguito a mezzo di ufficiale giudiziario.
- Attraverso l'inibitoria cautelare il titolare del marchio può chiedere che prima e durante il processo siano vietati la fabbricazione, il commercio e l'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime[79].

Le sanzioni civili più frequenti sono, come accennato, il risarcimento del danno e l'azione inibitoria. Per quanto riguarda le sanzioni penali, la l. n. 99/2009 del 23 luglio 2009 ha introdotto nuove disposizioni prevedendo delle modifiche alle sanzioni: fino a € 25.000 e tre anni di conclusione per chi per chi usa, contraffà o altera marchi altrui (art. 473 c.p.), fino a € 35.000 e quattro anni di reclusione per chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli (art. 473 co. 2 c.p.) e, infine, fino a 2 anni di reclusione e fino a 20.000,00 di multa per chi detiene prodotti contraffatti. Sono previste due condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo della libertà personale: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di una causa di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato e della pena che si ritiene possa essere applicata[80].

Mentre il titolare di un marchio individuale d'impresa può abbinare all'azione reale di contraffazione l'azione personale di concorrenza sleale[81], questo non sempre accade per il titolare di un marchio collettivo. Quando il titolare del marchio è un ente privato associativo non riconosciuto a struttura non aperta, il titolare è legittimato all'azione di inibizione dell'uso abusivo del marchio, ma non all'azione di concorrenza sleale ex art. 2601 cod. civ. Il soggetto legittimato all'azione di

[78] V. art. 130, c.p.i..
[79] V. art. 131, c.p.i
[80] V. art. 273, c.p.p.
[81] V. art. 2598, c.c.

concorrenza sleale è solamente l'utilizzatore del marchio collettivo e non il suo titolare[82]. Su questo tema, la corte si è così pronunciata: "*Nel caso in cui un'associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (ora art. 11 CPI n.d.r), la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione del diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.*[83]".

Sempre con riguardo al tema della contraffazione di un marchio collettivo, la recente sentenza n. 3575/2015 del Tribunale di Firenze del 19 ottobre 2015 ha accertato la contraffazione dei marchi collettivi (nazionali, comunitari e internazionali) "Nobile", "Vino Nobile" e "Vino Nobile di Montepulciano" e della denominazione di origine controllata corrispondente a quest'ultimo. Il consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in provincia di Siena, si è rivolto alle autorità giudiziarie per ottenere tutela nei confronti di due aziende vinicole che utilizzavano la dicitura "Nobile prima" sulle etichette delle proprie bottiglie come ditta e come dominio *web*. Le due aziende convenute, l' "Azienda Agricola Nobile Prima" e la "Nobile Prima Srl", hanno tentato di contestare la validità dei marchi del consorzio chiedendone la decadenza per illiceità sopravvenuta ai sensi degli artt. 26 lett. b) c.p.i. e 51 R.M.C., e la nullità ai sensi dell'art. 25 c.p.i. e degli art. 52 e 53 R.M.C., per mala fede nella registrazione di parte attrice ai sensi dell'art. 19 comma 2 c.p.i. nonché per preuso del segno "Nobile Prima".

Per quanto riguarda la domanda di decadenza del marchio collettivo, le aziende convenute sostenevano che a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunitario n. 401/2010 avente valore di legge sopravvenuta, di immediata applicazione, la denominazione "VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO" non fosse più tutelata e che, anzi, i marchi dell'attrice fossero divenuti ingannevoli circa la provenienza del prodotto. Il Tribunale di Firenze ha rigettato detta domanda

[82] App. Milano 8.5.1992 in *Giur. dir. ind.* 1992, I, p. 617.
[83] Cass. 29.8.1995, n. 9073 in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1389, e in *Giur. dir. ind..*, 1995, p. 202.

accertando che il termine "Montepulciano" è utilizzato proprio per identificare l'origine geografica del prodotto di cui è stata riconosciuta la DOC (denominazione di origine controllata) nel 1966 e la DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) nel 1980 e sono quindi tutelati dall'ordinamento.

Anche sul difetto di novità ai sensi del'art. 25 c.p.i. e artt. 52 e 53 R.M.C. per preuso del segno "Nobile Prima", il Tribunale si è espresso disattendendo la domanda delle convenute. Esse sostenevano l'utilizzo da parte di una di esse del segno "Nobile Prima" come ditta, nome a dominio e marchio sin dall'anno 2001 e che quindi i marchi collettivi del Consorzio, registrati negli anni 2004 e 2006, difettassero di novità. Il Tribunale ha invece riconosciuto ai marchi notorietà preesistente alla creazione delle due aziende convenute: secondo la documentazione prodotta, il nome VINO NOBILE si trova per la prima volta in un documento del Settembre 1787, mentre la prima annata dell'omonimo VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO risale al 1959. Viene inoltre negata l'eccezione di registrazione in malafede dei marchi da parte del Consorzio ai sensi dell'art. 19 co. 2 c.p.i..

In ultimo, è stata accertata la contraffazione dei marchi attorei da parte della convenuta ai sensi degli artt. 20 lett. b) e c) c.p.i. mediante l'utilizzazione della dicitura "Nobile Prima" come segno distintivo. Il Tribunale ha ritenuto che i marchi collettivi "VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO", "VINO NOBILE" e "NOBILE" abbiano carattere originale con efficacia individualizzante e che *"il cuore di tali marchi è rappresentato dalla parola NOBILE che, in quanto volta a contraddistinguere un prodotto da cui è distante concettualmente, può considerarsi un marchio forte"*.

Immagine 6

Fonte: SENTENZA n. 3575/2015 pubbl. il 21/10/2015, consultabile *in www.marchiebrevettiweb.it*

Il segno "Nobile prima" (Immagine 6), nonostante lo stile grafico differente, richiama nella mente del consumatore i marchi registrati dal Consorzio, in quanto anche il nucleo centrale di questo segno e' formato dalla parola NOBILE. Il

Tribunale afferma anche che *"l'aggiunta della parola PRIMA dopo la parola NOBILE nel segno di parte convenuta dà luogo ad una variante innocua, inidonea ad apportare novità".* Per concludere, ai sensi dell'art. 22 co. 1 c.p.i[84], il Tribunale ha ritenuto violazione dei marchi del Consorzio il loro utilizzo come ditta da parte delle aziende convenute. Analoghe considerazioni sono state svolte per quanto riguarda l'insegna e il nome a dominio www.nobileprima.it.

2.9 I MARCHI COLLETTIVI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI: IL CASO DEL MARCHIO "QUALITA' VALLONE"

Con la creazione del mercato unico europeo si è resa necessaria l'abolizione di tutti gli ostacoli che impedivano una corretta e libera circolazione delle merci all'interno del mercato. Inizialmente ciò è avvenuto con l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizione qualitative (contingentamenti)[85]. Un importante passo in avanti è stato poi fatto con l'adozione di leggi di armonizzazione che hanno consentito di eliminare gli ostacoli posti dalle varie discipline nazionali e dalle misure di effetto equivalente[86]. Uno dei principi su cui si basa la creazione del mercato unico è il principio di mutuo riconoscimento, attraverso il quale viene imposto a ciascun Stato membro di permettere la libera circolazione di ogni prodotto legalmente costruito in un altro Stato membro, anche quando le caratteristiche di costruzione di questo prodotto non rispondano a quella che è la normativa vigente nel Paese di destinazione.
L'art. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (già Trattato della Comunità Europea) prevede che "*Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"* e all'art. 30 stabilisce inoltre il divieto di applicare tasse di effetto equivalente. Questo divieto ha lo scopo di completare e rendere effettivo l'obbligo di non porre dazi nel commercio intracomunitario. Tale obbligo potrebbe essere aggirato mediante l'imposizione di

[84] Norma che afferma il principio dell'unitarietà di tutti i segni distintivi.
[85] A. SEGRE', *Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare,* Carocci Editore, Roma, 2008.
[86] Vietate ai sensi degli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

altri oneri pecuniari sulle merci che varcano le frontiere tra gli Stati membri[87]. Negli articoli seguenti il Trattato sancisce i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione, specificando, tuttavia, che *"tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri[88]"*. E' quindi il Trattato stesso a permettere, in casi di ragionevoli necessità, delle eccezioni, tenendo conto però che si tratta pur sempre di eccezioni al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (prodotti e servizi) e che, in quanto tali, devono essere interpretate restrittivamente.

Come noto, la legislazione italiana permette la registrazione di nomi geografici aventi un significato descrittivo della qualità di un prodotto solamente come marchi collettivi e non come marchi individuali e solamente nel caso in cui la registrazione di questi marchi collettivi geografici non porti ingiustificato privilegio a favore di alcune imprese rispetto ad altre. Con sentenza del 17 giugno 2004, nella causa C-255/03, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l'incompatibilità dei marchi collettivi regionali con il principio della libera circolazione delle merci. Precisamente. Il 7 settembre 1989, il governo regionale Vallone adottava un decreto che istituiva il marchio collettivo "Qualità Vallone" e, ai sensi del capo 1 di tale decreto, detto marchio era inteso come *"il marchio collettivo determinato dal governo regionale vallone, che attesta che un prodotto fabbricato o trasformato in Vallonia possiede un insieme distinto di qualità e caratteristiche specifiche preliminarmente fissate e che stabilisce un livello di qualità*". La creazione di questo marchio collettivo determinava la reazione della Commissione C.E. che lo ha ritenuto contrario all'art. 30 del Trattato C.E. (ora art. 36 T.F.U.E)[89] poiché fra le condizioni necessarie ad ottenere il marchio figurano l'obbligo di "trasformazione o di fabbricazione in Vallonia", violando in questo modo i presupposti di legge secondo la quale le condizioni per ottenere un marchio collettivo non si devono basare sul luogo di produzione ma solamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto in questione. Il marchio collettivo ha, infatti, la funzione di garantire la qualità di un prodotto individuandone le caratteristiche che il disciplinare di

---

[87] G. STROZZI (A CURA DI), *Diritto dell'Unione europea - Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 11.

[88] V. art. 36, T.F.U.E..

[89] Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

produzione gli attesta e non deve servire a designare la provenienza geografica di un prodotto. Nell'anno 2001, il governo Vallone, riconoscendo come valide le motivazioni dalla Commissione, ha presentato un nuovo progetto di decreto contenente, all'art. 19, una disposizione che prevede un periodo transitorio di diciotto mesi per apportare le necessarie modifiche a favore dei prodotti che beneficiavano già del marchio di qualità vallone. Tale decreto non venne però adottato nei tempi richiesti dalla Commissione che si è quindi rivolta alla Corte di Giustizia, la quale ha dichiarato che "*Il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede «il marchio di qualità vallone» a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 28 C.E.* (ora art. 34 T.F.U.E)". Tale marchio attesterebbe, infatti, che il prodotto sul quale esso è posto è stato fabbricato in Vallonia e presenta determinate caratteristiche. Le disposizioni nazionali in questione potrebbero avere effetti sulla libera circolazione dei prodotti e servizi in quanto favorirebbero la commercializzazione delle merci di origine nazionale a scapito delle merci importate. Esse costituiscono quindi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione contraria all'art. 34 T.F.U.E.

Similmente, nella sentenza *"Eggers"*[90] la Corte ha sottolineato che, per aversi la compatibilità con il principio della libera circolazione, il segno distintivo deve avere fondamento nelle caratteristiche intrinseche del prodotto e non nella zona di origine o di localizzazione delle fasi di produzione. Ciò è affermato al par. 24 della sentenza in esame, dove si legge che "*in un mercato che deve possedere, nella misura del possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere - salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e di indicazione di provenienza - unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione*". Al paragrafo successivo la Corte ribadisce inoltre la competenza a livello nazionale per quanto riguarda le norme che disciplinano la qualità dei prodotti messi in commercio ma sottolinea che

[90] CGCE, 12 ottobre 1978, causa 13/78, Joh.Eggers Sohn e co. v. Città di Brema.

questa politica della qualità deve essere conforme ai principi comunitari della libera concorrenza.

Nel territorio nazionale, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 117 co. 1 della Costituzione Italiana, è stata dichiarata illegittima[91] la legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 che intendeva certificare attraverso le diciture "*Made* in Lazio – Tutto Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio" rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori, e le materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti[92]. Con successiva legge regionale 28 marzo 2012, n. 1, la regione ha istituito un marchio collettivo regionale, sostenendo che tale marchio collettivo non avrebbe orientato l'interesse generale dei consumatori verso i prodotti del territorio regionale. Tuttavia, anche in questo caso la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, co. 1, della Costituzione, agli articoli 34 e 35 del TFUE che vietano agli stati membri l'adozione di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi effetto equivalente e all'art. 120, co. 1, della Costituzione, per ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dello Stato. Con la sentenza n. 191/2012[93], la Corte afferma che *"La legge della Regione Lazio (...) mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario. E ciò, di per sé, ne comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale."*

Diversa sorte ha avuto la legge della Regione Toscana del 15 aprile 1999, n.25, la quale intendeva promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la

[91] Corte Costituzionale, sentenza n. 66 del 12 aprile 2013.
[92] L. COSTATO, *Le conseguenze della mancata Unione Europea*, in *Rivista di diritto alimentare,* IV, 2013.
[93] Consultabile in *http://www.cortecostituzionale.it/.*

concessione in uso di un proprio marchio collettivo[94]. Il marchio, ritenuto legittimo, viene concesso alle aziende che si impegnano a conformarsi al disciplinare di produzione: quest'ultimo contempla le tecniche ed i processi produttivi necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto e non fa riferimento al territorio d'origine del prodotto come caratteristica necessaria per la concessione del marchio.

[94] Art. 1 Legge regionale 15 aprile 1999 , n. 25, norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.

CAPITOLO 3
IL MARCHIO COLLETTIVO QUALITA' MANIAGO

3.1 Il distretto del coltello e la nascita del marchio "QM" – 3.2 Gestione e modalità di attivazione del marchio – 3.3 Modalità di attribuzione del marchio a prodotti e imprese – 3.3.1 La specifica tecnica – 3.4 Attività di controllo – 3.4.1 Gestione delle non conformità di sistema – 3.5 Utilizzo del logo "Qualità Maniago".

3.1 IL DISTRETTO DEL COLTELLO E LA NASCITA DEL MARCHIO "QM"

Il distretto industriale di Maniago, situato nella zona settentrionale della provincia pordenonese, vanta una tradizione fabbrile e delle coltellerie presente in quest'area da centinaia di anni. L'attuale configurazione del distretto è stata riconosciuta ufficialmente con la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 27 del 1999 e comprende nove comuni: Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Vajont e Vivaro.

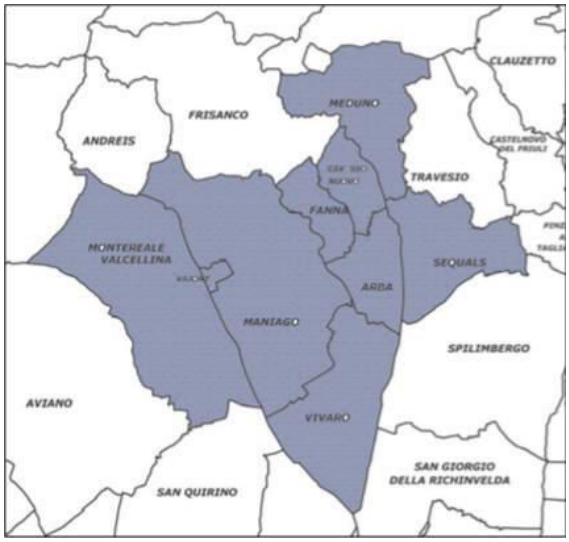

Immagine 7

Fonte: *ASDI (Agenzia per lo Sviluppo del Distretto del Coltello), Programma di Sviluppo del Distretto del Coltello 2012/2014, Maniago*

Il centro focale di questo distretto rimane a tutt'oggi la città di Maniago, nella quale sono situate quasi il 90% delle aziende che formano il distretto. Con legge regionale

n. 4 del 2005[95], la regione Friuli Venezia Giulia individua il distretto industriale come "*…un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale".* Occorre però specificare che, solo nel 2007, con delibera della Giunta Regionale del 2 febbraio 2007, n.169, c'è stato un allargamento dei confini merceologici del Distretto del Coltello, aggiungendo il comparto del "Metallo" al settore delle "Coltellerie". I principali settori di produzione sono: coltelli e articoli affini, macchinari/attrezzature per l'industria, elettronica industriale e automazione industriale. All'interno del distretto la suddivisione in settori è alquanto netta: circa la metà delle aziende sono dedite alla lavorazione delle lame, con aziende di piccole dimensione e non più di 5/10 addetti, mentre l'altra metà si occupa della lavorazione del metallo con aziende che raggiungo anche dimensioni medio/grandi. Attualmente, infatti, il distretto maniaghese è formato da circa 170 aziende, di cui 75 dedite alla produzione di lame e 95 a quella di metallo, per un totale di quasi 2.100 addetti.

Già nei primi anni '90, con l'attuazione del cosiddetto progetto "Bucaneve[96]", si ha un primo tentativo verso la realizzazione di un marchio collettivo di qualità che però non è riuscito ad ottenere i risultati sperati. Solo negli anni 2000 si ha una maggiore spinta verso la promozione dei prodotti distrettuali e la valorizzazione della produzione e tradizione locale che si concretizza nell'anno 2005 con la nascita del marchio collettivo "Qualità Maniago", registrato dalla società consortile a responsabilità limitata "Montagna Leader" con sede a Maniago.

Immagine 8

Fonte: *www.distrettocoltello.it*

[95] Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

[96] Fra i suoi principali obiettivi si annoverano lo sviluppo della formazione e dell'informazione a favore degli imprenditori locali e la costituzione di un centro servizi per l'innovazione tecnologica.

Il marchio è stato voluto dal distretto del coltello con l'obiettivo di fissare standard e requisiti qualitativi della produzione maniaghese, in modo da valorizzarne le caratteristiche qualitative, ma anche per impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente e nell'etica della produzione.

Le aziende che attualmente hanno diritto all'uso di questo marchio sono 22 e realizzano articoli rientranti nelle seguenti famiglie di prodotto:

- Coltelli a lama fissa
- Coltelli a lama chiudibile
- Cavatappi
- Forbici e cesoie
- Attrezzi manuali da raschio e taglio
- Attrezzi da taglio e incisione per il settore medicale

Il marchio collettivo di qualità è un marchio riferito al prodotto, aggiuntivo al marchio di impresa e/o ad altri marchi di cui possa fregiarsi il fabbricante e non è un marchio sostitutivo del *brand* aziendale. In quanto marchio collettivo, esso mira a promuovere l'immagine dei prodotti distrettuali garantendo il cliente/consumatore sulla conformità dei requisiti di prodotto per effetto dell'attività di controllo che l'organizzazione del marchio assicura. Oltre a questa funzione di garanzia qualitativa e di origine geografica, il marchio collettivo "QM" svolge anche un'importante funzione di comunicazione. Esso, infatti, vuole far apprezzare al consumatore il carattere distintivo del distretto del coltello che si concretizza nella tradizione pluricentenaria della lavorazione del ferro e, di conseguenza, nella lavorazione delle lame. Il marchio del distretto maniaghese è fortemente legato al territorio ed è quindi diventato parte di una strategia di *marketing* territoriale molto ampia e in atto già da diversi anni per raccordare offerta e domanda territoriali. È concepito inoltre come un progetto di marketing collettivo: il marchio distrettuale incorpora la qualità del prodotto e comunica un universo simbolico di Distretto nel rispetto delle strategie di mercato delle singole imprese che aderiscono al progetto.

3.2 GESTIONE E MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL MARCHIO

Come detto precedentemente, il marchio collettivo Qualità Maniago è stato registrato dalla associazione Montagna Leader con sede a Maniago ma detta società, nella gestione del marchio, è coadiuvata da altre figure istituzionali presenti nel territorio distrettuale e individuate precisamente all'interno del disciplinare di riferimento al marchio collettivo.

Innanzitutto, Montagna Leader nasce nel 1997 a Maniago ed è un gruppo di azione che unisce in una società consortile, enti locali, associazioni, soggetti economici. L'associazione opera nella cosiddetta Area Leader che comprende 25 comuni, che corrispondo alla parte ovest della regione Friuli Venezia Giulia. Ad essa è demandata la registrazione, gestione e promozione del marchio. Inoltre, il controllo e le decisioni di revocare l'uso del marchio collettivo sono concretamente affidate ad un Comitato Tecnico Scientifico. Questo comitato, composto da cinque membri, è così formato: un presidente appartenente alla direzione/consiglio di amministrazione della società consortile Montagna Leader; un professionista con competenze di marketing e gestionali; un professionista con competenze di gestione di sistemi di marchi qualità; un rappresentante di un organismo di certificazione di sistemi e/o di prodotto accreditato SINCERT[97]; un rappresentante di un laboratorio con specifiche competenze nelle attività di prova interessate al marchio collettivo di qualità, accreditato SINAL[98], o riconosciuto tra le strutture di ricerca e innovazione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

A stretto contatto con Montagna Leader lavora il Comitato del distretto, figura base del progetto, come prevista dalla L.R. 27/99 e rappresentata dal suo Presidente, con la funzione di garante del progetto e di generale interfaccia verso le competenti autorità.

Anche la società Agemont[99] S.p.a. svolge un importante ruolo nel progetto, disponendo di un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Montagna Leader. La Agemont ha come scopo principale quello di promuovere

[97] Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione.
[98] Sistema Italiano di Accreditamento. Dal 22 dicembre 2009 ACCREDIA è il nuovo Ente Unico Nazionale di Accreditamento.
[99] Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna..

l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani attraverso: attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale; promozione dell'imprenditorialità locale e attrazione di imprenditorialità esterna; servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.
Infine, oltre a varie associazioni di categoria[100], un ruolo attivo è svolto dal Consorzio Coltellinai Maniago s.r.l., fondato nel 1960, che rappresenta l'unione delle piccole imprese artigiane locali e si occupa principalmente della commercializzazione dei prodotti dei soci e di fungere da vetrina per le varie manifestazioni nazionali e internazionali con le quali il marchio "Qualità Maniago" viene promosso in tutto il mondo.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione del marchio, Montagna Leader ed il Comune di Maniago, attraverso l'attività di un Comitato Tecnico Operativo, hanno sviluppato uno studio per la definizione dei requisiti che deve possedere un prodotto che intenda fregiarsi del marchio. Ne sono derivati i due documenti fondamentali su cui si basa il "Marchio Collettivo di Qualità": il disciplinare del Marchio Collettivo di Qualità del Distretto del Coltello di Maniago (PN – IT) e la sua specifica tecnica. Sulla base di questi documenti Montagna Leader ha effettuato la registrazione del marchio stesso e, per assicurare l'imparzialità delle valutazioni relative all'attribuzione e i necessari controlli sul possesso dei richiesti requisiti, si è dotata del già citato Comitato Tecnico Scientifico.

3.3. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO A PRODOTTI E IMPRESE

Ogni impresa del distretto maniaghese può, se rispetta i requisiti, chiedere di poter utilizzare il marchio collettivo "QM". Trattandosi di marchio di prodotto, l'impresa deve poter documentare la conformità di tutti i prodotti per i quali chiede la possibilità di utilizzo del marchio stesso. Sarà poi il Comitato Tecnico Scientifico,

[100] Si intendono le associazioni rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali presenti sul territorio.

analizzati i vari modelli, ad accettare o meno la richiesta. L'impresa richiedente può decidere di far apporre il marchio su tutta la sua linea, oppure solo a determinati prodotti: in questo caso l'azienda deve poter assicurare che l'utilizzo del marchio sia limitato ai prodotti valutati come conformi ai requisiti richiesti.
Il Comitato Tecnico Scientifico, ricevuta la domanda di adesione, si riunisce per verificare l'adeguatezza della documentazione e la conformità dei prodotti. Se tutto è conforme esprime parere positivo affinché la società Montagna Leader autorizzi l'azienda a marchiare i prodotti nei modelli e nelle famiglie per i quali è stata fatta la richiesta. Se vengono rilevate delle "non conformità" viene data rapida comunicazione scritta all'azienda, rendendo la documentazione identificata evidenziando gli elementi non corretti, per permettere l'adeguamento e la riverifica entro un periodo di tempo (mai inferiore a tre mesi).

3.3.1 LA SPECIFICA TECNICA

È all'interno della specifica tecnica "ST 01" che sono contenuti quei requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità del distretto. Come espressione dell'alta qualità dei prodotti realizzati nel distretto, la specifica tecnica si riferisce ai seguenti parametri:

- ambientali, relativi all'impatto che il prodotto (nei materiali e nei componenti di imballaggio) ha sull'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento;
- etici, di rispetto della persona nello sviluppo dei processi di lavorazione;
- funzionali, del prodotto per le caratteristiche di utilizzo del prodotto stesso;
- gestionali, per i servizi correlati alla distribuzione del prodotto ed al servizio all'utilizzatore che il fabbricante deve assicurare.

Innanzitutto, vengono definite le specifiche di processo, a cura del fabbricante, che si riferiscono quindi al processo in cui si sviluppo il prodotto. Questo processo deve rispettare determinati requisiti e caratteristiche che si dividono in tre principali categorie: etica, servizio alla vendita e gestione dei processi critici.

Nell'ambito dell'etica, all'interno dell'azienda è richiesto un ambiente di lavoro idoneo a sviluppare l'attività in sicurezza secondo le disposizioni di legge e valutando i suggerimenti dei lavoratori; inoltre, l'azienda deve mantenere una statistica degli infortuni, messa a disposizione dei lavoratori, che viene utilizzata come base della verifica annuale dei rischi. La specifica tecnica vieta poi discriminazioni riguardo all'età e al sesso dei lavoratori. Per accertare tutto ciò, l'azienda deve documentare un'analisi dei rischi aggiornata annualmente, un registro infortuni e una gestione delle paghe dalla quale emerga l'assenza di discriminazioni salariali.

Per quanto riguarda i servizi alla vendita, l'azienda assiste la propria rete distributiva nel rispetto dei parametri di legge per la garanzia sui prodotti, secondo quanto stabilito del paese in cui avviene la vendita.

Infine, l'azienda assicura che i processi di lavorazione per le operazioni di arrotatura, affilatura e controllo/finitura vengano eseguite nell'ambito del distretto di Maniago. L'azienda deve dunque documentare le proprie fatture di acquisto e conto lavoro in Italia e all'estero, per le lavorazioni interessate, e si rende disponibile e verifiche a campione su partite di acquisto.

Arriviamo ora al cuore della specifica tecnica, ovvero alla parte in cui sono descritte le specifiche di prodotto, sempre a cura del fabbricante, che il prodotto a marchio collettivo "QM" deve sempre possedere. Riportiamo di seguito la tabella come prevista dalla specifica tecnica ST 01:

Ambito	**Specifica**	**Indicazioni su prodotto/confezione**	**Modalità di gestione e oggettivazione**
Ambientale	Packaging in materiale ecocompatibile di cui siano definite le modalità di smaltimento.	L'indicazione del materiale e dello smaltimento deve essere indicata sui materiali di imballo attraverso la simbologia previste dalle norme internazionali in materia.	Definizione per dichiarazione contrattuale dei fornitori dei materiali.

	Prodotti realizzati in materiali “non nocivi”.	L’indicazione “non contiene materiali nocivi” deve essere apposta sulla confezione.	Definizione per dichiarazione contrattuale dei fornitori dei materiali.
Sicurezza d’uso	Impugnatura sicura	Non necessaria una specifica indicazione sulla confezione salvo le situazioni di necessità di istruzioni d’uso.	Analisi dei rischi documentata per prodotto o linea di prodotti.
	Sicurezza sulla chiusura (solo se applicabile, quindi solo per coltelli chiudibili e alcune tipologie di forbici).	Non necessaria specifica indicazione sulla confezione salvo le situazioni di opportunità di istruzioni d’uso.	Analisi dei rischi documentata per prodotto o linea di prodotti.
Prestazioni	Qualità generale del prodotto (assenza bave, crepe, rughe)	Non necessaria specifica indicazione sulla confezione.	*Check list* di controllo con definizione dei parametri di accettabilità.
	Materiale	Indicazione sulla confezione del materiale della lama.	Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino e archiviazione certificati.

	Durezza della lama	Indicazione sulla confezione del valore.	Il valore indicato sulla confezione deve essere verificato con prova a campione (una misura per ogni processo di tempra per ogni prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra)
	Capacità del taglio e durata del filo	Indicazione sulla confezione del valore e della norma di prova (ISO, EN o norma interna laboratorio).	Prova in laboratorio su prototipo per validazione ed a campione per controllo fabbricazione.
	Resistenza alla corrosione (solo su prodotti in inox)	Indicazione sulla confezione del valore e della norma di prova.	Prova in laboratorio su prototipo per validazione ed a campione per controllo fabbricazione.

Le attività di misura e di prova sono eseguite presso laboratori accreditati o in laboratori aziendali. Essi sono, secondo il disciplinare, "strutture di prova", anche interne ad aziende di produzione, che eseguono le attività di misura e prova in base a procedure riconosciute dal Comitato Tecnico Scientifico in conformità quindi a norme nazionali e/o internazionali, ,oppure, in assenza di queste norme, le attività di misura sono svolte sulla base di apposite procedure interne.

3.4 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Come società titolare di un marchio collettivo, Montagna Leader è obbligata, secondo l'art. 11 c.p.i., a svolgere *"...la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità..."* dei prodotti sui quali le aziende richiedenti sono intenzionate ad apporre il marchio. Per quanto riguarda il marchio collettivo "QM", le società impegnate nel progetto hanno ritenuto opportuno dividere le attività di sorveglianza in due macro categorie, ossia le verifiche di sorveglianza ordinaria e le verifiche straordinarie.
La sorveglianza ordinaria è a carico delle imprese e calcolata nell'ammontare della quota annuale di adesione in relazione al numero di prodotti aderenti al marchio. L'azienda è soggetta a verifica di sorveglianza ordinaria una volta ogni dodici mesi ed è obbligata a produrre la seguente documentazione:

- risultati di prove e misure a conferma della sorveglianza interna per le prove di capacità di taglio, durata del filo e resistenza alla corrosione;
- scheda riepilogativa del registro delle misure di durezza, con indicazione delle misure effettuate, dei valori rilevati e della identificazione dei prodotti cui erano riferiti con la definizione del valore di riferimento;
- schede di analisi relative ai prodotti nuovi o di nuovo inserimento nell'ambito del marchio

Il Comitato Tecnico Scientifico verifica la documentazione presentata e, se conforme, esprime parere positivo affinché Montagna Leader possa estendere l'autorizzazione per l'azienda all'uso del marchio per un periodo di 12 mesi.
L'attività di sorveglianza straordinaria è invece gestita autonomamente da Montagna Leader su indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Gli interventi possono essere pianificati per dare seguito a reclami sollevati da clienti di aziende aderenti e/o da utilizzatori dei prodotti marchiati, oppure per verificare l'attuazione degli interventi correttivi concordati con aziende aderenti a seguito di reclami, non conformità rilevate in attività di sorveglianza ordinaria, modifiche sostanziali alla gamma dei prodotti (estensioni) o ai processi produttivi degli aderenti. L'attività ispettiva può essere affidata ad un organismo di controllo qualificato.

Più in particolare, le verifiche sui prodotti destinati alla commercializzazione si concentrano su quattro principali aspetti: durezza della lama, capacità di taglio, durata del filo e resistenza alla corrosione. Il produttore deve emettere, in allegato alla domanda di adesione, specifica dichiarazione di conformità relativamente agli aspetti ambientali e di sicurezza del prodotto e allegare certificati di prova per gli elementi relativi alle prestazioni che hanno possibilità di oggettivazione tramite misura con strumenti di prova. Le prove (ad esclusione del materiale per il quale ha valore l'analisi chimica come da norme nazionali ed internazionali) dovranno essere eseguite in laboratori accreditati dal comitato scientifico per i quali è stata verificata l'adeguatezza delle attrezzature. La valutazione del comitato scientifico non è di merito in quanto ogni fabbricante può determinare le caratteristiche tecniche ritenute più idonee, ma si limita a verificare che i dati dichiarati sulla confezione e nella eventuale documentazione di vendita siano coerenti con quanto rilevato e che siano determinati da attività di misura. Il fabbricante documenta, all'atto della richiesta di adesione al Marchio, anche il "piano dei controlli" previsto per ogni prodotto con riferimento a periodicità di produzione basata su quantità prodotta (ogni quanti pezzi prodotti si eseguono i diversi controlli previsti) o su cadenza temporale (si esegue un controllo su una campionatura determinata con periodicità stabilita, non superiore ai dodici mesi).

3.4.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' DI SISTEMA

Oltre a regolare i requisiti previsti per la produzione dei prodotti, il disciplinare del marchio collettivo "QM" rileva la possibilità che si evidenzino errori nella gestione dello stesso sistema di gestione del marchio. L'attività di trattamento della non conformità alla Specifica Tecnica ha i seguenti obiettivi: evitare il collassamento dell'intero sistema preventivo di controllo, prendere sistematicamente decisioni in merito alle suddette situazioni e fornire dati per avviare azioni correttive atte ad evitare il ripetersi della non conformità eliminando le cause.

Le non conformità del sistema possono essere evidenziate da:

- aderenti al marchio, i quali possono rilevare inadeguatezze del sistema di accettazione, sorveglianza, gestione della routine;
- comitato di distretto e consiglio di Amministrazione di Montagna Leader, organismi economici, enti di animazione del territorio o altri soggetti sociali che rilevano anomalie o disfunzioni nella gestione delle attività;
- consumatori, clienti delle aziende aderenti al marchio, operatori economici della catena del valore (sia di fornitura che di distribuzione);
- il comitato scientifico stesso attraverso la registrazione delle proprie attività.

Le responsabilità relative alla rilevazione, esame, decisione sul trattamento e registrazione di non conformità coinvolgono funzioni diverse a seconda dei punti di rilevamento e sono gestite dalla segreteria tecnica di Montagna Leader. Eventuali non conformità riscontrate nell'esecuzione del "Servizio di controllo" e nella verifica di efficacia del medesimo, sono oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico Scientifico che risponde al CdA di Montagna Leader al quale fa pervenire, annualmente, una relazione con l'analisi delle situazioni di non conformità rilevate e le decisioni prese sia per la non conformità stessa che per eliminarne le cause.

3.5 UTILIZZO DEL LOGO "QUALITA' MANIAGO"

L'azienda che ha superato positivamente l'istruttoria della domanda di attribuzione del marchio collettivo viene autorizzata, con atto ufficiale firmato dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico e dal legale rappresentante di Montagna Leader, ad applicare il marchio sui prodotti previsti dalla domanda e la cui verifica ha dato esito di conformità. Il logo deve ovviamente essere uguale per tutti i prodotti e per tutte le aziende che ne richiedono l'uso. Come ricordato nelle linee guida per il corretto utilizzo del marchio Qualità Maniago, esso *"...è un vero e proprio strumento comunicativo: è il segno percepito e memorizzato dal pubblico che consente di distinguere i prodotti garantiti. L'applicazione corretta del marchio Qualità Maniago sul mondo consolida e rafforza l'immagine nel consumatore diventando quindi un mezzo particolarmente efficace di attrazione e comunicazione".*
Il marchio è previsto in due versioni:

a) Versione estesa: è formata dal logotipo Maniago (composto in carattere tipografico Din Bold) dove la lettera M è inserita all'interno della Q (carattere tipografico Trayan).

Immagine 9

Fonte: *Linee guida per il corretto utilizzo del marchio Qualità Maniago*

b) Versione ridotta: è formata dalle sole lettere Q e M

Immagine 10

Fonte*: Linee guida per il corretto utilizzo del marchio Qualità Maniago*

Ovviamente non è possibile ai produttori modificare la tipografia del logo.

Per quanto riguarda il colore, esso, conseguentemente al mezzo di riproduzione utilizzato (video, stampa, offset, stampa serigrafica, ecc.), può differire leggermente dai due colori prestabiliti, ossia il Pantone Grigio 430 c e il Pantone Blu 293 c. La versione a colori è da utilizzare solamente nel materiale pubblicitario e sul packaging, mentre sui prodotti è assolutamente vietata la riproduzione del marchio nella versione a colori.

La specifica tecnica consiglia inoltre di posizionare il marchio Qualità Maniago, in entrambe le versioni (estesa e non), sulla lama vicino al manico, dal basso verso l'alto, risultando leggibile all'utilizzatore quando impugna il coltello. La dimensione del marchio può variare a seconda dell'oggetto in cui è applicato e deve rispettare un giusto equilibrio tra lo spazio a disposizione e la visibilità del marchio stesso.

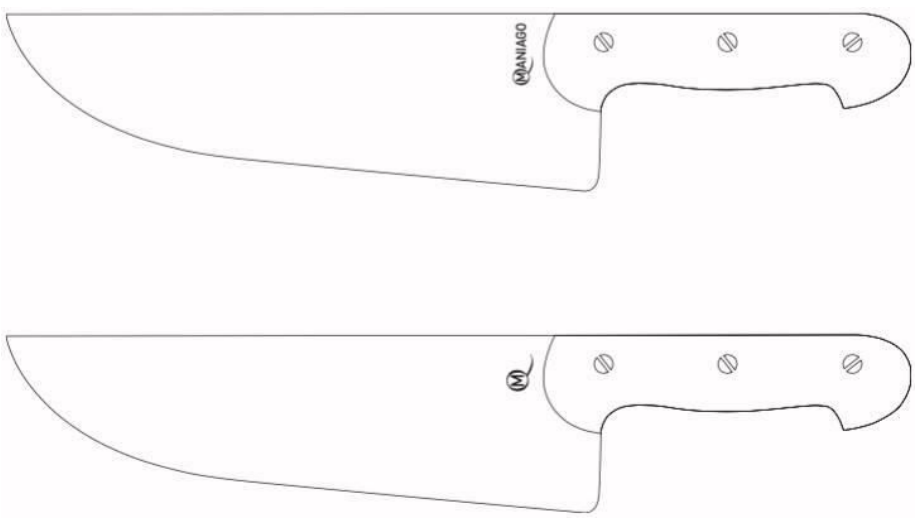

Immagine 11

Fonte: *Linee guida per il corretto utilizzo del marchio Qualità Maniago*

E' il produttore stesso che può decidere quale versione del marchio utilizzare, tenendo conto dello spazio a disposizione e del rapporto con il proprio marchio di fabbrica (se apposto).

CAPITOLO 4

I MARCHI COLLETTIVI E LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: DIFFERENZE E CONFLITTI

4.1 Breve rassegna dell'evoluzione legislativa delle denominazioni di origine 4.2 Le nozioni di D.O.P., I.G.P. e S.T.G. 4.3 Il procedimento di registrazione di una denominazione e indicazione di origine 4.3.1 I sistemi di controllo e di tutela 4.4 Le principali differenze fra marchi collettivi e denominazioni di origine 4.5 Interferenze fra marchi e denominazioni di origine alla luce dell'attuale dettato normativo 4.6 L'evocazione delle denominazioni di origine: il caso "*Parmesan*" 4.7 Coesistenza di marchi collettivi e denominazioni di origine: il caso del marchio "Alto Adige".

4.1 BREVE RASSEGNA DELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

La tutela delle denominazioni geografiche, sia a livello nazionale, che europeo e internazionale, è il risultato di un lungo percorso al quale hanno partecipato gli stati attraverso la definizione di accordi multilaterali contenenti le norme e le disposizioni essenziali che regolano l'istituto. In ordine cronologico, il primo di questi accordi multilaterali è la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883. Tale convenzione, fu inizialmente firmata da 11 Paesi ma attualmente ad essa aderiscono 173 Paesi. Il principio cardine di questo accordo è il cosiddetto principio di assimilazione[101], in virtù del quale i cittadini di ogni Paese contraente godono negli altri Paesi unionisti degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali[102]. Inoltre, il diritto di priorità sancito dalla stessa convenzione, e che è relativo alla domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine e consente a tale richiedente di depositare

[101] V. Artt. 2 e 3 della convenzione di Parigi.
[102] A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Volume primo: opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale*, Utet Giuridica, Torino, 2008, p 194.

un'analoga domanda con lo stesso oggetto in qualsiasi altro stato membro, con effetto, riguardo alla novità dell'invenzione, decorrente dalla data del primo deposito. I primi cenni di tutela alle denominazioni di origine li troviamo quindi proprio nella Convenzione di Parigi. Per quanto riguarda le denominazioni d'origine la tutela vi prevista è, però, da ritenersi poco efficace in quanto si riferisce solamente ai casi in cui la denominazione di origine usata come nome commerciale sia falsa oppure utilizzata per perseguire un intento fraudolento[103].

L'accordo di Madrid del 1891 è il secondo accordo internazionale sottoscritto con l'obiettivo di migliorare la protezione internazionale degli istituti di diritto industriale, fra cui quindi anche le denominazioni di origine. Nel corso del secondo capitolo abbiamo visto come il Protocollo di Madrid abbia introdotto il cosiddetto sistema di "deposito unico", con il quale la registrazione di un marchio o brevetto ha la stessa validità ed efficacia in ogni Paese firmatario dell'accordo. Con l'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, gli stati firmatari hanno concordato precise regole e norme che vietano l'utilizzo di denominazioni di origine non solo false, ma anche che abbiano carattere fuorviante per i consumatori. All'articolo 1 di tale accordo infatti si legge: *"Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi."*. Inoltre, secondo l'art. 3 bis, la protezione di estende a qualsiasi impiego commerciale e non solamente all'utilizzo sui prodotti delle indicazione geografiche come inizialmente previsto

[103] L' art. 9, co. 1, 2 e 3, della Convenzione di Parigi così dispone: "Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale. Il sequestro sarà eseguito o nel paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto. Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese." L'articolo 10, co. 1 e 2, prevede invece che "Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante. Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza".

dalla Convenzione di Parigi. La tutela che fornisce questo accordo è però ancora troppo ridotta poiché viene concessa solamente in caso di inganno verso il pubblico: il consumatore deve cioè comprare il prodotto credendo, erroneamente, che la provenienza sia effettivamente diversa da quella reale.

Con l'Accordo di Lisbona del 1958, che costituisce un'unione di Paesi all'interno di quella di Parigi, è stato fatto un importante passo avanti nella tutela delle denominazioni di origine. Innanzitutto, l'accordo disegna le denominazioni di origine come diritti titolari[104]: solo una denominazione di origine registrata a livello internazionale può avere accesso alla tutela. Il registro delle indicazioni geografiche è tenuto e aggiornato dall'Ufficio Internazionale della *World Intellectual Property Organization*[105]. L'art. 2, co. 1, dell'accordo esprime il concetto di denominazione di origine: "*Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, 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.*" L'accordo introduce quindi due importanti fattori: una tutela subordinata all'onere della registrazione ed una precisa qualificazione di cosa può essere chiamato denominazione di origine[106]. Inoltre, contrariamente a quanto accadeva con il trattato di Madrid, la tutela è allargata a tutti i casi di utilizzo di una denominazione d'origine e non solamente alle ipotesi di utilizzo falso e/o ingannevole. La nozione di denominazione di origine sopracitata fa riferimento all'ambiente geografico, comprensivo di fattori naturali (esposizione al sole, latitudine e longitudine, composizione del terreno, etc.) ed ai fattori umani (ad es., manodopera specializzata). Solo quando questi due tipi di fattori operano congiuntamente si ottiene il cosiddetto "*milieu*", termine francese che si può tradurre con la parola "ambiente". La presenza del "*milieu*" è una caratteristica fondamentale che la denominazione di origine deve possedere in quanto è possibile che venga negata la protezione di una denominazione registrata anche per l'assenza di "*milieu*", entro un anno dalla notificazione dell'Ufficio Internazionale[107]. Con l'Accordo di

[104] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18)*, p. 351.
[105] Organizzazione internazionale per la proprietà industriale.
[106] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *(nt. 17)* , p. 342.
[107] *IVI,* p. 343; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18),* p. 351.

Lisbona i Paesi aderenti s'impegnano dunque a tutelare nel proprio territorio le denominazioni di origine degli altri Paesi firmatari nei quali le stesse sono riconosciute e tutelate. Questa tutela si estende, oltre che all'utilizzo ingannevole, ad ogni tipo di imitazione e usurpazione anche se la denominazione è usata in forma tradotta o accompagnata da espressione come "del tipo", "imitazioni", "come", "alla maniera"[108]. Venendo quindi a considerare il contenuto della tutela delle denominazioni di origine validamente registrate, con l'Accordo di Lisbona si è raggiunto un grado di protezione elevato, essendo imposto ai Paesi contraenti l'obbligo di impedire ogni imitazione o usurpazione delle denominazioni d'origine registrate[109].

Nonostante tre accordi internazionali in cui la tutela delle indicazioni geografiche si è notevolmente ampliata, la comunità internazionale ha ritenuto necessario trovare un accordo che coinvolgesse un maggior numero di Paesi. Questa possibilità è divenuta realtà nel 1994 con l'Accordo conclusivo dell'Uruguay Roung del WTO (*World Trade Organization* e del relativo Accordo TRIPs[110] a Marrakech. Più precisamente, il livello di tutela che si viene a predisporre per le indicazioni geografiche è sancito nella sezione III dell'Accordo TRIPs relativamente agli artt. 22-24. Per quanto riguarda l'art. 22, al comma 1 esso stabilisce che "*per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*". Si può notare come la definizione sia molto simile a quella dell'Accordo di Lisbona, sebbene la stessa non faccia riferimento ai fattori umani e ciò potrebbe essere inteso come "un abbassamento del profilo della qualità, richiesta come componente del prodotto d'origine"[111]. Inoltre, nella definizione TRIPs si fa riferimento alla notorietà, intesa

[108] V. Art. 3 Accordo Lisbona.
[109] C. RICCI (A CURA DI), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e alla qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 214.
[110] The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale.
[111] S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs,* CEDAM, Padova, 1999, p. 51.

come apprezzamento da parte della clientela[112]. Con l'Accordo TRIPs le caratteristiche del prodotto devono essere essenzialmente attribuibili all'origine geografica e non sono più richiesti, per la registrazione, entrambi i fattori, umani e ambientali, che compongono il *milieu*. Ne consegue che il *mileiu* richiesto dell'Accordo TRIPs è meno impegnativo rispetto a quello richiesto dall'Accodo di Lisbona, poiché può essere considerato presente non solo quando ricorrano le caratteristiche qualitative attribuibili all'origine geografica, ma anche quando a detta origine siano collegabili la notorietà ed altre caratteristiche dei prodotti stessi[113]. Successivamente l'art. 22 co. 2 detta la tutela delle denominazioni d'origine così individuate: "*I Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi[114] (1967).* La tutela offerta dall'art. 22 si riferisce a tutti i prodotti riconosciuti come indicazione geografica, mentre l'art. 23[115] stabilisce disposizioni specifiche per i vini e le bevande alcoliche. Si è quindi creato un sistema di protezione a due livelli[116]: il primo è un livello generico, sancito dall'art. 22 e applicabile alle denominazioni di

---

[112] Occore tenere presente che il testo inglese parla di "reputation", nonostante la traduzione in italiano.

[113] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *(nt. 17)*, p. 345.; G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1990, p. 5 ss.

[114] L'art. 10bis così prevede: "I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. Dovranno particolarmente essere vietati:1.tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente. Le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente. Le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci".

[115] Ciascun Membro deve prevedere i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.

[116] F. ARFINI, G. BELLETTI, A. MARESCOTTI, *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Edizioni Tellus, Roma, 2010, p.43.

origine di qualsiasi prodotto; il secondo è un livello di protezione specifico e aggiuntivo rispetto al primo, relativo però solamente alle indicazioni di vini e bevande alcoliche.

L'accordo TRIPs è un compromesso a metà strada fra i modelli di Madrid e Lisbona e le norme riguardanti le denominazioni d'origine sono volutamente generali, collocandosi a un livello di protezione intermedio: grazie anche a questo compromesso esso è stato accettato dai oltre 150 Paesi che oggi aderiscono ai TRIPs.

Per quanto riguarda la politica europea, solo nel 1992 sono stati emanati i due regolamenti principali riguardanti le politiche dei prodotti di qualità legati al territorio: il regolamento CE 2081/1992 e il regolamento CE 2082/1992. Il primo dei due regolamenti, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il legame con il territorio e l'importanza di esso vengono immediatamente sottolineati all'art. 2 e subito dopo il legislatore si preoccupa di stabilire la differenza fra una denominazione tradizionale, registrabile regolarmente, e una denominazione generica, che non può, invece, essere registrata Per individuare una denominazione generica occorre stabilire se nel linguaggio corrente essa è divenuta il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Nel regolamento vengono poi delineate le caratteristiche minime che occorre inserire nel disciplinare di produzione di una denominazione di origine: il nome comprendente l'indicazione geografica o la denominazione, la descrizione del prodotto e il metodo di ottenimento, la delimitazione della zona geografica, gli elementi che provano il legame con il territorio, i riferimenti relativi alle strutture di controllo, gli elementi specifici dell'etichettatura e l'indicazione di eventuali altri normative da rispettare in base alla tipologia produttiva[117]. Gli artt. 5, 6 e 7 si occupano poi di regolare il procedimento di certificazione sia a livello nazionale che comunitario. Punto fondamentale del regolamento CE 2081/1992 è il requisito della reciprocità di riconoscimento da parte

[117] V. art. 4 Regolamento CE 2081/1992.

dei paesi terzi espresso all'articolo 12. Secondo questo principio[118], solo i prodotti agricoli o alimentari provenienti da Paesi in grado di assicurare il livello di qualità e protezione identiche o equivalenti a quelli richiesti dall'art. 4 possono ottenere la certificazione Denominazione di Origine Protetta (DOP) oppure Indicazione di Origine Geografica (IGP). Il regolamento CE 2082/1992 sulle attestazioni di specificità tradizionali (STG) ha avuto invece un avvio lento e non ha trovato un'applicazione significativa, come è avvenuto per il regolamento CE 2081/1992. Il suddetto regolamento sulle STG espone le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di specificità può essere ottenuta, sia con riguardo ai prodotti agricoli che alimentari, e fornisce tutte le informazioni in merito ai controlli da parte delle autorità competenti.

La necessità di una visione più globale e l'esigenza di ottenere un maggior consenso internazionale rispondendo alle richieste formulate dalla WTO nell'aprile 2005, hanno portato a una revisione dei regolamenti CE 2081 e 2082 del 1992. Rispettivamente, essi sono stati sostituiti dal regolamento CE n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP) e dal regolamento CE n. 509/2006, sulla tutela delle specialità tradizionali garantite (STG). Per quanto riguarda il regolamento 510/2006, la novità più importante consiste nell'aver cercato di eliminare gli ostacoli alla concorrenza sorti con il principio di reciprocità, prevedendo che i Paesi terzi non siano più tenuti all'osservanza del suddetto requisito e quindi all'equivalenza delle forme di protezione (non saranno più obbligati ad avere dei marchi di qualità equivalenti alle DOP ed alla IGP dei paesi europei).

Inoltre, secondo l'articolo 8, le etichette dovranno riportare i simboli comunitari standard o le diciture previste per i prodotti DOP e IGP: in questo modo si è cercato di ampliare la tutela del consumatore e il suo diritto all'informazione. Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento, si è resa necessaria una modifica volta a rendere la procedura più snella e veloce a seguito della grande mole di domande di

[118] V. CALZATI (A CURA DI), *La valorizzazione e promozione della qualità agroalimentare,* Franco Angeli, Milano, 2012, p.89.; G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, I,1990, p. 5 ss.

riconoscimento: per i paesi a livello comunitario vi è ora la possibilità di presentare la domanda per mezzo di un documento standard presso le autorità nazionali[119], mentre per quanto riguarda i produttori dei paesi terzi, essi potranno presentare domanda di registrazione direttamente alla Commissione Europea per il riconoscimento dell'indicazione geografica, senza coinvolgere quindi i propri governi nazionali[120]. Il regolamento CE 509/2006 ha introdotto pressoché le stesse novità per le specialità tradizionali garantite (STG) nonostante questo istituto abbia riscontrato poco successo a livello di mercato: la mozzarella e la pizza napoletana sono gli unici prodotti ad essere riconosciuti come specialità tradizionali garantite in Italia[121].

Infine, nel 2012, l'Unione Europa ha ritenuto necessaria un'ulteriore revisione della normativa emanando il regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il nuovo regolamento disciplina in un unico testo le D.o.p., I.g.p. e S.t.g. e si prefigge l'obiettivo di semplificare e allo stesso tempo di rafforzare il sistema delle protezioni. Inoltre, all'art. 12, viene ribadito come le D.o.p. e le I.g.p. possono essere usate da qualsiasi operatore che commercializza un prodotto conforme al proprio disciplinare, consentendogli di utilizzare i simboli associati ai prodotti, espressi quindi nella domanda di certificazione, direttamente nell'etichettatura assieme al nome del prodotto e a riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. Un'importante novità presente nel regolamento UE 1151/2012, prevista dall'articolo 29, è rappresentata dall'introduzione di nuovi termini di qualità facoltativi, quali ad esempio "Prodotto di montagna" (art 31), "Prodotto dell'agricoltura delle isole" (art 32), volti a differenziare ancora di più l'origine dei prodotti Dop e Igp e ad aggiungere valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile. Al comma 2 dell'art. 29 viene sottolineato che "*Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e*

[119] In Italia, presso il Ministero per le Politiche Agricole.
[120] Articolo 5, paragrafo 9.2 del regolamento CE 510/2006.
[121] Cfr. elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite - aggiornato al 9 febbraio 2016 consultabile in *www.politicheagricole.it.*

che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto".

Per quanto riguarda la normativa nazionale italiana, essa ha seguito uno sviluppo parallelo a quello comunitario. Inizialmente, l'accordo TRIPs, in particolare l'art. 22, venne recepito in Italia dall'art. 31 d.lgs. 198/1996, poi riprodotto agli articoli 29 e 30 del Codice di proprietà industriale. La tutela prevista era dunque limitata ai casi in cui l'uso delle denominazioni di origine e delle denominazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione e nella presentazione del prodotto, avesse carattere ingannevole nei confronti del pubblico. La riforma del Codice della Proprietà Industriale operata dal d.lgs. n. 131/2010 ha riformulato l'articolo 30 che delinea l'ambito di protezione delle indicazioni geografiche e il cui nuovo testo riprende il contenuto dell'art. 13.1, lett. a) del Regolamento UE 1151/2012 sulla tutela di DOP e IGP, tutelando tutte le denominazioni d'origine contro ogni uso non autorizzato di esse che "*comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta*"[122]. Prima della riforma era quindi necessariamente richiesto un uso ingannevole per il pubblico della denominazione di origine mentre ora esse vengono garantite e tutelate anche contro un uso che comporti uno sfruttamento parassitario[123].

4.2 LE NOZIONI DI DOP, IGP E STG

Si è detto, nel precedente paragrafo, che il regolamento UE 1151/2012 ha istituto quattro principali regimi di qualità: le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette, che hanno uno stretto legame con il territorio di provenienza, e le specialità garantite tradizionali che, insieme alle indicazioni facoltative di qualità, non hanno necessariamente un legame con un territorio specifico.

---

[122] V. Art 30 c.p.i.

[123] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *(nt. 18)*, p. 377.; S. SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Dir. ind.* 2005, p. 18 ss.

Nel caso delle denominazioni di origine (o DOP), esse possono essere il nome che identifica un prodotto, originario di un luogo, regione, o di un paese, determinati[124] quando ricorrono determinate condizioni, ossia "*1) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 2) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata".* In questa definizione, oltre a riproporre il concetto di "*milieu*", che si deve riscontrare nei fattori naturali e umani, il legislatore ha voluto sottolineare che tutte le fasi del processo produttivo, quindi produzione, trasformazione ed elaborazione, devono avvenire nella zona geografica delimitata e che anche le materie prime debbano provenire da un'area circoscritta, seppur la stessa possa essere più ampia della zona geografica delimitata o diversa da essa, e purché in quest'ultimo caso siano rispettate talune condizioni[125].

Il regolamento delegato UE n. 664/2014 della Commissione integra il regolamento UE n. 1151/2012 con riguardo alla precisa definizione dei simboli delle denominazioni geografiche protette, delle indicazione geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, affinché il consumatore sia correttamente informato, così come previsto dal regolamento UE n. 1151/2012, agli articoli 12, co. 3[126], e 23. co. 3[127]:tali simboli devono comparire sull'etichettatura e possono essere accompagnati da indicazioni o abbreviazioni pertinenti.

---

[124] Nel regolamento CE 510/2006, all'art .2 co.2 rientravano fra le denominazioni d'origine o indicazioni geografiche anche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare, come, ad esempio, la denominazione Feta per il formaggio Greco.

[125] L'art. 5, co. 3, prevede che "devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l a zona di produzione delle materie prime è delimitata; b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004".

[126] Nel caso dei prodotti originari dell'Unione commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni, possono anch'esse figurare nell'etichettatura.

[127] Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate, il simbolo figura nell'etichettatura. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

Immagine 12

Fonte: *www.ilfattoalimentare.it*

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette (o IGP), i requisiti richiesti sono meno stringenti rispetto a quelli cui sono sottoposte le denominazione di origine protetta. Nel caso delle DOP, infatti, l'origine geografica è il fattore determinante e principale che influisce nella qualità del prodotto; l'art. 5, co. 2, del regolamento definisce invece come IGP il nome di un prodotto originario di un determinato paese, regione o luogo, e "*alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata*". Il legame quindi non deve esistere per forza tra territorio e qualità, ma è possibile che ci sia una correlazione semplicemente fra territorio e reputazione e/o altre caratteristiche. Inoltre, il legislatore specifica che le fasi della lavorazione non si devono obbligatoriamente tenere tutte nella zona geografica individuata: solamente una delle fasi del ciclo produttivo, cioè produzione, trasformazione o elaborazione, si deve tenere nell'area determinata, semplificando in questo modo i requisiti richiesti per la registrazione di una indicazione geografica protetta. Anche in questo caso il regolamento delegato UE n. 664/2014 della Commissione ha introdotto il simbolo ufficiale delle IGP che deve essere apposto sull'etichetta dei prodotti contrassegnati come tali.

Immagine 13

Fonte: *www.ilfattoalimentare.it*

Il Titolo III del regolamento UE n. 1151/2012 è interamente dedicato alla disciplina delle specialità tradizionali garantite (o STG). Esse sono state istituite 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*"[128]. Le STG sono un istituto particolare, la cui definizione è piuttosto vaga: si intende per specialità tradizionale garantita un prodotto (o alimento) la cui produzione e/o trasformazione e/o composizione sia avvenuta attraverso metodi che siano una pratica tradizionale per quel prodotto, oppure che sia stato ottenuto con materie prime e ingredienti utilizzati tradizionalmente[129]. Inoltre, affinché un nome sia registrato come STG, esso deve essere stato utilizzato *tradizionalmente* in riferimento al prodotto specifico o designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto[130]. Per quanto riguarda il logo, anch'esso è stato deciso dal regolamento delegato UE n. 664/2014.

Immagine 14

Fonte: *www.alival.it*

Come abbiamo visto in precedenza, in Italia esistono solamente due prodotti registrati come STG, più precisamente la mozzarella e la pizza napoletana. Altro esempio, in Europa, è costituito dal *jamón serrano*, il tipico prosciutto dolce spagnolo. Differenza tra questo nome registrato e DOP/IGP, è la mancanza di riferimenti ad una area territoriale specifica. Nella disciplina manca, infatti, un

[128] V. art .17 regolamento UE n. 1151/2012.
[129] V. art. 18 co. 1 regolamento UE n. 1151/2012.
[130] V. art 18 co. 2 regolamento UE n. 1151/2012.

requisito di particolare localizzazione: l'art. 23, co. 1, si limita a specificare che "*un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare"* senza introdurre requisiti di carattere territoriale. Forse anche per questo motivo l'istituto delle STG ha trovato poco spazio applicativo: senza la definizione territoriale tutti i produttori possono avvalersi dello stesso nome, non solamente coloro che lo hanno reso "famoso" attraverso qualità e metodi di produzione tradizionali.

Ricapitolando, si può quindi affermare che i produttori interessati alla precisa localizzazione geografica di un prodotto e alla conseguente attestazione di qualità si muoveranno per ottenere una certificazione DOP o IGP; una STG è invece indicata per coloro che sono interessati alla certificazione di correttezza di un metodo di produzione tradizionale[131].

4.3 IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DI UNA DENOMINAZIONE E INDICAZIONE DI ORIGINE

Ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012[132] e' legittimato a fare richiesta di registrazione di una DOP o IGP i gruppi di produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di registrazione. Una singola persona fisica o giuridica può presentare domanda di registrazione per una denominazione solamente se si verificano entrambe le seguenti condizioni: "*a) la singola persona fisica o giuridica e' il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare che desideri presentare una domanda; b) la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione e delimitata nel disciplinare possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto*

[131] D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in L. UBERTAZZI, E. M. ESPADA, *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 119.; S. SANDRI, *(nt. 123)*, p. 18 ss.

[132] Il regolamento di esecuzione UE 668/2014 della commissione del 13 giugno 2014 reca le modalità di applicazione del regolamento UE 1151/2012.

oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe[133]."

La domanda di registrazione deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche alimentari e forestali ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione[134]. I documenti da produrre per richiedere la registrazione sono molteplici[135]. In questa sede ci soffermeremo su tre moduli essenziali, più precisamente approfondiremo la struttura e il contenuto del documento unico, del disciplinare di produzione e della relazione tecnica.

Il documento unico deve contenere vari elementi, fra cui la denominazione e la descrizione del prodotto, incluse eventualmente norme specifiche per il confezionamento e l'etichettatura più stringenti rispetto alla normativa comunitaria. E' importante soffermarsi in particolare sulla specificità del prodotto, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando invece le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo. Per quanto riguarda le materie prime, anch'esse devono essere inserite all'interno del documento unico. In questo caso vi è una differenza fra DOP e IGP: per le DOP occorre confermare che i mangimi e le materie prime sono originari della zona o, nel caso di mangimi o di materie prime non originarie dell'area geografica, fornire una descrizione dettagliata dell'eccezione e specificarne i motivi; per le IGP, invece, occorre indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime[136]. Inoltre, è richiesta una descrizione coincisa della delimitazione della zona

[133] V. art. 4 decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[134] V. art 6. Decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[135] Art 6., co. 3, Decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove è statuito: "La domanda è accompagnata dai seguenti allegati: a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione; b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione… c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3; d) nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione. … e) relazione storica… f) relazione socio-economica … g) relazione tecnica … h) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini… i) documento unico)".

[136] Le restrizioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'art. 5, co. 4, del regolamento UE n. 1151/2012, a norma del quale per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

territoriale e una precisa descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, inclusi tutti gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustificano il legame. Il documento unico è conciso e non deve superare le 2.500 parole, tranne in casi debitamente giustificati[137].

Per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 1151/2012, ogni prodotto deve essere conforme a un disciplinare. Il disciplinare assicura che i prodotti siano soggetti a determinati metodi produttivi nonché a precise disposizioni qualitative. All'interno di esso occorre precisare[138]:

a) il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto comprese le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata precisamente;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e dei metodi locali ed eventuali elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando e' richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) per le DOP, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; e ii) per le IGP, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

---

[137] V. art 6 Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

[138] Art. 3 Decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

g) il nome e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della DOP o IGP.

Dalla relazione tecnica si evince in maniera chiara il legame con il territorio. La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dell'area geografica indicata si ottengono e si mantengono, attraverso anche ben identificati fattori umani e naturali, la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. E' importante anche che il prodotto in oggetto presenti almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.

Il capo VI del Reg. UE n. 1151/2012 intitolato "Le procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite" si occupa invece di definire i procedimenti attraverso i quali *"i gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome*[139]*"* possono ottenere valida registrazione per quel nome. In Italia, la domanda deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, mentre, ein generale, la domanda va presentata alle autorità dello Stato UE in cui si trova la zona geografica di riferimento. Le autorità verificano quindi che siano soddisfatti i requisiti richiesti e, durante l'esame, lo Stato membro avvia una procedura nazionale volta a garantire l'adeguata pubblicazione della domanda e concede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda[140]. Se lo Stato non riceve alcuna opposizione, oppure ritenga i requisiti soddisfatti nonostante l'opposizione, presenta domanda di registrazione alla Commissione Europea. Quest'ultima, entro un termine fissato a sei mesi, deve verificare la pertinenza delle domande e, se ritiene soddisfatte le condizioni previste dal regolamento, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare. L'art. 51 prevede la

[139] V. art 49 co. 1 del Regolamento U.E. n. 1151/2012.
[140] V. art. 49 co. 3 del Regolamento UE n. 1151/2012.

possibilità per le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure per ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo, di presentare alla Commissione una notifica di opposizione entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.3.1 SISTEMI DI CONTROLLO E DI TUTELA

Per quanto riguarda i sistemi di controllo e di tutela, il decreto 14 ottobre 2013[141], al titolo IV "Designazione dell'Autorità competente alla svolgimento dei controlli ufficiale delle DOP IGP e STG", indica come autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità DOP/IGP/STG lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. Questi controlli ufficiali riguardano la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare, nonché il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio (v. art. 31, co. 3, decreto 14 ottobre 2013).
Nel testo del decreto 12 maggio 2010[142] "Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura" sono disciplinate le procedure e i requisiti minimi operativi e i requisiti minimi di rappresentatività che i consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG sono tenuti a rispettare. Per quanto riguarda i requisiti minimi operativi, essi sono individuati nell'allegato n. 1 dal decreto sopracitato e consistono in: a) disponibilità di una sede legale e/o operativa atta ad assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti ai consorzi nei confronti degli associati e dei soggetti terzi comunque inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata; b) il possesso di una struttura organizzativa coerente con l'esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione delegate; c) l'effettivo ed efficace esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione delegate.

[141] Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.
[142] Pubblicato in G.U., Serie Generale n.121 del 26-5-2010.

L'attività di verifica dei requisiti minimi operativi dei consorzi di tutela è esercitata dal Ministero con cadenza annuale[143]. Qualora il Ministero accerti la mancanza di uno o più requisiti minimi operativi previsti, esso deve provvedere a darne tempestiva comunicazione al consorzio interessato, invitandolo ad uniformarsi - nel termine che verrà indicato dal Ministero stesso - alle prescrizioni legge. Se il consorzio di tutela non provvede ad uniformarsi a quanto stabilito in materia di requisiti minimi operativi, il Ministero può anche procedere alla revoca totale o parziale dell'incarico[144].

I requisiti minimi di rappresentatività sono invece individuati dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413: *"Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999*[145]*, i consorzi di tutela delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate dell'art. 4*[146] *del presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo"*. In caso di accertata mancanza dei requisiti di rappresentatività, la cui verifica si svolge ogni tre anni alla scadenza di ciascun triennio di incarico del consorzio, il Ministero provvederà a non rinnovare l'incarico al consorzio di tutela fino a quando lo stesso non dimostri il possesso di tali requisiti. Decorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico, nel corso dei quali non sia stato possibile rinnovare

[143] V. art. 2 decreto 12 maggio 2010.
[144] V. art 5 decreto 12 maggio 2010.
[145] Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
[146] Ai sensi dell'art. 4 "Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di «produttori ed utilizzatori»: a) «caseifici» nella filiera formaggi; b) «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati; c) «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati; d) «olivicoltori» nella filiera grassi (oli); e) «allevatori» nella filiera carni fresche; f) «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni; g) «preparatori» nella filiera prodotti panetteria; h) «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino; i) «imprese di lavorazione» nella filiera olii essenziali. l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.); m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè)".

l'incarico al consorzio per inadempienze dello stesso, il Ministero provvede con decreto a revocare l'incarico al consorzio[147].

4.4 LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA MARCHI COLLETTIVI E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Dal punto di vista funzionale, è ora chiaro come i due istituti siano assolutamente differenti: mentre i marchi collettivi assolvono la funzione di garantire una determinata *origine, natura e qualità* di svariate categorie di prodotti e servizi, le denominazione di origine nascono invece per assicurare l'origine geografica dei prodotti e vengono riconosciute solo per prodotti agroalimentari.
Un altro aspetto importante che vale la pena sottolineare è la differenza che riguarda la natura di questi due diritti di proprietà industriale. Nel caso dei marchi collettivi abbiamo, infatti, una tutela di natura privatistica, che si contrappone alla natura pubblicistica delle indicazioni geografiche[148].

I regolamenti dei marchi collettivi sono elaborati dal soggetto che ne richiede la registrazione, mentre il disciplinare di produzione delle denominazione di origine deve sottostare a determinate disposizioni legislative. Inoltre, il soggetto che ottiene la registrazione del marchio collettivo acquisisce con essa l'uso esclusivo del marchio; con la registrazione di una denominazione di origine nasce un diritto di utilizzazione della medesima da parte di tutti i produttori/trasformatori/distributori che svolgano l'attività in modo conforme al disciplinare. In merito la giurisprudenza si è così pronunciata: *"...il DOP ha una funzione diversa (pubblicistica) rispetto ai marchi collettivi in quanto mira a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici; mira a garantire il consumatore circa l'origine e qualità del prodotto acquistato e a garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte denominazioni. Appare pertanto corretto affermare che il riconoscimento della tutela comunitaria alla DOP si*

[147] V. art. 5 decreto 12 maggio 2010.
[148] A. GERMANÒ, *Gli stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazione geografiche protette?*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, p. 478.; L. SORDELLI, *Denominazioni d'origine e marchio collettivo*, in *Dir.ind.* 1994, p. 1071 ss.

ricollega al rispetto, da parte dei produttori che vogliono avvalersi della stessa, di regole oggettive, pubbliche e omogenee (il disciplinare allegato alla domanda di registrazione); risulta, invece e quindi, arduo sostenere – come deve fare il Consorzio – che l'associazione che procede alla registrazione della DOP sia "titolare" del diritto di privativa, potendo quindi concedere o negare a proprio piacimento l'uso delle DOP a produttori che rispettino il disciplinare comunitario depositato, solo perché gli stessi non sono consorziati oppure non rispettano il regolamento con sortile dettato a complemento del disciplinare stesso[149]*".*

Sotto il profilo della titolarità, abbiamo già visto come l'art. 11 c.p.i. permetta la registrazione di un marchio collettivo a qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che sia in grado di svolgere la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti e servizi. Ricordiamo inoltre la separazione tra titolarità del marchio e suo utilizzo: il titolare del marchio collettivo ha facoltà di concederne l'uso a soggetti terzi, individuati genericamente come produttori e commercianti, che si assoggettano all'osservanza dei regolamenti. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, esse possono essere registrate solamente da associazioni, a differenza del marchio collettivo che può essere registrato anche da una singola persona fisica. Entrambi gli istituti sono invece caratterizzati dalla cosiddetta "apertura soggettiva", cioè dall'obbligo di concedere l'uso del segno a quei soggetti che ne fanno richiesta se conformi ai regolamenti/disciplinari.

Se invece consideriamo i segni con il quale possono essere indicati i marchi collettivi e le denominazioni di origine, troviamo una similitudine dettata dal fatto che è possibile registrare marchi collettivi geografici: sia le denominazioni di origine che i marchi collettivi (al contrario di quanto succede per i marchi individuali) possono essere costituiti da nomi geografici e ciò non porta alla nullità del marchio per mancanza di capacità distintiva[150].

Con riguardo alla circolazione dei diritti di proprietà industriale, il marchio collettivo è liberamente trasferibile in capo a un altro soggetto in grado di svolgere la funzione

[149] Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001 in *Giur. it.*, I, 2001, p 318.
[150] In Dìderoga all'art. 13 c.p.i..

di garanzia richiesta dall'art. 11 co. 1 c.p.i.. Vi è invece il divieto al trasferimento per quanto riguarda le denominazioni di origine: esse sono indissolubilmente e strettamente legate a un determinato territorio e con l'eventuale trasferimento verrebbe meno questo legame territoriale.

Un'altra importante differenza è data dall'impossibilità per una denominazione di origine di divenire generica e di essere quindi soggetta a volgarizzazione. Al contrario, la volgarizzazione è inclusa fra le cause di decadenza di un marchio collettivo. Sotto il punto di vista temporale, la rinnovazione di un marchio collettivo si effettua per periodi di dieci anni[151]; per quanto riguarda le denominazioni di origine, invece, la loro durata è indefinita.

4.5 INTERFERENZE FRA MARCHI E DENOMINAZIONI DI ORIGINE ALLA LUCE DELL'ATTUALE DETTATO NORMATIVO

Si procederà ora ad analizzare il rapporto fra marchi e denominazioni di origine ai sensi dell'art. 14 del Regolamento U.E. 1151/2012 (rubricato "Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche").
La norma si basa sul principio cronologico e regola due ipotesi: ipotesi di registrazione di un marchio presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione di una denominazione di origine, e il caso in cui sia il marchio ad essere anteriore alla denominazione di origine.

Il comma 1 dell'art. 14 prevede che: "*Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati".* Perché questa ipotesi si verifichi, occorre dunque che sussistano le seguenti condizioni:

[151] V. art. 16 c.p.i..

- la D.O.P. o I.G.P. in questione deve essere registrata ai sensi del Regolamento U.E. 1151/2012;
- la D.O.P o I.G.P. a cui ci si riferisce può venir contraffatta (in senso ampio) in base alle ipotesi dell'art. 13 dello stesso regolamento[152]: in particolare essa è tutelata contro lo sfruttamento della notorietà del nome protetto; contro usurpazione, imitazione o evocazione; contro qualunque pratica che possa indurre in inganno il consumatore.
- il marchio per cui si chiede la registrazione si riferisce allo stesso tipo di prodotto contrassegnato dalla denominazione di origine: in questo caso si verifica quindi una tutela limitata allo stesso ambito merceologico;
- la D.O.P. o I.G.P dev'essere anteriore al marchio: in questo caso il profilo temporale è valutato confrontando le tempistiche della "domanda di registrazione del marchio" e della "domanda di registrazione della denominazione di origine/indicazione geografica presso la Commissione".

Il seconda comma disciplina invece l'eventualità in cui sia il marchio ad essere anteriore alla denominazione di origine/indicazione geografica e prevede che "*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*

[152] L'art. 13, espressamente richiamato dall'art. 14, tutela le denominazioni di origine contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE[153]*. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.".* In questa seconda ipotesi le condizioni essenziali che devono ricorrere sono due:

- il legislatore si è chiaramente espresso in favore delle denominazioni di origine/indicazioni geografiche: mentre al comma 1 è previsto che il marchio successivo ad una denominazione non possa essere registrato, al secondo comma il legislatore si preoccupa di garantire la compresenza dei due segni dettando le condizioni per cui il marchio può continuare ad esistere a fianco della nuova denominazione di origine.
- contrariamente al primo comma, il legislatore non ha inserito la tipologia merceologica cui fare riferimento: si passa quindi ad una tutela extramerceologica delle denominazioni di origine.

Gli artt. 13 e 14 del Regolamento si riferiscono ai marchi in generale. Quanto invece ai marchi collettivi, la Corte di legittimità ha confermato la possibilità di convivenza tra marchio collettivo e denominazione di origine affermando che "*la denominazione d'origine rassicura il consumatore su di una provenienza che è di per sé qualità, mentre il marchio sull'identità di un prodotto in quanto tale. Le due funzioni possono trovarsi a coincidere in capo allo stesso avente diritto, posto che ricorrano per entrambi i presupposti richiesti dalla legge*"[154].

E' quindi possibile per un consorzio tutelare i propri prodotti con un marchio collettivo coincidente con una denominazione di origine anteriore. Sorge, in questo caso, il problema di determinare quali siano i soggetti autorizzati ad utilizzare i due segni. Infatti, nel regolamento del marchio collettivo è possibile per il titolare del marchio optare per "*una maggiore o minore «apertura» del gruppo di coloro che*

[153] Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.
[154] Cass., 28 novembre 1996, n. 10587, in *Riv. dir. ind.*, II, 1997, p. 37.

saranno autorizzati ad usarne[155]", mentre ciò non è possibile per quanto riguarda le denominazioni di origine/indicazioni geografiche in quanto disciplinate dalle leggi comunitarie che prevedono la possibilità di utilizzo del segno per tutti gli operatori della zona che rispettino il disciplinare.

In merito la giurisprudenza si è così espressa: "*Le denominazioni di origine protette (DOP) hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte denominazioni; tutti gli imprenditori che rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di registrazione vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo della denominazione di origine protetta, quand'anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico*"[156]. E' quindi possibile registrare come marchio collettivo un segno già utilizzato come denominazione di origine e godere di una doppia tutela per i prodotti agroalimentari a cui i due segni si riferiscono. Ciò, invece, non è possibile per i marchi d'impresa individuali. Se invece la denominazione di origine è posteriore alla registrazione del marchio, collettivo o individuale, entrambi i segni possono essere utilizzati.

La necessità di vedersi riconosciuta la facoltà di registrare una denominazione di origine anche come marchio collettivo nasce dall'esigenza di tutelare le prime contro attacchi compiuti in ambiti merceologici molto diversi fra loro. Un tentativo di questo genere è stato perpetrato nel maggio 2002 da parte di una società inglese che si occupa della commercializzazione di attrezzature per persona con ridotta mobilità. La società in questione, la *Days Medical Aids Limited*, ha presentato domanda di registrazione presso l'UAMI per il marchio "Barolo" destinato a contrassegnare attrezzature e apparecchi per persone disabili e con mobilità ridotta. Il Consorzio Barolo Barbaresco ha ovviamente presentato ricorso per proteggere la propria

---

[155] A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 283.; L. SORDELLI, *(nt. 148)*, p. 1071 ss.; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1996, p. 961 ss.

[156] Così Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, p. 318.

denominazione validamente registrata, ricorso che è stato ritenuto fondato da parte dell'Ufficio. Per evitare altre eventuali situazioni simili, nel 2008 il Consorzio ha avviato l'iter di registrazione di Barolo e Barbaresco come marchi collettivi d'impresa in molti stati del mondo in modo da creare un sistema allargato di protezione della denominazione a livello internazionale.

4.6 L'EVOCAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: IL CASO "*PARMESAN*"

L'art. 13 del Regolamento U.E. protegge le denominazioni d'origine 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 fattispecie dell'evocazione è il punto principale del caso "*Parmesan"*[157] che vedeva contrapposte la Commissione Europea e la Repubblica Federale di Germania ed aveva ad oggetto la commercializzazione in Germania di prodotti denominati "*Parmesan*", non conformi al disciplinare D.O.P. "Parmigiano Reggiano", tutelato anche come marchio collettivo (registrato dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano).
Due i punti principali sui quali la Corte di giustizia europea si è dovuta esprimere: 1) il rapporto di evocazione (se presente) fra le parole Parmigiano reggiano e *Parmesan*; 2) obbligo per uno Stato dell'U.E. di adottare d'ufficio le misure necessarie contro eventuali violazione delle denominazioni di origine realizzate in altro stato membro.

Sul primo punto occorre, in particolare. stabilire se la registrazione della denominazione Parmigiano Reggiano si estenda anche alla parola *Parmesan*. La Commissione sosteneva, infatti, che il termine *Parmesan* fosse la traduzione esatta di Parmigiano Reggiano, mentre la Germana sosteneva che il termine fosse generico ed utilizzato per indicare una categoria specifica di formaggi. La Corte si è infine espressa confermando la prima tesi: *Parmesan* dev'essere considerata un'evocazione

[157] CGCE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

della DOP *Parmigiano Reggiano* ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b), del Regolamento (CEE) n. 2081/1992 (allora vigente). Sussistono infatti analogie fonetiche ed ottiche fra le due denominazioni *Parmesan* e Parmigiano Reggiano ed anche una "*somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte*[158]" , che "*è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione Parmesan*[159]*"*, mentre la genericità di tale denominazione non è stata dimostrata dalla Germania. Inoltre la Corte ha precisato che "*può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa" dovendosi altresì tener conto della "somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse"* essendo tale somiglianza idonea *"ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione parmesan*[160]".

Sul secondo punto, relativo alla questione se uno Stato membro sia tenuto o meno ad attuare provvedimenti *ex officio* per la protezione delle denominazioni geografiche registrate, la Corte ha applicato l'art. 10, co. 4, del Regolamento CE n. 2081/1992 il quale statuisce: *"Qualora constatino che un prodotto, agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati."* La Corte ha quindi affermato che spetta agli organi di controllo dello Stato membro da cui proviene la denominazione di origine tutelarla anche negli altri Stati membri. Quindi, nel caso in oggetto i controlli avrebbero dovuto essere svolti non dalle autorità di controllo tedesche, bensì dalle autorità italiane.

---

[158] Così C. Giust. CE, 26 febbraio 2008, C-132/05, paragrafo 47 in *www.curia.europa.eu.*
[159] *Ivi*, paragrafo 48.
[160] Così C. Giust. CE, 26 febbraio 2008, cit., paragrafi 44-48 .

4.7 COESISTENZA DI MARCHI COLLETTIVI E DENOMINAZIONI DI ORIGINE: IL CASO DEL MARCHIO “ALTO ADIGE”

Interessante è il caso della Provincia di Bolzano, che nel 2005 ha voluto creare un c.d. marchio “ombrello”, non coincidente con nessuna denominazione di origine, per meglio tutelare i prodotti del proprio territorio.

Immagine 1

Fonte: *http://www.provincia.bz.it/*

Con la legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 -“Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine" - è stato creato il marchio collettivo di qualità “Alto Adige” con lo scopo di indicare un livello qualitativo particolarmente elevato per i prodotti da esso sono contraddistinti. E’ proprio l’art. 30. co. 2 della legge provinciale ad indicare che “*Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo”*. La Provincia Autonoma di Bolzano è titolare del marchio di qualità, mentre per quanto riguarda la parte di marketing e comunicazione, la gestione è delegata alla Organizzazione Export Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano. Per quanto riguarda i controlli, essi sono affidati a due enti indipendenti: l’organismo di controllo per il latte e i latticini è l’ente CSQA Certificazioni, mentre l’organismo di controllo per tutti gli altri prodotti è il Consorzio Controllo Qualità Alto Adige. Le aziende che attualmente si fregiano del marchio collettivo di qualità sono 260.

Il marchio “Alto Adige” è stato creato per fornire una visione unitaria dei prodotti agli occhi della clientela, creando un’immagine di qualità tenendo in considerazione prima di tutto il luogo di provenienza dei prodotti. Con il marchio ombrello, ogni

singolo marchio si presenta sul mercato in maniera unitaria, senza però perdere di vista la propria identità. Lo scopo è di accrescere l'impatto sul mercato agroalimentare unendo le forze e il potenziale di tutti i prodotti.

All'interno di questo marchio ombrello si collocano anche prodotti che si fregiano di denominazioni di origine europea, quali Mela Alto Adige IGP, Speck Alto Adige IGP, Vini dell'Alto Adige DOC, Formaggio Stelvio DOP[161]. Solo i produttori in grado di rispettare il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine e allo stesso tempo il regolamento del marchio "Alto Adige" possono avvalersi di questa "doppia certificazione". I vantaggi dal punto di vista comunicazionale sono molteplici: da un lato, la denominazione di origine, D.O.P. o I.G.P., assicura al cliente qualità e caratteristiche del prodotto dovute all'ambiente geografico del luogo d'origine, dall'altro il marchio collettivo "Alto Adige" assicura l'alta qualità del prodotto e, in secondo luogo, la sua stessa provenienza. Particolarmente importante è la possibilità per le aziende di sfruttare pubblicità e altre forme di comunicazione su larga scala: si pensi all'organizzazione di fiere ed esposizioni, ad attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti, a cartellonistica, sponsorizzazioni e materiale pubblicitario. La pubblicità al marchio collettivo porta beneficio a tutti i produttori, senza che essi se ne debbano occupare in prima persona. Si effettua quindi una comunicazione di *co-branding*, in cui accanto al marchio d'impresa si pone il marchio ombrello, oltre alla denominazione di origine nei quattro casi considerati.

[161] Gli altri prodotti che possono essere contrassegnati dal marchio "Alto Adige" sono: - Latte e latticini - Pane, strudel di mele e *zelten* - Verdura - Piccoli frutti e ciliegie - Prodotti da frutta (succo di mela, frutta secca, fette di mela fresche e confetture) - Miele - Erbe aromatiche - Grappa - Carne di manzo).

CONCLUSIONI

Abbiamo visto come un marchio collettivo non sia semplicemente un segno distintivo dell'origine imprenditoriale di un prodotto, ma attraverso di esso è possibile risalire alla qualità delle lavorazioni e al complesso sistema dei controlli cui ogni imprenditore deve sottostare per potersi fregiare del marchio in questione. Partendo quindi dalla definizione di marchio d'impresa, ed analizzando le funzioni di garanzia, costanza qualitativa e comunicazione ad esso collegate, abbiamo studiato i requisiti di validità che qualsiasi marchio, individuale e collettivo, deve possedere per essere validamente registrato: stiamo parlando dei requisiti della novità, capacità distintiva e liceità enunciati dagli articoli 12,13 e 14 del Codice della Proprietà Industriale. Di particolare importanza è la deroga all'articolo 13, comma 1, c.p.i. per quanto riguarda i marchi collettivi: essi, infatti, possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio servono per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Oltre a questa importante eccezione, ricordiamo che la sostanziale differenza fra marchi individuali e quelli collettivi è che, mentre i primi appartengono ad una singola impresa o persona fisica/giuridica ed hanno lo scopo di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti, i marchi collettivi svolgono principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese.

L'articolo 11 del Codice della Proprietà Industriale e l'articolo 2570 del Codice civile identificano il marchio collettivo con il marchio registrato da quei soggetti che garantiranno l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi e che concederanno l'utilizzo del marchio stesso a produttori e commercianti in conformità a quanto specificato nel regolamento e dal disciplinare del rispettivo marchio. Particolare rilevanza assumono, infatti, le regole descritte all'interno del c.d. regolamento d'uso, il quale deve obbligatoriamente essere incluso nella domanda di registrazione di ciascun marchio collettivo, pena la non registrabilità di quest'ultimo. Fra le cause di decadenza di un marchio collettivo ritroviamo la mancanza dei requisiti previsti per la sua stessa registrazione: novità, liceità e capacità distintiva. L'assenza di uno o più di questi requisiti determina la nullità assoluta, mentre si ha

nullità relativa quando il marchio è confliggente con diritti anteriori di terzi: quest'ultima ipotesi di nullità può essere fatta valere solo dai titolari di detti diritti anteriori.

Al riguardo si è approfondito, nel presente lavoro, la sentenza del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2013, Chaussures Eram s.a.r.l. contro Unic e Unic Servizi, con riguardo ai marchi «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta», la quale ha stabilito che i requisiti di novità e capacità distintiva possono dirsi soddisfatti quando, oltre ad un simbolo generico, il marchio collettivo include anche elementi utili a conferire alla grafica una certa caratteristica distintiva. Si è voluto poi approfondire il tema della contraffazione dei marchi collettivi, argomento di rilevante importanza per quanto riguarda i prodotti italiani che sempre più spesso vengono imitati sia nel territorio nazionale che all'estero. Dopo un breve *excursus* sulle sanzioni civili e penali che la contraffazione di un bene comporta, anche in questo caso si è voluto riportare concentrare l'attenzione su un caso realmente accaduto; più precisamente sono stati analizzati i fatti oggetto di accertamento e statuizione da parte della sentenza n. 3575/2015 del Tribunale di Firenze del 19 ottobre 2015. Ivi, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Codice di Proprietà Industriale rubricato "Unitarietà dei segni distintivi", il Tribunale ha ritenuto che le aziende "Azienda Agricola Nobile Prima" e la "Nobile Prima Srl" abbiano violato e contraffatto i marchi collettivi regolarmente registrati dal consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in provincia di Siena.

Infine, particolare attenzione è stata posta al principio della libera circolazione delle merci all'interno del territorio dell'Unione Europea e su come esso possa influenzare il procedimento di registrazione di un marchio collettivo regionale. Nelle sentenze *"Eggers"* e "Qualità Vallone" la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha infatti sottolineato che, per aversi compatibilità con il principio della libera circolazione, il segno distintivo deve avere fondamento nelle caratteristiche intrinseche del prodotto e non nella zona di origine o di localizzazione delle fasi di produzione.

Le interferenze che possono sorgere fra marchi e denominazioni di origine o indicazioni geografiche hanno imposto un'analisi a livello europeo in quanto queste ultime sono disciplinate dal regolamento UE n. 1151/2012 che ha istituto quattro principali regimi di qualità: le denominazioni di origine protetta, le indicazioni geografiche protette, le specialità garantite tradizionali e le indicazioni facoltative di qualità. Il rapporto che intercorre fra marchi e denominazioni di origine è regolato ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento, rubricato "Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche": trattasi di norme di particolare rilievo ai fini di evitare incompatibilità fra i procedimenti di registrazione fra entrambi gli istituti giuridici. Sempre più spesso, infatti, si rende necessario registrare la denominazione di origine anche come marchio collettivo, così da allargare la protezione giuridica del segno distintivo sia a livello nazionale che internazionale. A riguardo, è interessante menzionare il caso del Consorzio Barolo Barbaresco (Cuneo), il quale, a fronte dei numerosi tentativi di plagio verificatisi, ha intrapreso la registrazione delle denominazioni di origine Barolo e Barbaresco come marchi collettivi in molti stati del mondo.

Infine, dopo aver analizzato le peculiarità dei marchi collettivi attraverso lo studio di casi e sentenze, è nostra intenzione esprimere qualche considerazione conclusiva sugli aspetti di promozione e di marketing che un marchio collettivo può offrire, analizzando quindi in profondità tali attività in riferimento al marchio collettivo "Qualità Maniago". Il programma di sviluppo del distretto del coltello maniaghese, in riferimento agli anni 2012-2014, pone particolare accento sullo sviluppo e sulla promozione del marchio "QM", il quale, nato nel 2005, è un marchio ancora giovane e che si trova a competere con marchi collettivi di lunga data come "*Solingen*", città dell'alta Germania il cui nome è registrato come marchio collettivo a nome della Camera dell'Industria e del Commercio *Wuppertale Solingen Remscheid*, la quale lo concede alle imprese produttrici di lame e coltelli che rispettano il regolamento d'uso associato al marchio. Per quanto riguarda la promozione generale del distretto, il marchio "QM" si fa promotore di attività tese a trasmettere i valori principali dell'area e necessari a creare una vera e propria identità distrettuale. In quest'ottica, particolare importanza assumono la "Festa del Coltello", fiera cittadina che ogni

anno attrae migliaia di visitatori interessati alle novità della produzione maniaghese, e le numerose mostre attivate presso il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, quest'ultimo nato con il preciso scopo di valorizzare le eccellenze del distretto. Oltre alle attività sul territorio, il distretto maniaghese ha intrapreso numerosi progetti di co-marketing con altre realtà distrettuali in tutta Italia. Progetti e collaborazioni sono nati con la Camera di Commercio di Lecco, ente gestore del marchio collettivo di qualità "Premana", il quale si pone l'obiettivo di valorizzare la produzione degli articoli da taglio (forbici) del distretto di Premana. "Un'intesa perFetta" è invece il titolo della campagna promozionale che vede lavorare insieme il marchio "QM" e il Consorzio Formaggio Montasio Dop (Udine). Grazie a questo progetto, fortemente voluto da entrambi i consorzi, è stato realizzato un coltello appositamente studiato per tagliare il formaggio Montasio: una giura di esperti ha infatti valutato le proposte provenienti dai designer maniaghesi e il prodotto vincitore è stato poi presentato in varie città italiane, fra le quali Milano, Padova e Bologna.

Nella cornice di Villa Manin a Passariano è stato invece siglato il rapporto di collaborazione fra il marchio "QM" e la scuola regionale per il Restauro dei Beni Culturali: I coltellinai maniaghesi, specializzati anche nella produzione di lame da restauro, forniranno alla scuola i prodotti da loro creati. All'interno del progetto, di particolare rilevanza è la creazione di un prodotto unico in Italia, realizzato a partire da un modello francese ormai introvabile, che attesta come la collaborazione fra i due soggetti sia proficua e importante a livello nazionale. Infine, oltre al restauro e ai prodotti agroalimentari, i coltellinai di Maniago sono stati impegnati nella realizzazione dell'iniziativa "Barcolama", attraverso la creazione di un prestigioso cofanetto contenente un coltello da pesca ispirato alla competizione velica che si tiene ogni anno nel golfo di Trieste.

Nonostante il marchio sia nato solo una decina di anni fa, possiamo affermare che il fatto che lo stesso sia inserito in un contesto di valorizzazione del territorio e gli enti ad esso collegati si interessano con vivacità alla sua divulgazione costituisce un segnale non trascurabile dell'importanza del marchio collettivo come strumento per migliorare la propria capacità di distinguersi all'interno di un mercato che è sempre

più internazionale. Le possibilità di protezione offerte dalle normative nazionali ed europee permettono la diffusione del marchio collettivo in ogni parte del mondo, quest'ultimo, attraverso iniziative di marketing pensate *ad hoc,* diventa uno strumento fondamentale per quelle realtà distrettuali di cui l'Italia è particolarmente ricca.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

ABRIANI N., *Diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011.

ALBISSINI F., CORAPI D., CARRETTA E., *Uso dei marchi collettivi geografici: i problemi tecnici e le interpretazioni*, consultabile in *www.unioncamere.gov.it.*

ARFINI F., BELLETTI G., MARESCOTTI A., *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Edizioni Tellus, Roma, 2010.

AUTIERI P., FLORIDIA G., MANGINI V.M., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli editore, Torino, 2012.

BACCAN M., *Marchio nazionale, comunitario e internazionale*, Camera di commercio Milano, consultabile in *tuttocamere.it.*

BATTAGLIA C., *Il marchio collettivo tra tutela reale e tutela personale*, in *Giust. civ.,* I, 1996, p. 1390.

BOTTERO N., *La riforma del codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2011.

BOTTERO N., TRAVOSTINO M., *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet giuridica, Torino, 2012.

CALZATI V. (A CURA DI), *La valorizzazione e promozione della qualità agroalimentare,* Franco Angeli, Milano, 2012.

CAPELLI F., KLAUS B., SILANO V., *Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare,* Giuffrè editore, Milano, 2006.

CESIANO D., *La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale*, Editore Le Fonti, Milano, 2008.

CIONTI F., *La funzione propria del marchio*, Giuffrè, Milano, 2004.

CIONTI F., *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1976, p. 265.

COCCO G., *Il falso bene giuridico della fede pubblica,* in *Riv. it. dir. proc. pen.,* 2010, p. 68.

COSTATO L., *Le conseguenze della mancata Unione Europea*, in *Rivista di diritto alimentare,* VII, 2013.

FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1990, p. 5.

GALLI C., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *Rivista di arti e diritto online*, consultabile in *www.aedon.mulino.it.*

GERMANO' A., *Gli stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazione geografiche protette?*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, p. 478.

IANNANTUONO P., *La proprietà industriale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XXVI, Giappichelli editore, Torino, 2000.

LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.,*I, 1997, p. 1033.

MAGELLI S., *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e conoscenza*, *Tomo II*, Giuffrè, Milano, 2004.

MARIANI A., *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. ind.*, 1996, p. 292.

MORRETTA G., *I marchi d'impresa*, IPSOA, Milano, 2015.

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1996, p. 961.

PETITTI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1994, p. 621.

QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992, p. 126.

RESTA G., *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, UTET Giuridica, Torino, 2010.

RICCI C. (A CURA DI), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e alla qualità degli alimenti,* Giuffrè Editore, Milano, 2012.

RICOLFI M., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 69.

ROSSI A., BELLETTI G., BRUNORI G., MARESCOTTI A., SCARAMUZZI S., ROVAI M., CERRUTI R., *Guida per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici. Concetti, metodi e strumenti*, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo – Forestale, Firenze, 2006.

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs,* CEDAM, Padova, 1999.

SANDRI S., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 18.

SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004.

SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014.

SEGRE' A., *Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare,* Carocci Editore, Roma, 2008.

SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001.

SIROTTI GAUDENZI A., *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, Maggioli Editore, Rimini, 2012.

SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Volume primo: opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale*, Utet Giuridica, Torino, 2008.

SOBOL A., *Marchio notorio e decadenza*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2009, p. 207.

SORDELLI L., *Denominazioni d'origine e marchio collettivo*, in *Dir. ind.*, 1994, p. 1071.

SPADA P., *Il marchio collettivo privato tra distinzione e certificazione*, *in Scritti in onore di G. Minervini*, II, Morano, Napoli, 1997.

STROZZI G., (A CURA DI), *Diritto dell'Unione europea - Parte speciale*, Giappichelli editore, Torino, 2006.

TRAVOSTINO M., *I marchi collettivi e di certificazione; le indicazione geografiche*, in *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, UTET Giuridica, Torino, 2009.

TRUPIANO F., **NEGRI A.**, *Marchi: concetti di base ed esempi pratici*, consultabile in *mi.cam.com.it.*

UBERTAZZI B., ESPADA E. M., *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè editore, Milano, 2009.

VANZETTI A., *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

VANZETTI A., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1960, p. 254.

VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1961, p. 16.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

Giurisprudenza

CGCE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione delle Comunità europee, contro Repubblica federale di Germania, "*Parmesan* II" reperibile sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee *www.curia.europa.eu.*

CGCE, 17 giugno 2004, causa C-255/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio, "Marchio di qualità vallone" reperibile sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee *www.curia.europa.eu.*

CGCE, 12 ottobre 1978, causa 13/78, *Joh.Eggers Sohn et co*, contro Città di Brema, "*Eggers*" reperibile sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee *www.curia.europa.eu.*

Tribunale Milano 19 gennaio 2013, *Chaussures Eram s.a.r.l.* contro Unic e Unic Servizi reperibile sul sito *www.giurisprudenzadelleimprese*.it.

Tribunale di Firenze 19 ottobre 2015, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano contro "Azienda Agricola Nobile Prima" e "Nobile Prima Srl" consultabile in *www.marchiebrevettiweb.it.*

RINGRAZIAMENTI

A conclusione del mio lavoro di tesi, desidero ringraziare tutte le persone che l'hanno reso possibile. Ringrazio sentitamente la Prof.ssa Alessandra Zanardo, relatore di questa tesi, per la sua competenza e disponibilità durante lo svolgimento di questo lavoro e il Dott. Andrea Mazzoli e Giorgio Cristofoli per avermi affiancato durante il periodo di stage svolto presso il Consorzio Coltellinai di Maniago. Un grazie particolare ai miei genitori che hanno contributo al raggiungimento di questo traguardo ed ai miei fratelli, Angela e Gianluca, senza di loro casa non sarebbe la stessa cosa. Un grazie alle mie amiche più care, Elena, Laura ed Elena per il loro sostegno incondizionato e per la loro pazienza. Un grazie enorme a tutti gli amici di università, che hanno saputo rendere divertenti anche le lunghe giornate di lezione. *Vielen Dank* a Edoardo e Isacco, colleghi di *Erasmus* ma soprattutto amici e compagni di viaggio. Grazie a tutti quelli che non credevano in me, e che quindi mi hanno spinto a migliorare. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso e che ho dimenticato di ringraziare. E infine, grazie a Giuseppe, l'unica persona veramente in grado di sopportare le mie stranezze.