

# I marchi collettivi e di certificazione geografici

## *Geographical collective and certification marks*

Davide Sarti \*

---

### ABSTRACT:

Il contributo riconduce i marchi collettivi e di certificazione geografici ad una generale funzione distintiva comune ai marchi individuali, ed estranea alla funzione di garanzia qualitativa sottostante alla tutela delle indicazioni geografiche, e in particolare delle DOP/IGP. I marchi collettivi e di certificazione geografici distinguono la responsabilità delle iniziative promozionali delle economie territoriali e proteggono contro i rischi di confusione o approfittamento di queste iniziative, non contro i rischi di confusione o approfittamento della provenienza territoriale e delle qualità del prodotto attese dal pubblico.

Questa funzione dei marchi collettivi e di certificazione rispetta il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La funzione distintiva e quella di garanzia qualitativa possono convivere e reciprocamente rafforzarsi anche in capo ad un segno protetto contemporaneamente come marchio e come DOP/IGP. La protezione dei marchi collettivi e di certificazione geografici non può tuttavia contrastare con i valori sottostanti alla protezione della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La convivenza di protezioni è anzitutto resa possibile dall'impedimento assoluto alla registrazione di marchi geografici per prodotti che non rispondano alle caratteristiche imposte ai medesimi prodotti dal disciplinare della DOP/IGP. Il conflitto fra le due forme di tutela è inoltre evitato dal principio di inopponibilità del marchio geografico ai terzi abilitati ad utilizzare una denominazione territoriale. Il marchio collettivo e di certificazione non può in particolare mai essere azionato contro i terzi che osservino il disciplinare di produzione della DOP/IGP. Il marchio geografico può invece essere fatto valere contro gli utilizzatori che non rispettino le norme del disciplinare della eventuale corrispondente DOP/IGP. In assenza di protezione di una DOP/IGP il marchio geografico può essere fatto valere contro le imprese che non rispettino le tradizioni produttive della zona solo quando si tratti di prodotti estranei al settore agroalimentare o vitivinicolo, e comunque purché queste tradizioni siano note al consumatore. Nei settori agroalimentare e vitivinicolo il principio di esaustività della tutela delle DOP/IGP preclude di attribuire giuridica rilevanza al rispetto di tradizioni che non siano state accertate nell'apposito procedimento di registrazione avviato avanti alle autorità degli stati membri e alla Commissione.

---

\* Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Ferrara; e-mail: [davide.sarti@unife.it](mailto:davide.sarti@unife.it).

*The article suggests that geographical collective and certification marks fulfil an essential function of indication of origin and are protected according to this function, which is unrelated to the qualitative guarantee function underlying the protection of geographical indications, especially PDO/PGI. Collective and geographical certification marks distinguish the organization of marketing initiatives in the promotion of territorial areas, and are protected against the likelihood of confusion or misappropriation of the entrepreneurial promotional activity, not against the likelihood of confusion on the geographical origin of the product or misappropriation of the territorial reputation.*

*Such function of collective and certification marks is consistent with the exhaustive nature of the EU protection of PDO/PGI for agricultural, food, and wine products. The indication of origin function of geographical marks and the quality guarantee function of PDOs/PGIs may coexist and mutually reinforce each other in the case of a sign protected at the same time as a trademark and as a PDO/PGI. However, the protection of collective and geographical certification marks should not conflict with the values underlying the protection of the quality guarantee function of PDOs/PGIs. The conflict is avoided through an absolute ground for refusal or invalidity of geographical trademarks applied or registered for a product not complying with the product specification of the PDO/PGI. Moreover, the coexistence of both protections is made consistent through the principle of non-enforceability of the trademark against a third party entitled to use a geographical name. Namely, collective and certification marks are not enforceable against parties complying with the product specification of a DOP/IGP referring to the same territorial area designated by the mark. Conversely, the geographical mark can be enforced against users not complying with the product specification of the DOP/IGP. In the absence of PDO/PGI protection, the geographical mark can be enforced against third parties not complying with the traditional methods of the territorial area only to the extent that products are unrelated to the agricultural, food, and wine stuff, and provided that these traditions are well known to the consumers. For agricultural, food, and wine stuff, the exhaustiveness of PDO/PGI EU protection pre-empts any form of protection (even through the distinctive function of trademarks) of signs distinguishing traditional territorial methods that have not been attested in the EU registration procedure before the authorities of the member states and the Commission.*

---

#### SOMMARIO:

1. I dubbi sull'impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente DOP/IGP, ad un'unica funzione di garanzia qualitativa. – 2. La disciplina del marchio collettivo non ne impone l'assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa; mentre la giurisprudenza *Fiore di cotone* riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un'unica funzione (di indicazione d'origine, e perciò) distintiva. – 3. La funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione riflette la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP, affermato nella sentenza *Budvar 2*. – 4. La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografici quale strumento di tutela dell'interesse a distinguere le iniziative promozionali delle "economie di distretto". – 5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di confusione sulla provenienza e all'approfittamento della notorietà dell'associazione titolare, non alla confusione e approfittamento della notorietà territoriale. – 6. Estensione delle precedenti considerazioni ai marchi di certificazione. – 7. La possibile funzione accessoria di garanzia qualitativa dei marchi collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato. – 8. La cumulabi-

lità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP. – 9. Il sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio per effetto di anteriorità costituite da DOP/IGP. – 10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi. – 11. La logica sottostante al cumulo delle protezioni. – 12. Il fondamento sistematico della disciplina italiana sulla legittimazione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di tutela delle DOP/IGP. – 13. L'inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utilizzare una denominazione geografica. – 14. Il problema del titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uniforme, in particolare della nozione di IGP. – 15. Il titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica per le ipotesi: *A.* di segni corrispondenti a DOP/IGP; *B.* di segni non corrispondenti a DOP/IGP nelle sottoipotesi *B1.* di segni relativi al settore agroalimentare e vitivinicolo; *B2.* di segni estranei al settore agroalimentare e vitivinicolo. – 16. Conclusioni. La complementarità degli interessi protetti dalla disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP.

### *1. I dubbi sull'impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente DOP/IGP, ad un'unica funzione di garanzia qualitativa.*

Il tema dei segni distintivi geografici continua a suscitare un certo interesse nella dottrina, che in questi ultimi anni si è specialmente concentrata sui segni ad uso (essenziale) plurimo<sup>1</sup>. Quest'ultima espressione fa precisamente riferimento ai segni strutturalmente destinati all'utilizzazione da parte di una pluralità di imprese indipendenti. La categoria ricomprende perciò anzitutto i marchi collettivi, ed ora anche i marchi di certificazione, per effetto della recente attuazione della direttiva UE 2015/2436 (di seguito anche direttiva marchi) e della corrispondente introduzione dell'art. 11-*bis* c.p.i. La medesima categoria ricomprende altresì le DOP e IGP (di seguito, congiuntamente, DOP/IGP). A queste tipologie di segni si possono ulteriormente aggiungere le specialità tradizionali garantite (STG), disciplinate ora unitamente alle DOP/IGP nel regolamento UE

---

<sup>1</sup> Il "fascino discreto" della categoria dei segni geografici ad uso plurimo è probabilmente dovuto alla loro (supposta) importanza promozionale delle economie territoriali, specialmente dei paesi come l'Italia che vantano (in particolare nel settore agroalimentare) tradizioni riconosciute a livello internazionale; questa visione è particolarmente enfatizzata da S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, I, Torino, Giappichelli, 2021, 117 ss.; la medesima visione è evidente altresì in C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Dir. ind.*, 2020, 95, 100 ss.

1151/2012. Per parte mia nel presente lavoro intendo concentrarmi sui segni ad uso plurimo di natura geografica, tralasciando perciò il tema delle STG: che se da un lato condividono con le DOP/IGP la funzione di garanzia qualitativa, dall'altro si distinguono proprio per lo scopo strutturale di designazione del "carattere tradizionale" o della "specificità del prodotto" (art. 18, par. 2, regolamento 1151/2012), in assenza di riferimenti giuridicamente rilevanti alla sua origine geografica.

In questa prospettiva occorre interrogarsi sulla esistenza di una categoria unitaria di "segni di qualità geografica" comprensiva dei marchi collettivi e di certificazione da un lato, e delle DOP/IGP dall'altro. L'interrogativo sorge in relazione alla possibilità di registrare validamente come marchi collettivi italiani e UE «segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi» (così testualmente l'art. 11, quarto comma, c.p.i., conformemente all'art. 29, par. 3, direttiva marchi, che a sua volta trova riscontro nell'art. 74, par. 2, del regolamento sul Marchio dell'Unione europea, di seguito per brevità RMUE). Il medesimo interrogativo è ulteriormente suggerito dall'estensione di questa possibilità ai marchi di certificazione italiani (ma non UE), secondo quanto ora prevede l'art. 11-*bis*, quarto comma, c.p.i. (conformemente alla facoltà lasciata agli stati membri dall'art. 28, par. 4, direttiva marchi, ma diversamente dall'opzione adottata dall'art. 83 RMUE).

La regola di registrabilità di segni geografici quali marchi collettivi o (italiani) di certificazione è espressamente introdotta «in deroga all'art. 13, comma 1» (artt. 11, quarto comma, e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i., con previsione corrispondente a quella introdotta per i soli marchi collettivi dall'art. 74, par. 2 RMUE): e cioè al principio generale di esclusione della registrazione dei segni «costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica». In realtà a sua volta questo principio non è interpretato in senso rigorosamente letterale, ma è stato letto dalla Corte di Giustizia UE nel senso di precludere la registrazione dei marchi individuali indicanti una provenienza che possa suscitare nel pubblico (nella terminologia della Corte) "sentimenti positivi"<sup>2</sup>. L'eccezione prevista per i marchi collettivi (italiani e UE) e di certificazione (italiani) porta dunque ad ammettere la validità di segni ad uso plurimo pur ri-

---

<sup>2</sup> Cfr. il *leading case* deciso da Corte Giust. UE, 4 maggio 1999, cause C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertrieb GmbH v. Boots – und Segelzubehör Walter Huber*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1524, punto 26.

feriti a luoghi geografici che possano suscitare nel pubblico “sentimenti positivi” nei confronti di qualità ricollegate alla provenienza territoriale. L’eccezione pare perciò riflettere l’interesse a comunicare questa provenienza ai consumatori, per garantire loro la presenza delle qualità corrispondentemente attese nel prodotto o servizio.

Questa impostazione parrebbe trovare riscontro nella necessità di allegare alla domanda di registrazione di marchi collettivi e di certificazione un “regolamento d’uso” (cfr. gli artt. 11, secondo comma, e 11-*bis*, secondo comma, c.p.i.; nonché i corrispondenti artt. 75 e 84 RMUE), che in via generale per tutti questi marchi (non soltanto geografici) dovrebbe stabilire standard di produzione oggetto di una promessa di garanzia qualitativa<sup>3</sup>. Nel caso particolare di marchi collettivi e (italiani) di certificazione geografici, il regolamento dovrebbe imporre agli utilizzatori il rispetto degli standard qualitativi della produzione del territorio, che suscitano sentimenti positivi nel pubblico. Di qui un pensiero diffuso ricostruisce una categoria di “segni di qualità geografica” comprensiva di marchi collettivi, marchi di certificazione e DOP/IGP<sup>4</sup>. Di qui

---

<sup>3</sup> L’idea che in via generale i marchi collettivi (non solo geografici) svolgessero una funzione essenziale di garanzia qualitativa trovava solide basi normative nel contesto della disciplina anteriore all’attuazione della nuova direttiva marchi; per una ricostruzione dell’orientamento diffuso prima di questa attuazione rinvio (anche per i riferimenti dottrinali) alle considerazioni che ho svolto in D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 649 ss. La medesima idea sembra peraltro resistere nel contesto della disciplina attuale: cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 466, 471, secondo cui «anche se la funzione di garanzia e certificazione non è centrale nei marchi collettivi (associativi), essa è pur sempre presente, in misura più o meno ampia, anche in questi marchi»; C. GALLI, (nt. 1), 97, secondo cui finalità dei marchi collettivi è «quella di ricollegare questi prodotti non all’imprenditore singolo, ma al gruppo, e così di informare il pubblico di determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati, di cui il gruppo si fa appunto garante». Per parte mia, e per le ragioni evidenziate nel testo, ritengo invece che si tratti di idea da superare. Evidenzia la necessità di «procedere ad una ricostruzione autonoma rispetto agli approdi consolidati [...] ricontestualizzati a fronte dell’evoluzione del dato normativo» B. CALABRESE, *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, ESI, 2021, 296 s., e v. anche 409 ss., 412, dove rileva fra l’altro «la fondamentale differenza di una non essenzialità della funzione di garanzia per il marchio collettivo, la quale invece assume valenza costitutiva per la definizione stessa del marchio di certificazione».

<sup>4</sup> Fra gli autori che espressamente sostengono la riconducibilità dei marchi collettivi (e ora anche di certificazione) e DOP/IGP ad un’unica funzione di garanzia qualitativa cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Torino, Giappichelli, 2015, 1754; G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 444; S.A. CERRATO, (nt. 1), 117 ss.; G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*

poi un'ulteriore serie di interrogativi in ordine ai rapporti fra marchi collettivi (ed eventualmente di certificazione) geografici da un lato, e rispettivamente DOP/IGP.

Su quest'ultimo tema le opinioni sono diversificate. Alcuni autori lamentano un eccessivo "protezionismo" della normativa pubblicistica di tutela delle DOP/IGP, ed auspicano l'attrazione della tutela dei segni di qualità geografici nell'ambito della disciplina privatistica dei marchi, in particolare collettivi e di certificazione<sup>5</sup>. Altra parte della dottrina all'opposto si preoccupa a fronte dell'eventualità di un cumulo della tutela delle DOP/IGP con quella del marchio collettivo geografico: cumulo che potrebbe ostacolare i principi di libero accesso all'utilizzazione delle DOP/IGP da parte di tutte le imprese della zona impegnate al rispetto del relativo disciplinare<sup>6</sup>. Altri autori ancora propongono una applicazione "sinergica" della disciplina dei marchi collettivi e rispettivamente delle DOP/IGP: per segnalare che la tutela privatistica del marchio collettivo può essere un utile strumento di rafforzamento della tutela di interessi non antagonisti a quelli della protezione delle DOP/IGP<sup>7</sup>; e così pure può proteggere interessi allo sviluppo di economie territoriali che ancora non hanno consolidato una tradizione produttiva sufficiente al riconoscimento della tutela della DOP/IGP<sup>8</sup>.

Ritengo tuttavia che l'attrazione dei marchi collettivi e di certificazione all'interno di un'unica categoria di "segni di qualità geografica" comprensiva delle DOP/IGP debba essere ripensata; e che per conseguenza debbano essere ripensate le opinioni espresse in merito ai rapporti fra queste forme di tutela. Ritengo in particolare che tutti i marchi, siano essi individuali, collettivi o di certificazione, perseguano una funzione distintiva essenziale, non riconducibile a

---

(DOP, IGP, STG), in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, a cura di B. UBERTAZZI, E. MUÑIZ ESPADA, Milano, Giuffrè, 2009, 208, 238.

<sup>5</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, 342, 355.

<sup>6</sup> Cfr. M. RICOLFI, (nt. 4), 1817 ss.; G.E. SIRONI, (nt. 4), 238.

<sup>7</sup> C. GALLI, (nt. 1), 100; S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, Giuffrè, 2004, 909, 917.

<sup>8</sup> In quest'ultima prospettiva cfr. le considerazioni che in passato ho svolto in D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La proprietà intellettuale*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI, G.A. BENACCHIO, Torino, Giappichelli, 2011, 29, 137, 163 ss.; l'interesse a proteggere indicazioni geografiche in chiave anticipatoria rispetto a tradizioni non ancora consolidate al punto di meritare una protezione come DOP/IGP è richiamato inoltre da S.A. CERRATO, (nt. 1), 131; B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 390, 409.

quella di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. Gli innegabili problemi di sovrapposizione e conflitto di queste funzioni devono essere allora affrontati nel rispetto delle reciproche peculiarità, e delle valutazioni “politiche” compiute dal legislatore per disciplinare la convivenza dei differenti valori ed interessi sottostanti.

*2. La disciplina del marchio collettivo non ne impone l'assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa; mentre la giurisprudenza Fiore di cotone riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un'unica funzione (di indicazione d'origine, e perciò) distintiva.*

L'operazione concettuale che riconduce i marchi collettivi e di certificazione ad una funzione di garanzia qualitativa analoga a quella delle DOP/IGP si scontra subito con un dato letterale contenuto nelle norme sul marchio collettivo della direttiva, del RMUE, ed ora anche della corrispondente disciplina del c.p.i. L'art. 27, lett. b), direttiva marchi, definisce il marchio collettivo in relazione alla sua funzione di «distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese»; mentre nessun'altra norma contempla alcuna funzione di garantire la presenza di caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi. Un'indicazione in senso opposto si ritrova anzi nell'art. 75, par. 2, RMUE, che impone di inserire nel regolamento d'uso del marchio collettivo «le condizioni di appartenenza all'associazione» titolare del segno, mentre non ritiene altrettanto essenziale definire «le condizioni per l'utilizzazione del marchio». L'inserimento nel regolamento d'uso di queste condizioni è contemplato in via meramente eventuale «qualora siano previste»; mentre a sua volta l'art. 157, primo comma, lett. g), c.p.i. fa riferimento alla possibilità di inserire “eventuali” condizioni di uso del marchio collettivo. In questo sistema d'altro canto nessuna norma autorizza a pensare che la definizione di condizioni per l'utilizzazione divenga invece necessaria nell'ipotesi di registrazione di marchi collettivi geografici.

Il dato normativo porta dunque a condividere l'impostazione della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto ai marchi collettivi (indipendentemente dalla loro natura geografica), così come ai marchi individuali, una funzione (non di garanzia qualitativa, ma) di “indicazione d'origine”<sup>9</sup>: e cioè una funzione di-

---

<sup>9</sup> Così, testualmente, Corte Giust. UE, 8 giugno 2017, causa C-689/15, *W. F. Gözze Frotierweberei GmbH v. Verein Bremer Baumwollbörse*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2017, 1468, punto 50, citata nel testo attraverso il riferimento alla rappresentazione del marchio *Fiore di cotone* contestato in causa.

stintiva riferita alla provenienza dei prodotti o servizi marcati. I marchi collettivi si caratterizzano dunque per una funzione distintiva riferibile alla provenienza da una pluralità di imprenditori aderenti ad un'unica organizzazione associativa.

La Corte di Giustizia si è spinta tuttavia oltre: ed ha esteso anche ai marchi di certificazione “detta funzione” di “indicazione d'origine”. In tal senso si è precisamente espresso un passaggio contenuto nella decisione *Fiore di cotone*, che costituisce a mio avviso un vero e proprio “tesoro nascosto” della giurisprudenza UE<sup>10</sup>. Si tratta per la verità di un passaggio estremamente rapido, formulato in via di *obiter dictum*, e che rischia di essere sottovalutato, anche perché il significato della funzione di “indicazione d'origine” del marchio di certificazione non è esplicitamente chiarito. Io però credo che la Corte abbia inteso riferire la funzione distintiva dei marchi di certificazione alla provenienza del prodotto o servizio da imprenditori aderenti ad un sistema di controlli qualitativi predisposti da un unico soggetto<sup>11</sup>. In sintesi, dunque, la funzione di indicazione d'origine comune a tutti i marchi si esplica per i marchi individuali rispetto ad un'unica impresa<sup>12</sup>; per i marchi collettivi rispetto ad un'impresa aderente ad un'unica organizzazione associativa; per i marchi di certificazione ad un'impresa aderente ad un sistema di controlli qualitativi predisposti da un unico soggetto.

Questa declinazione della funzione distintiva non mi pare allora un artificio

---

<sup>10</sup> Corte Giust. UE, causa C-689/15, (nt. 9), punto 50 (riferita alla numerazione degli articoli della precedente versione 207/2009 del RMUE): «un marchio collettivo svolge la sua funzione di indicazione d'origine quando distingue “i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese” e il citato articolo 74-bis [ora 83] prevede che un marchio di certificazione svolge detta funzione quando distingue “i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (...) da prodotti e servizi non certificati”».

<sup>11</sup> In senso diverso cfr. B. CALABRESE, (nt. 3), 347 ss., secondo cui il marchio di certificazione si caratterizza rispetto al marchio individuale e collettivo «per una speciale funzione di garanzia».

<sup>12</sup> In realtà attualmente è ben possibile la concessione (anche) dei marchi individuali in licenza non esclusiva. Questa possibilità pone in effetti problemi di “tensione” con il tradizionale riferimento della funzione distintiva alla provenienza da un unico imprenditore. La funzione distintiva del marchio individuale può tuttavia essere riferita non alla provenienza materiale, ma all'assunzione di responsabilità delle caratteristiche qualitative del prodotto o servizio da parte di un centro decisionale unitario, secondo quanto ho cercato di dimostrare in D. SARTI, (nt. 3), 673 ss. A quest'ultimo lavoro rinvio per una più ampia precisazione del significato dell'assunto, anche nel confronto con l'evoluzione storica delle interpretazioni della funzione distintiva.

terminologico diretto a mascherare il sostanziale assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa dei marchi di certificazione, o tanto meno collettivi, nemmeno per l'ipotesi che essi rinviino ad una provenienza geografica. Credo invece che la funzione distintiva così ricostruita trovi nella giurisprudenza della Corte un importante ancoraggio sistematico; contrapponga la funzione dei marchi collettivi e di certificazione a quella delle DOP/IGP; giustifichi importanti ricadute applicative a loro volta evidenziate dalla giurisprudenza successiva al caso *Fiore di cotone*; dia conto delle profonde diversità del ruolo che il controllo qualitativo del prodotto o servizio assume nei marchi (non solo collettivi, ma anche) di certificazione e rispettivamente nel sistema delle DOP/IGP.

### *3. La funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione riflette la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP, affermato nella sentenza Budvar 2.*

L'ancoraggio sistematico delle affermazioni di *Fiore di cotone* va a mio avviso ricercato nella giurisprudenza della Corte che trae origine dal caso *Budvar 2*<sup>13</sup>. Secondo questa giurisprudenza la disciplina delle DOP/IGP europee costituisce un sistema di protezione esauriente delle denominazioni geografiche “qualificate” dalla “funzione essenziale” di “garanzia di qualità”: ed in particolare dalla funzione di garantire “caratteristiche particolari” del prodotto dovute «alla provenienza da una determinata area geografica»<sup>14</sup>. Gli stati membri non possono perciò autonomamente proteggere queste denominazioni a livello nazionale, e debbono nel caso avviare la procedura di registrazione delle DOP/IGP presso la Commissione. Una protezione nazionale delle indicazioni geografiche è consentita agli stati membri solo quando assumano carattere “semplice”, e dunque non comunichino la presenza di caratteristiche qualitative del prodotto<sup>15</sup>; oppure quando riguardino prodotti appartenenti a

---

<sup>13</sup> Corte Giust. UE, 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 1459 ss.

<sup>14</sup> Cfr. in particolare Corte Giust. UE, causa C-478/07, (nt. 13), punti 110-112, da cui sono tratte le citazioni testuali.

<sup>15</sup> La decisione *Budvar 2* ha in particolare tenuto fermi i principi affermati in precedenza con riferimento alle indicazioni geografiche semplici da Corte Giust. UE, 7 novembre 2000, causa C-312/98, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV v. Warsteiner Brauerei*

settori che fuoriescono dal campo di applicazione della disciplina delle DOP/IGP uniformata a livello europeo, e dunque tipicamente prodotti non appartenenti al settore agroalimentare (uniformato dal regolamento 1151/2012), dei vini (uniformato dal regolamento 1308/2013) e delle bevande spiritose (uniformato dal regolamento 787/2019)<sup>16</sup>.

La giurisprudenza *Budvar 2* è stata vivacemente contestata dalla dottrina<sup>17</sup>. Non credo sia qui peraltro il caso di riesaminare la fondatezza di queste critiche, probabilmente viziate da numerosi preconcetti: in particolare dall'idea di potere trasporre al settore delle DOP/IGP i principi in materia di marchi, così trascurando la profonda diversità delle due tipologie di segni, la corrispondente diversità del fondamento politico della rispettiva tutela, la valenza maggiormente protezionistica (dal punto di vista territoriale) delle indicazioni geografiche. Conta invece piuttosto che la giurisprudenza *Budvar 2* è stata successivamente ribadita per il settore vitivinicolo<sup>18</sup>, rappresenta allo stato lo

---

*Haus Cramer GmbH & Co. KG*, in *Racc.*, 2000, I-9209; Corte Giust. UE, 18 novembre 2003, causa C-216/01, *Budčjovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1303 ss.

<sup>16</sup> Il presente contributo non considera la proposta di accorpamento in un unico regolamento della disciplina delle indicazioni geografiche relative a prodotti agroalimentari, vini e bevande spiritose, così come formulata dalla Commissione il 31 marzo 2022, COM(2022) 134 final, che ad una prima lettura non mi sembra modificare i termini del problema relativo alla funzione dei marchi ad uso plurimo, e ai loro rapporti con le DOP/IGP.

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio F. CAPELLI, *La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Dir. com. scambi int.*, 2010, 401 ss.; V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale*, in *AIDA*, 2016, 31, 33 ss.; B. CALABRESE, *L'assetto delle competenze europee e nazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale con particolare riferimento alle indicazioni geografiche*, in *Dir. com. scambi int.*, 2017, 539, 580 ss. Per parte mia in D. SARTI, (nt. 8), 165 s. avevo proposto un'interpretazione riduttiva della decisione *Budvar 2*, che non escludesse la possibilità di tutelare a livello nazionale indicazioni geografiche pur relative a luoghi rilevanti per la reputazione del prodotto, ma di fatto non oggetto di un procedimento di registrazione quali DOP/IGP. Questa interpretazione mi era parsa in linea con il punto 53 della decisione di Corte Giust. UE, causa C-312/18, (nt. 15), che sembrava lasciare spazio a tutele nazionali di denominazioni geografiche di cui gli stati «non chiedono la registrazione». Si tratta tuttavia di interpretazione smentita dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (penso in particolare alla vicenda *Felino*, citata alla seguente nota 19), e che mi pare ora anzi viziate dagli stessi apriorismi concettuali delle critiche a *Budvar 2*.

<sup>18</sup> Cfr. Corte Giust. UE, 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, *EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:C:2017:69.

*ius quo utimur*, e pare irrealistico pensare possa essere oggetto di *overruling*.

In questa prospettiva la giurisprudenza *Budvar 2* pone problemi di “tensione” con la proteggibilità dei marchi collettivi (ed anche di certificazione) a carattere geografico. La registrazione come marchio collettivo (o di certificazione) geografico di una denominazione “qualificata” dalla promessa di garanzia qualitativa del prodotto riconosce infatti un sistema di protezione di queste denominazioni ulteriore e diverso da quello delle DOP/IGP: e finisce per rimettere in discussione il carattere esauriente della tutela delle denominazioni geografiche prevista nei regolamenti UE. Così, ad esempio, e prendendo spunto da un noto caso reale, in assenza di una registrazione della denominazione “Salame Felino”<sup>19</sup>, ed ammesso il carattere qualificato di questa denominazione, un consorzio dei produttori della zona potrebbe procedere a registrarla come marchio collettivo: magari anche rinunciando alla tutela della DOP/IGP. Questa ricaduta applicativa della disciplina del marchio collettivo appare tuttavia difficilmente conciliabile con la logica sottostante alla decisione *Budvar 2*: preoccupata al contrario di attrarre tutte le denominazioni geografiche qualificate in uno ed un solo sistema di tutela (delle DOP/IGP), nell’osservanza di un procedimento di registrazione articolato in una fase nazionale ed europea, assoggettato al controllo “politico” della Commissione sulla compatibilità della protezione con i principi di corretto funzionamento del mercato unico.

Occorre allora interrogarsi sulle possibili tecniche di coordinamento della disciplina dei segni geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP. Qui una prima ipotesi interpretativa potrebbe restringere l’applicazione della disciplina dei marchi collettivi e di certificazione geografici alle denominazioni che esulano dal campo delle DOP/IGP: e perciò alle denominazioni non qualificate dalla promessa di garanzie qualitative, o relative a prodotti diversi da quelli oggetto di armonizzazione europea, e perciò estranei al settore agroalimentare, vitivinicolo o delle bevande spiritose. Un’interpretazione del genere appare peraltro subito assai poco convincente<sup>20</sup>. Nessun dato

---

<sup>19</sup> L’esempio è ispirato dalla fattispecie alla base della decisione di Corte Giust. UE, 8 maggio 2014, causa C-53/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA v. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino»*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:C:2014:306, che ha dato poi seguito alle vicende nazionali definite da Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2828, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, 65 ss. L’esempio è attualmente superato dalla registrazione successivamente avvenuta della denominazione “Salame Felino” quale IGP, ma è comunque istruttivo per evidenziare il significato del principio di esaustività della tutela europea.

<sup>20</sup> E poco convincenti appaiono i tentativi di negare il cumulo di protezione delle DOP/IGP con quelle del marchio, in particolare collettivo; cfr. la seguente nota 45 ed il corrispondente testo.

normativo autorizza a ipotizzare una limitazione così forte della disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo: che ne escluderebbe l'applicazione proprio nei settori dove l'interesse alla promozione delle tradizioni produttive del territorio è maggiore. La Corte di Giustizia del resto nel caso *Darjeeling* ha deciso una controversia che vedeva in campo un marchio collettivo corrispondente ad una IGP, e non ne ha messo in dubbio la validità<sup>21</sup>. Vero è che la decisione era relativa ad una controversia sulla registrabilità di un marchio UE, in sede di impugnazione di un provvedimento dell'EUIPO e della successiva pronuncia di primo grado del Tribunale UE<sup>22</sup>. Non si tratta quindi a stretto rigore di una decisione con efficacia interpretativa vincolante per i giudici degli stati membri<sup>23</sup>. Vero è altresì che la questione della validità della registrazione del marchio collettivo non era stata espressamente dedotta nel giudizio: vertente sul conflitto con una registrazione successiva. Parrebbe tuttavia assai strano che un principio “dirompente” come quello dell'esclusione della registrabilità di marchi geografici coincidenti o comunque rientranti nel campo di applicazione della disciplina delle DOP/IGP non si sia minimamente affacciato al pensiero della Corte, e non sia stato espresso nemmeno a livello di *obiter* (ad esempio in un *caveat* di riserva di possibile contestazione della validità del marchio corrispondente alla IGP). Credo perciò che la Corte abbia presupposto la possibile valida registrazione di marchi collettivi anche corrispondenti a DOP/IGP: a maggior ragione in quanto, come mi propongo di dimostrare nel corso del presente lavoro, le motivazioni di *Darjeeling*, successivamente arricchite nella vicenda *Halloumi*<sup>24</sup>, evidenziano un pensiero estremamente sofisticato in ordine ai rapporti fra le diverse tipologie di tutela delle indicazioni geografiche.

Una seconda ipotesi interpretativa può cercare di rileggere la giurisprudenza della Corte nel senso che il principio di esaustività della tutela delle

---

<sup>21</sup> Cfr. Corte Giust. UE, 20 settembre 2017, cause C-673-676/15 P, *The Tea Board v. EUIPO, Delta Lingerie*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:C:2017:702, citata nel testo attraverso il riferimento al contestato marchio *Darjeeling*.

<sup>22</sup> Cfr. Trib. UE, 2 ottobre 2015, causa T-624/13, *The Tea Board v. EUIPO, Delta Lingerie*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:T:2015:743.

<sup>23</sup> Il punto è rilevato, con riferimento alla decisione *Halloumi*, da V. SCHOENE, *sub* § 100 MarkenG, Rn. 14, in *Beck Online Kommentar – Markenrecht*, hrsg. v. A. KUR, V. V. BOMHARD, F. ALBRECHT, Stand 1.07.2020, a sua volta comunque orientato a valorizzare la giurisprudenza della Corte sui segni collettivi geografici in chiave sistematica.

<sup>24</sup> Corte Giust. UE, 5 marzo 2020, causa C-766/18 P, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO, M.J. Dairies EOOD*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:C:2020:170.

DOP/IGP si impone ai legislatori nazionali, ma non preclude allo stesso legislatore europeo di introdurre ulteriori forme di protezione delle indicazioni geografiche attraverso direttive o regolamenti. Questa rilettura del pensiero della Corte è stata in effetti ipotizzata in dottrina<sup>25</sup>, ma non trova alcun riscontro giurisprudenziale, e a ben vedere appare a sua volta poco convincente. In realtà la disciplina dei segni ad uso plurimo a carattere geografico non è una disciplina di uniformazione completa, ma ha lasciato agli stati membri la facoltà di proteggere queste tipologie di segni. È dunque immaginabile che la registrazione di segni geografici ad uso plurimo sia prevista da alcuni paesi e non da altri: in un contesto dove il carattere “esaustivo” della disciplina delle DOP/IGP sarebbe in realtà “a geometria variabile”, venendo integrato solo in alcuni territori del mercato unico da ulteriori forme di protezione, come quelle dei marchi collettivi o di certificazione. L’obiettivo “politico” sottostante alla giurisprudenza *Budvar 2* ed al carattere esaustivo della disciplina delle DOP/IGP consiste al contrario nella volontà di non tollerare alcuna forma di diversificazione della tutela delle denominazioni geografiche oggetto di uniformazione regolamentare su tutto il territorio della UE. La gravità del pregiudizio a questo obiettivo emerge del resto già dal confronto della disciplina italiana e rispettivamente europea dei marchi di certificazione: e in particolare dal fatto che il legislatore del RMUE (art. 83, par. 1), diversamente da quello nazionale, espressamente esclude la registrabilità di marchi di certificazione geografici. Integrare la tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP attraverso il marchio di certificazione italiano, ma non UE, parrebbe poco in linea con gli obiettivi di uniformazione delle condizioni di concorrenza sul mercato unico: obiettivi alla base della predisposizione di titoli unitari di protezione da parte del regolamento DOP/IGP e rispettivamente del RMUE.

In questo contesto non sorprende che la giurisprudenza della Corte abbia a ben vedere indicato una terza via interpretativa per ammettere la coesistenza del sistema “esaustivo” di tutela delle DOP/IGP e rispettivamente dei segni geografici ad uso plurimo. Questa interpretazione emerge a mio avviso dal quadro concettuale che ha orientato il pensiero della Corte in *Darjeeling*, ulteriormente confermato nella successiva vicenda *Halloumi*. Entrambe le decisioni esprimono la volontà della Corte di definire funzioni, conseguenti presupposti e ambito di tutela dei marchi collettivi in maniera tale da non com-

---

<sup>25</sup> Cfr. B. CALABRESE, (nt. 8), 409, che, con diretto riferimento al marchio di certificazione, sostiene «la possibilità di un livello nazionale di certificazione (seppur tramite strumenti privatistici) delle qualità geografiche dei prodotti secondo un assetto compatibile con le competenze europee in materia di DOP e IGP».

promettere il principio di esaustività della tutela delle DOP/IGP. Si tratta inoltre di un quadro concettuale senz'altro valido anche per ricostruire sistematicamente la disciplina dei marchi di certificazione geografici, nei paesi che come l'Italia ne ammettono la registrabilità.

#### 4. *La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografici quale strumento di tutela dell'interesse a distinguere le iniziative promozionali delle "economie di distretto".*

In *Darjeeling* la Corte ha insistito sulla diversità di funzione della tutela del regolamento 1151/2012 e rispettivamente del marchio collettivo (anche) geografico. Ha inoltre ribadito (conformemente al principio già affermato in *Fiore di cotone*) che comunque il marchio collettivo ha una funzione distintiva dell'origine commerciale dei prodotti o servizi, mentre solo le DOP/IGP identificano il prodotto come originario di una zona geografica e le qualità corrispondentemente attribuibili alla provenienza territoriale<sup>26</sup>.

Questa impostazione porta dunque a negare al marchio collettivo una funzione di garanzia qualitativa<sup>27</sup>, e ad un tempo pone un delicato problema "politico". Se la tutela dei marchi collettivi geografici non si giustifica in funzione di garanzia di provenienza territoriale e conseguentemente qualitativa, occorre chiedersi quale altra funzione giustifichi la deroga all'impedimento (previsto

---

<sup>26</sup> Cfr. Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 62: «indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi collettivi dell'Unione europea composti da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti e di servizi, dall'altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti»; il successivo punto 63 condivide poi le considerazioni del Tribunale secondo cui «la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica».

<sup>27</sup> Cfr. M. GRABRUCKER, *Der EuGH schnürt am Paket zur Gewährleistungsmarke: Gedanken zur „Baumwollblüte“ in „Darjeeling“*, in *GRUR*, 2018, 53, 55, secondo cui «die wesentliche Funktion von Gemeinschaftskollektivmarken – auch derer, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der erfassten Waren dienen können – unterscheidet sich nicht von individuellen Gemeinschaftsmarken, sondern sei allein auf ihre betriebliche Herkunft von einem bestimmten Rechtssubjekt und nicht anhand ihrer geografischen Herkunft zu bestimmen»; nonché V. SCHOENE, *sub* § 97 MarkenG, Rn. 8, (nt. 23), secondo cui «auch bei geografischen Kollektivmarken steht aber die Herkunft aus dem Verband, nicht die Angabe der geografischen Herkunft im Vordergrund [...] die Garantie der geografischen Herkunft als solcher kann nicht durch die Gewährleistungsmarke erfolgen» (e v. anche *sub* § 99 MarkenG, Rn. 5).

in via generale per i marchi individuali) alla registrazione dei segni descrittivi di “provenienza geografica”. La risposta all’interrogativo va ricercata in una affermazione apparentemente sorprendente che si ritrova in *Halloumi*: secondo cui il principio di registrabilità dei marchi collettivi geografici non «costituisce un’eccezione a questo requisito di carattere distintivo»<sup>28</sup>, in quanto l’associazione che chiede la registrazione di un marchio collettivo deve «assicurarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese».

Un’affermazione del genere pare alla lettera risolversi in un’interpretazione abrogatrice dell’eccezione all’impedimento alla registrazione dei segni geografici ad uso plurimo. Un segno dotato di elementi distintivi ulteriori rispetto a quello geografico non è a rigore un segno composto “esclusivamente” da indicazioni utili a designare la provenienza territoriale: ed è perciò un segno che potrebbe in via generale essere registrato come marchio anche individuale.

In realtà credo che il pensiero della Corte possa essere qui “decostruito”: ed inteso nel senso che il marchio collettivo geografico deve comunque (al pari di qualsiasi marchio collettivo) contenere elementi che distinguano una appartenenza associativa, anche perché solo in tal modo può rispettare il requisito previsto dall’art. 31, par. 2, direttiva marchi e dall’art. 76, par. 2 RMUE, (inopportuno non trasposto alla lettera dal legislatore del c.p.i.), che preclude la registrazione quando il segno «non sembri un marchio collettivo». Se così è, l’interpretazione data dalla Corte all’eccezione all’impedimento alla registrazione di segni descrittivi di provenienza geografica non è a ben vedere abrogatrice; ma è piuttosto un’interpretazione che segnala la diversa declinazione della funzione distintiva nei marchi individuali e rispettivamente collettivi<sup>29</sup>. Il marchio individuale non può distinguere l’appartenenza ad un’associazione, e perciò non può distinguere l’appartenenza ad un’associazione territoriale; mentre il marchio collettivo ben può distinguere proprio questa appartenenza. Così, ad esempio, i consorzi sono ragionevolmente legittimati a registrare tanto marchi individuali, quanto marchi collettivi<sup>30</sup>: ma a questo punto un ipotetico marchio “con-

---

<sup>28</sup> Cfr. Corte Giust. UE, causa C-766/18, (nt. 24), punto 73.

<sup>29</sup> Declinazione fra l’altro diversa da quanto ipotizzato da G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, 359, 379 s., secondo cui la capacità distintiva del marchio collettivo deriva dalla idoneità a comunicare caratteristiche e qualità del prodotto e a garantirne la presenza. L’idea di Sironi è evidentemente condizionata dall’attribuzione al marchio collettivo di una funzione di garanzia qualitativa. Non sorprende perciò che la Corte, negando questa funzione, ne neghi anche le implicazioni in termini di valutazione del carattere distintivo.

<sup>30</sup> V. *amplius* le considerazioni che ho sviluppato in D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 267, 281 s., in ordine alle di-

sozio dei produttori della ceramica di Faenza” sarebbe a mio avviso privo di carattere distintivo se registrato come marchio individuale, mentre senz’altro potrebbe costituire un valido marchio collettivo.

Questa lettura del pensiero della Corte può del resto dare conto del fondamento “politico” dell’eccezione all’impedimento alla registrazione dei segni ad uso plurimo descrittivi di provenienza geografica. Il legislatore europeo consente agli stati membri di valorizzare la funzione distintiva delle iniziative promozionali delle “economie di distretto” (siano esse agricole o commerciali): in modo tale da favorire la formazione di competenze e tradizioni produttive locali, e così conseguentemente fare nascere e rafforzare nel pubblico “sentimenti positivi” nei confronti delle attività delle corrispondenti zone geografiche<sup>31</sup>. L’interesse alla distinzione delle economie di distretto è tuttavia per definizione di ipotesi un interesse che non può fare capo ad un imprenditore individuale, ma è necessariamente un interesse diffuso in capo a tutti gli imprenditori della zona. Un interesse del genere è perciò tutelabile soltanto attraverso la disciplina dei segni ad uso plurimo: di qui il riconoscimento del carattere distintivo del marchio solo nell’ambito di quest’ultima disciplina.

In questa prospettiva mi pare di potere confermare quanto ho sostenuto in precedenti lavori<sup>32</sup>. In via generale, tanto il marchio collettivo quanto il mar-

---

verse funzioni che possono assolvere i marchi dei consorzi, e che condizionano la loro natura di marchi individuali o rispettivamente collettivi.

<sup>31</sup> Ciò vale ad un tempo a giustificare la mancanza di una corrispondente eccezione al principio di distintività nell’ipotesi che il termine registrato corrisponda al nome di una specialità tradizionale garantita o di una menzione tradizionale per vini; istruttiva al riguardo è la vicenda decisa da Trib. UE, 17 maggio 2011, T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, v. EUIPO*, in *Racc.*, 2011, II-2376. In questi casi non c’è un’iniziativa promozionale di un’economia di distretto suscettibile di essere oggetto della funzione distintiva che caratterizza invece il marchio collettivo. Parte della dottrina ha in effetti cercato di sostenere il possibile interesse a distinguere l’appartenenza a un’organizzazione associativa promotrice di specialità tradizionali, e di qui ha contestato l’opportunità della scelta legislativa di escludere in questi casi la registrabilità di un marchio collettivo (cfr. A. KUR, M. SENFTLEBEN, *European trade mark law*, Oxford, Oxford University Press, 2017, 520 s.). È tuttavia discutibile che questa appartenenza possa suscitare nel pubblico “sentimenti positivi”; e comunque rientra nella discrezionalità politica del legislatore attribuire a questi (supposti) sentimenti un rilievo sul piano della funzione distintiva, in presenza di una obiettiva diversità di situazione rispetto ai segni geografici. Il pubblico può nutrire sentimenti positivi nei confronti dell’economia del territorio, e può essere interessato a premiare le imprese che vi operano, indipendentemente dal fatto che la produzione del distretto presenti caratteristiche qualitative assenti in altre produzioni. I sentimenti positivi nei confronti delle specialità tradizionali sono invece necessariamente legati a queste caratteristiche.

<sup>32</sup> In particolare, in D. SARTI, (nt. 30), 279 ss., sulla base delle premesse concettuali che ho elaborato in D. SARTI, (nt. 3), 673 ss.

chio individuale esplicano la propria funzione distintiva rispetto all'assunzione di responsabilità di scelte di politica commerciale che possono essere apprezzate dal pubblico, così suscitando (nella terminologia della Corte) sentimenti positivi. Nel caso del marchio collettivo geografico queste scelte si esprimono attraverso l'organizzazione in forma associativa di iniziative di *marketing* di formazione e promozione dell'economia di distretto. La funzione distintiva si esplica perciò qui non rispetto alla provenienza del prodotto o servizio da un territorio, ma rispetto all'adesione all'organizzazione associativa che assume la responsabilità di formare e promuovere competenze e tradizioni produttive locali.

*5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di confusione sulla provenienza e all'approfittamento della notorietà dell'associazione titolare, non alla confusione e approfittamento della notorietà territoriale.*

La funzione distintiva della responsabilità di iniziative di *marketing* di distretto porta corrispondentemente a circoscrivere il rischio di confusione giuridicamente rilevante per valutare la contraffazione del marchio collettivo geografico. La Corte in *Halloumi* ha in particolare al riguardo precisato che questo rischio «deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione»<sup>33</sup>. Non assume invece rilievo il rischio di confusione in ordine alla provenienza geografica del prodotto: così che «la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza»<sup>34</sup>.

D'altro canto il marchio collettivo, al pari di qualsiasi altro marchio, può ben vantare una tutela indipendente dal rischio di confusione, in caso di approfittamento o pregiudizio alla sua notorietà. Anche qui tuttavia la contraffazione presuppone l'acquisizione di notorietà del segno, per effetto dell'attività di promozione del titolare, indipendentemente dalla notorietà del territorio<sup>35</sup>. Chi

<sup>33</sup> Corte Giust. UE, causa C-766/18, (nt. 24), punto 64.

<sup>34</sup> Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 64.

<sup>35</sup> Cfr. V. SCHOENE, *sub* § 100 MarkenG, Rn. 13, (nt. 23), «darum führt die Bekanntheit des geografischen Namens nicht dazu, dass auch die Kollektivmarke, die ihn enthält oder aus ihm

abbia registrato un marchio collettivo corrispondente al nome di un territorio già noto per una tradizione produttiva non ha contribuito alla formazione di questa notorietà, ed in linea di principio non può lamentarne un illecito approfittamento e pregiudizio attraverso un'azione di contraffazione<sup>36</sup>. Vero è che spesso i due profili di notorietà coesistono e si sovrappongono: e che ad esempio iniziative promozionali del titolare del segno possono incrementare la visibilità e la notorietà di un territorio, la quale ad un tempo può a sua volta contribuire alla fama del marchio collettivo geografico. Proprio la possibile sovrapposizione fra la funzione distintiva del marchio collettivo e rispettivamente la funzione di garanzia di provenienza territoriale delle indicazioni geografiche sta alla base della norma che limita l'opponibilità del marchio collettivo a chi sia «abilitato a utilizzare una denominazione geografica» (così testualmente l'art. 28.4 direttiva marchi, imperfettamente attuato dall'art. 11, quarto comma, secondo per., c.p.i.): e sul significato di questa norma avrò modo di ritornare nelle conclusioni del lavoro.

---

besteht, als solche, also als Marke, bekannt ist». Dubito, peraltro, che questa conclusione sia stata esplicitata dalla giurisprudenza europea, come invece ritiene Schoene rinviando a Trib. UE, T-624/13, (nt. 22), nel primo grado di giudizio della controversia poi ulteriormente decisa dalla Corte. Al riguardo anzi Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 89, conferma la decisione del Tribunale nella parte in cui rinvia all'EUIPO per una nuova pronuncia sulla possibilità che «il pubblico a cui si rivolgono i marchi richiesti possa essere attirato dal trasferimento, ai marchi richiesti, dei valori e delle qualità positive legati a detta regione». In questa frase la Corte alla lettera sembra ammettere il rilievo della notorietà della “regione” come impedimento alla registrazione dei marchi successivi. Alla luce delle considerazioni sistematiche esposte nel testo, ritengo però che “valori e qualità positive” debbano essersi accreditate nel pubblico anche per effetto delle iniziative promozionali del titolare del marchio.

<sup>36</sup> È peraltro possibile che il titolare del marchio collettivo anteriore sia ad un tempo «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» derivanti dalla DOP/IGP (così testualmente l'art. 5.3., lett. c.ii, direttiva marchi, scorrettamente attuato dall'art. 14, comma 1-bis, c.p.i., dove il legislatore italiano sembra volere attrarre il requisito nel sistema degli impedimenti assoluti, cfr. il seguente paragrafo 9) e a fare valere il relativo impedimento relativo alla registrazione. Qui l'impedimento ha precisamente titolo nella violazione dei diritti sulla DOP/IGP riconosciuti dall'art. 13 regolamento 1151/2012, e perciò eventualmente anche nella violazione della notorietà del nome del territorio. La legittimazione a fare valere l'impedimento sulla base della notorietà del territorio non ha però titolo nella registrazione del marchio collettivo anteriore. Si tratta dunque di una legittimazione che prescinde da questa registrazione: e richiede piuttosto che lo stato membro abbia riconosciuto all'opponente «il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore». In Italia, questo diritto è ragionevolmente riconosciuto ai consorzi di tutela delle DOP/IGP dall'art. 53, quindicesimo comma, lett. d), l. n. 128/1998, che attribuisce loro in via generale il potere di collaborare con il Ministero per impedire un «uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge».

## 6. Estensione delle precedenti considerazioni ai marchi di certificazione.

Le considerazioni svolte nei due precedenti paragrafi con diretto riferimento ai marchi collettivi mi pare valgano d'altro canto, *mutatis mutandis*, per i marchi di certificazione geografici, nei sistemi (come quello italiano) che ne ammettano la registrazione. La giurisprudenza dei casi *Darjeeling* e *Halloumi* non tocca la problematica dei marchi di certificazione: che non essendo registrabili a livello europeo, non possono essere oggetto di giudizio in sede di impugnazione delle decisioni EUIPO, dalle quali traggono origine le sentenze della Corte. Si è visto però che la decisione *Fiore di cotone* attribuisce anche ai marchi di certificazione una essenziale funzione distintiva: qui riferibile a scelte di politica commerciale dirette a promuovere le economie di distretto attraverso la definizione e il controllo di standard qualitativi della produzione della zona. Corrispondentemente, la tutela del marchio di certificazione geografico va misurata non in relazione al rischio di confusione sulla provenienza da un determinato territorio, o più in generale all'evocazione della sua notorietà. Il rischio di confusione giuridicamente rilevante consiste nell'erronea convinzione del pubblico che l'impresa utilizzatrice del segno sia assoggettata al sistema di controlli predisposto dal titolare del marchio di certificazione. Il marchio di certificazione è inoltre protetto contro l'approfittamento o pregiudizio alla notorietà specificamente acquisita dal certificatore, indipendentemente dalla fama (eventuale) del territorio.

## 7. La possibile funzione accessoria di garanzia qualitativa dei marchi collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato.

Vero è invece che la funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione geografici può accompagnarsi ad altre funzioni. Anche sotto questo profilo, tuttavia, i segni a uso plurimo geografici appaiono riconducibili ad un impianto sistematico comune a quello dei marchi individuali, in contrapposizione ai segni di garanzia qualitativa in senso tecnico quali le DOP/IGP. Tutti i marchi possono affiancare alla funzione distintiva essenziale (nei termini precedentemente ricostruiti di assunzione di responsabilità di scelte di politica commerciale) ulteriori funzioni "accessorie", che la Corte di Giustizia ha esemplificato nella funzione di garanzia qualitativa, di comunicazione, investimento e pubblicità<sup>37</sup>. Proprio la funzione di garanzia qualitativa merita anzi

---

<sup>37</sup> Il *leading case* si ritrova Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, causa C-487/07, *L'Oréal SA*

qui riflessioni particolari: perché è in effetti innegabile che questa funzione sia spesso presente nei marchi collettivi geografici<sup>38</sup>, e debba essere necessariamente presente nei marchi di certificazione. Si tratta di una funzione che ricorre quando il regolamento d'uso del marchio collettivo definisce "condizioni per l'utilizzazione" consistenti nel rispetto di standard qualitativi; e che comunque ricorre nel marchio di certificazione, necessariamente destinato a distinguere prodotti "certificati" in relazione alla presenza di caratteristiche perciò garantite dal segno. Si tratta tuttavia ugualmente in questi casi di una funzione di garanzia qualitativa che (quand'anche strutturalmente necessaria, come nei marchi di certificazione) è comunque "accessoria" alla funzione distintiva precedentemente ricostruita<sup>39</sup>.

Il significato di quest'ultima affermazione, solo apparentemente concettualistica, emerge con evidenza dal confronto dei meccanismi attraverso i quali la garanzia qualitativa opera nei marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente nelle DOP/IGP. Già si è visto che i marchi collettivi e di certificazione geografici identificano la responsabilità di scelte di politica commerciale orientate alla promozione delle economie di distretto. Questa responsabilità fa capo al titolare del marchio, che corrispondentemente esercita il potere di determinare quali caratteristiche qualitative possono essere maggiormente utili per formare e valorizzare una tradizione produttiva territoriale; e così pure il potere di "ripensarle", modificando il regolamento d'uso per tenere conto dell'evoluzione e delle "risposte" del mercato<sup>40</sup>. La funzione di garanzia qua-

---

v. *Bellure NV*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 969 ss., con commento di V. DI CATALDO, punto 58. Importanti applicazioni si ritrovano in Corte Giust. UE, 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 1156, punto 77; Corte Giust. UE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora Inc v. Marks & Spencer plc*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 81, con commento di F. STEFANI, punto 38; Corte Giust. UE, causa C-689/15, (nt. 9), punto 42.

<sup>38</sup> In via generale, con riferimento ai marchi collettivi non solo geografici, cfr. B. CALABRESE, (nt. 3), 413, con osservazioni condivisibili nella parte che qualifica la funzione di garanzia come accessoria a quella primaria di provenienza associativa.

<sup>39</sup> Non condivido perciò la prospettazione di B. CALABRESE, (nt. 3), 328 s., che pure riconosce una possibile funzione distintiva del marchio di certificazione relativa all'origine del servizio certificativo, ma la considera accessoria rispetto alla funzione principale di «predicare una garanzia qualificata circa il possesso di qualità obiettive».

<sup>40</sup> Con particolare riferimento al marchio di certificazione, in senso parzialmente diverso sembrerebbe orientato B. CALABRESE, (nt. 3), 318 s., che evidenzia la «reiterazione del controllo amministrativo» sulle modifiche al regolamento, e di qui argomenta «come il regolamento d'uso non sia nella libera disponibilità del titolare in termini di mera autonomia privata», nonché «l'esistenza di un interesse pubblicistico alla base delle regole che compongono lo sta-

litativa ha perciò un contenuto determinato dalle scelte di politica commerciale del titolare del marchio; è priva di autonomia rispetto a queste scelte; ed è conseguentemente “accessoria” rispetto alla funzione distintiva del relativo centro responsabile.

La situazione è completamente diversa nel sistema delle DOP/IGP. Qui il contenuto della garanzia non è autodeterminato per effetto di scelte di politica commerciale di uno od altro soggetto, ma è eterodeterminato dalla tradizione del territorio. Il disciplinare di produzione si limita a certificare questa tradizione, previo controllo della sua effettiva esistenza da parte degli stati membri e della Commissione, nell’ambito del procedimento di registrazione europea della DOP/IGP. In un sistema del genere non sorprende che le modifiche del disciplinare siano sottratte alle decisioni di un responsabile di scelte di politica commerciale. Gli stessi consorzi di tutela delle DOP/IGP non possono introdurre modifiche al disciplinare, ma possono al più proporle (normalmente a seguito di un’evoluzione tecnologica che spesso comporta la necessità di adeguamenti dei metodi di produzione tradizionale) in qualità di “gruppo avente un interesse legittimo” (art. 53 regolamento 1151/2012): per avviare così un nuovo procedimento di valutazione di conformità alle tradizioni produttive.

In sintesi, dunque, nei marchi collettivi e di certificazione la funzione essenziale distintiva di responsabilità di scelte di politica commerciale determina la garanzia qualitativa (peraltro solo eventuale nei marchi collettivi) ed i relativi controlli; nelle DOP/IGP al contrario è la funzione essenziale di garanzia qualitativa che determina il contenuto dei controlli. Nei marchi collettivi e di certificazione la funzione distintiva della responsabilità di scelte di politica commerciale giustifica il potere del titolare del segno di esprimere queste scelte (anche) decidendo le tipologie di controlli da effettuare. Nelle DOP/IGP non c’è esercizio di un potere di definire politiche commerciali che costituisca titolo per un corrispondente esercizio di un potere di controllo; c’è una tradi-

---

tuto» di questa tipologia di marchio. A me pare tuttavia che il controllo sulle modifiche al regolamento abbia un fondamento corrispondente a quello del controllo esercitato dall’Ufficio in sede di prima registrazione: e cioè voglia garantire la corrispondenza fra il “titolo” formale della registrazione (nella specie, come marchio di certificazione) e la funzione sostanziale di fatto concretamente assolta dal segno, cfr. quanto ho sostenuto in D. SARTI, (nt. 30), 299 s. L’interesse alla «corretta corrispondenza dell’istituto ai suoi obiettivi sistematici» è del resto evidenziato dallo stesso Calabrese, ma a mio avviso non ha alcun rilievo pubblicistico specificamente riferibile ai marchi di certificazione. Il medesimo interesse ricorre anche per i marchi collettivi, che non possono perseguire gli “obiettivi sistematici” dei marchi individuali e di certificazione; e così pure per i marchi individuali, che non possono avere una funzione corrispondente a quella dei marchi collettivi e di certificazione; cfr. Corte Giust. UE, causa C-689/15, (nt. 9), punto 50.

zione produttiva che la Commissione e gli stati membri certificano definendo i controlli funzionali a garantirne il rispetto<sup>41</sup>.

Il sistema così ricostruito determina ulteriori importanti ricadute applicative. Il titolare di un marchio collettivo e di certificazione geografico non può impedire che le medesime caratteristiche del prodotto siano oggetto di controlli concorrenti, da parte di soggetti che abbiano a loro volta registrato segni ad uso plurimo contenenti rinvii al medesimo territorio<sup>42</sup>. La compresenza di marchi collettivi o di certificazione concorrenti caratterizzati dal rinvio al medesimo ambito territoriale riflette in linea di principio i limiti di tutela di questi segni previsti dalla direttiva, dal RMUE e dalla legislazione nazionale: secondo cui il diritto sul marchio collettivo e di certificazione non può essere opposto ai terzi “abilitati” ad utilizzare una denominazione geografica (artt. 29, par. 4, e 28, par. 4, direttiva marchi, imperfettamente attuati dagli artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i., nonché art. 74, par. 2 RMUE)<sup>43</sup>. Qui la compresenza di segni ad uso plurimo concorrenti, caratte-

---

<sup>41</sup> Il sistema DOP/IGP demanda agli stati membri il compito di designare le autorità competenti al controllo del rispetto del disciplinare e del corretto uso delle indicazioni geografiche. La disciplina italiana si ritrova in particolare nell’art. 53, l. 24 aprile 1998, n. 128, vigente ora nel testo novellato dall’art. 14 l. 21 dicembre 1999, n. 526, che in linea di principio demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito, MIPAAF) il potere di coordinamento e vigilanza sul sistema dei controlli. Spetta fra l’altro al MIPAAF il potere di tenuta del registro degli organismi privati accreditati ai controlli, e di accoglimento della relativa domanda di iscrizione (art. 53, sesto e settimo comma, l. n. 128/1998). La scelta dell’organismo accreditato ai controlli avviene secondo il complesso sistema dell’art. 53, nono comma, in linea di massima su indicazione dei “gruppi” richiedenti le registrazioni della DOP/IGP (art. 8.1, lett. *a*, regolamento 1151/2019), e perciò tipicamente dei consorzi dei produttori della zona. Sulla diversità dei criteri ispiratori di questo sistema di controlli rispetto a quello predisposto dai titolari di marchi collettivi e di certificazione in funzione della verifica del rispetto del disciplinare cfr. anche le considerazioni che seguono nel testo e la relativa nota 44.

<sup>42</sup> In via generale, e perciò indipendentemente dalla presenza di riferimenti geografici, la possibilità che differenti marchi di certificazione garantiscano il rispetto di identici standard è evidenziata da B. CALABRESE, (nt. 3), 367 ss.

<sup>43</sup> Credo precisamente che il titolo di abilitazione all’uso della denominazione geografica da parte del secondo registrante sia costituito dalla sua scelta di politica commerciale orientata a promuovere l’economia del territorio: e cioè da un titolo corrispondente a quello che ha legittimato la prima registrazione del segno. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che la prima registrazione del marchio geografico priva i terzi dell’abilitazione all’utilizzo di un nome corrispondente, equivarrebbe a disapplicare la lettera della norma. Si tratterebbe di un “retaggio interpretativo” dell’originaria formulazione dell’art. 11, quarto comma, c.p.i., che consentiva l’utilizzazione del nome geografico «purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza». L’inciso «e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza» è stato tuttavia elimi-

rizzati da un riferimento territoriale comune, riflette la ben possibile presenza di differenti sistemi di controllo, predisposti da differenti titolari, rispetto ai quali i marchi assolvono autonomamente la propria funzione distintiva. Nel sistema delle DOP/IGP al contrario non vi sono responsabili della definizione di garanzie qualitative e della predisposizione autonoma di sistemi di controlli che possono operare in concorrenza; vi è un'unica tradizione territoriale che gli stati membri si propongono di garantire predisponendo autoritativamente un unico sistema di controlli<sup>44</sup>. Chi operi al di fuori di questo sistema, non ha titolo per utilizzare (o evocare) l'indicazione geografica assumendosi la responsabilità di controllare le caratteristiche qualitative da essa garantite.

### *8. La cumulabilità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP.*

Nel pensiero della Corte, la funzione essenziale pur sempre distintiva dei segni geografici ad uso plurimo giustifica, dunque, il riconoscimento di prote-

---

nato dall'art. 8, d.lgs. n. 131/2010, parallelamente alla riformulazione dell'art. 21 c.p.i. (da parte dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo) e alla conseguente soppressione della frase «purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva». Le modifiche derivano dalle necessità di adeguamento del c.p.i. alla decisione di Corte Giust. UE, 7 gennaio 2004, causa C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1387 ss., che ha considerato contraria alla direttiva qualsiasi limitazione alla libertà di uso di indicazioni geografiche ulteriore rispetto all'osservanza dei principi di correttezza professionale. Nell'attuale contesto ben può quindi essere conforme a correttezza professionale l'uso dell'indicazione geografica in funzione anche distintiva; sul punto v. *amplius* le considerazioni del seguente paragrafo 13 e la corrispondente nota 66.

<sup>44</sup> Non varrebbe replicare che gli stati membri possono demandare i controlli a più autorità competenti (come si desume dal rinvio dell'art. 37.1, lett. *a*, regolamento 1151/2012 all'art. 4 regolamento 2017/625). Nel sistema delle DOP/IGP (e delle STG) è comunque necessario che i controllori operino sulla base di un titolo di legittimazione concesso da un'unica autorità di coordinamento: conformemente all'art. 4.2, lett. *b*, regolamento 2017/625. In Italia la funzione di coordinamento è svolta dal MIPAAF, che individua le autorità di controllo conformemente alle procedure disciplinate dall'art. 53 l. n. 128/1998; e che allo stato deve in realtà necessariamente individuare una unica autorità di controllo per ciascuna DOP/IGP (mentre può nominare più autorità di controllo sulle STG, cfr. art. 53, undicesimo comma, l. n. 128/1998). In ogni caso, non vi è spazio per iniziative di controllo intraprese autonomamente e suscettibili di essere oggetto di funzioni distintive svolte parallelamente da più DOP/IGP in funzione di garanzia delle medesime caratteristiche qualitative, come invece avviene per i marchi collettivi e di certificazione.

zione di questi segni nel RMUE e negli ordinamenti degli stati membri, ma ad un tempo non pregiudica il principio di esaustività della tutela della funzione essenziale di garanzia qualitativa nell'ambito del sistema DOP/IGP. Il riconoscimento di due diverse forme di protezione, corrispondenti a due diverse possibili funzioni essenzialmente svolte dai segni geografici, parimenti giustifica il possibile cumulo delle due tutele su indicazioni riferite al medesimo territorio, secondo quanto presupposto in *Darjeeling*. È utile al riguardo riesaminare criticamente le obiezioni sollevate contro questa possibilità di cumulo<sup>45</sup>: per evidenziare che esse in realtà trascurano il diverso fondamento sistematico delle due tutele e le conseguenti possibilità di convivenza.

Il conflitto fra la tutela dei marchi collettivi (e ora anche di certificazione) e delle DOP/IGP viene normalmente argomentato sulla base del rischio che il regolamento imponga restrizioni all'utilizzazione del segno incompatibili con il disciplinare di tutela dell'indicazione geografica. Queste restrizioni potrebbero astrattamente avere carattere soggettivo, per impedire l'uso del marchio a chi pure si impegni a rispettare il disciplinare della DOP/IGP; e così pure potrebbero avere carattere oggettivo, per definire nel regolamento d'uso standard qualitativi più stringenti di quelli contenuti nel disciplinare. In entrambe le situazioni si tratta tuttavia a ben vedere di rischi facilmente superabili, e di fatto superati direttamente dal legislatore.

Il rischio che la registrazione di un marchio collettivo sbarrì l'utilizzazione della DOP/IGP a chi pure si impegni al rispetto del disciplinare è anzitutto circoscritto dall'art. 75, par. 2, RMUE e dall'art. 30, par. 2, direttiva marchi, attuato in senso estensivo dall'art. 11, quarto comma, c.p.i. La direttiva prevede in particolare che il regolamento d'uso del marchio collettivo geografico «autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento». Un analogo principio non è ripreso alla lettera con riferimento al marchio di certificazione, che è tuttavia a mio avviso assoggettato ad una corrispondente regola valida in via generale (e non solo per i marchi di certificazione geografici), quale corollario del principio di necessaria "neutralità" del certificato-

---

<sup>45</sup> Fra le voci contrarie alla possibilità di cumulo cfr. A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 961, 990; N. ABRANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. it.*, 2001, 318 s.; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 139, 156. Nel senso di ammettere il cumulo delle protezioni v. invece S. MAGELLI, (nt. 7), 917; C. GALLI, (nt. 1), 100. Più articolata è la posizione di Ricolfi, di cui do atto nella seguente nota 47.

re<sup>46</sup>. Né varrebbe obiettare che i terzi interessati a utilizzare la DOP/IGP potrebbero volere contemporaneamente restare estranei all'associazione titolare del marchio. La possibilità di utilizzare un marchio collettivo corrispondente a una DOP/IGP anche da parte di terzi non membri dell'associazione titolare già sembrerebbe prevista dalla norma nazionale di attuazione della direttiva (art. 11, quarto comma, c.p.i.), che riconosce espressamente in capo ai terzi il diritto «sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'associazione»: e perciò a fare uso del marchio anche a chi non sia membro. In ogni caso opera qui in via generale la “valvola di sfogo” dell’art. 74, par. 2, RMUE e dell’art. 29, par. 3, direttiva marchi, secondo cui il marchio collettivo «non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica». Su questa norma (che trova una previsione corrispondente per i marchi di certificazione all’art. 28, par. 4, direttiva marchi), e sulla sua imperfetta attuazione da parte dell’art. 11, quarto comma, secondo per., c.p.i., avrò modo di ritornare. Certo comunque già sul piano testuale essa chiaramente preclude la possibilità di azionare marchi collettivi geografici nei confronti di chi, pur non appartenendo all’associazione titolare e anche in mancanza di qualsiasi rapporto di licenza con essa, sia legittimato ad utilizzare una DOP/IGP sulla base del rispetto del disciplinare e dell’assoggettamento ai relativi controlli.

Quest’ultima considerazione vale ad un tempo a superare il secondo rischio evidenziato per negare il cumulo della protezione: e cioè la possibilità di definire nel regolamento d’uso condizioni più restrittive rispetto al disciplinare di produzione<sup>47</sup>. Un rischio del genere già potrebbe essere evitato attraverso

---

<sup>46</sup> Rinvio sul punto a quanto ho cercato di dimostrare in D. SARTI, (nt. 30), 298 s., conformemente alle opinioni di M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, Napoli, Jovene, 2011, 746, 759, che a mio avviso giustamente contrappone il carattere aperto dei marchi di certificazione a quello chiuso dei marchi collettivi; ID., (nt. 4), 1764 ss.; M. LIBERTINI, (nt. 3), 498; R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *AGE*, 2017, 591, 593; S.A. CERRATO, (nt. 1), 136; nel sistema tedesco cfr. A. DRÖGE, *Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisrelevanz*, in *GRUR*, 2017, 1198, 1200. Uno spunto in tal senso è rinvenibile anche nelle *Guidelines for examination* dell’EUIPO, 1° marzo 2021 (di seguito, *Guidelines EUIPO*) part B, sect. 4, chapter 16.5.3.1, dove l’Ufficio sembra considerare contrarie a ordine pubblico condizioni di utilizzazione discriminatorie fra operatori. In senso diverso v. tuttavia G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in *AIDA*, 2017, 42, 53.

<sup>47</sup> Secondo M. RICOLFI, (nt. 4), 1817, il marchio collettivo riferito a una zona contrassegnata da DOP/IGP dovrebbe necessariamente in qualche modo differenziarsi (ad esempio per elementi grafici o denominativi aggiunti) dalla DOP/IGP, senza indurre a credere che i soli prodotti da esso contraddistinti provengano dalla zona di riferimento; in senso analogo cfr. G.E. SIRONI, (nt. 4), 238. Ad avviso di Ricolfi questa differenziazione lascerebbe così gli altri im-

un'interpretazione che imponga la redazione di un regolamento d'uso esattamente corrispondente alle previsioni del disciplinare della DOP/IGP. Proprio questo ordine di idee è seguito nelle *Guidelines* dell'EU IPO: ed è a mio avviso corretto e meritevole di ulteriori approfondimenti, per le notevoli implicazioni sistematiche che mi propongo di illustrare nel seguente paragrafo. In ogni caso, ed in via generale, certo la registrazione come marchio collettivo (o di certificazione) di un segno corrispondente ad una DOP/IGP, con regolamento d'uso disallineato rispetto al disciplinare di produzione, non potrebbe essere opposta a chi rispetti questo disciplinare. Chi rispetta il disciplinare è infatti senz'altro "abilitato a utilizzare una denominazione geografica", indipendentemente dal rispetto del regolamento d'uso, e non può mai essere considerato contraffattore del marchio.

### 9. *Il sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio per effetto di anteriorità costituite da DOP/IGP.*

Il tema dei rapporti fra marchi collettivi (o di certificazione) e DOP/IGP è reso in realtà "insidioso" soprattutto per effetto della particolare disciplina degli impedimenti alla registrazione previsti dalla direttiva europea, dalle corrispondenti norme nazionali e dal RMUE. L'art. 4.1, lett. i), direttiva marchi, attuato dall'art. 14, primo comma, lett. c-bis), c.p.i., assoggetta a impedimento assoluto alla protezione «i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche». Una norma corrispondente si ritrova nell'art. 7, par. 1, lett. j), RMUE. Tutte queste norme sembrano quindi precludere la registrazione come marchio di indicazioni geografiche tutelate dal diritto europeo, *in primis* attraverso la disciplina delle DOP/IGP: e sembrano precluderla in via generale, non solo per i marchi individuali, ma anche per quelli collettivi, così offrendo a prima vista un importante argomento testuale in favore delle tesi che negano la possibilità di cumulo di protezioni.

L'impianto sistematico del diritto europeo è tuttavia a ben vedere molto più

---

prenditori della zona liberi di utilizzare la DOP/IGP. In realtà a mio parere il titolare di un marchio collettivo che pure coincida completamente con una DOP/IGP (coincidenza che fra l'altro potrebbe essere addirittura imposta dalle norme del disciplinare relative al confezionamento) non potrebbe mai agire nei confronti dei soggetti legittimati all'utilizzazione conformemente al relativo disciplinare, come avrò modo di ribadire nel seguente paragrafo 15.A.

articolato. Il successivo art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi, menziona quale impedimento (non assoluto, ma) relativo alla registrazione «una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla legislazione dell'Unione» nella misura in cui «detta denominazione di origine o indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore». Una corrispondente norma si ritrova all'art. 8, par. 6 RMUE. Con ciò il diritto europeo fa sorgere l'interrogativo relativo alla riconducibilità dei conflitti con DOP/IGP alla categoria degli impedimenti assoluti (come sembrerebbe presupposto dall'art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi e dall'art. 7, par. 1, lett. j), RMUE) o invece relativi (secondo quanto sembrano prevedere l'art. 5, par. 3, lett. c, direttiva marchi e l'art. 8, par. 6, RMUE)<sup>48</sup>.

Di questo problema il legislatore italiano ha dimostrato scarsa consapevolezza: in quanto ha attuato l'art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi attraverso l'art. 14, comma 1-*bis*, c.p.i. Quest'ultima norma rinvia al precedente primo comma, lett. c-*bis*), e cioè a una norma di attuazione del sistema europeo (art. 4, par. 1, lett. i) degli impedimenti assoluti. Il legislatore italiano ha con ciò apparentemente disatteso la volontà del legislatore europeo di distinguere due livelli di conflitto fra marchi e DOP/IGP: uno assoggettato alla disciplina degli impedimenti assoluti; ed un altro assoggettato alla disciplina degli impedimenti relativi. Ugualmente ritengo che le norme italiane vadano lette conformemente al sistema uniformato dalla direttiva e corrispondente a quello del RMUE.

La ricostruzione di questo sistema deve partire dall'art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi, corrispondente all'art. 7, par. 1, lett. j), RMUE. Questa norma a ben vedere non preclude direttamente e in termini generali la registrazione dei marchi corrispondenti a DOP/IGP, ma la preclude per rinvio e nelle ipotesi previste dalla loro disciplina settoriale. Ora la disciplina di esclusione dalla registrazione dei marchi in conflitto con DOP/IGP si ritrova nell'art. 14 regolamento 1151/2012, con riferimento generale al settore agroalimentare; si ritrova inoltre nell'art. 102 regolamento 1308/2013, con riferimento al settore vitivinicolo; nonché nell'art. 36 regolamento 2019/787, con riferimento alle bevande spiritose. Le norme hanno portata sostanzialmente corrispondente, e per comodità di esposizione mi riferirò d'ora in poi alla disciplina generale

---

<sup>48</sup> L'interrogativo è rimasto sin qui a quanto risulta poco esplorato dalla dottrina italiana, ad eccezione di G.E. SIRONI, *I segni geografici*, in *AIDA*, 2017, 22, 32 ss., che sembra ammettere l'esistenza di una categoria di impedimenti contemporaneamente relativi e assoluti. A me pare invece che l'Ufficio classifichi distintamente le due tipologie di impedimenti, per le ragioni che mi propongono di illustrare nel testo.

dei prodotti agricoli del regolamento 1151/2012, con considerazioni estensibili alle denominazioni e indicazioni del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose.

L'art. 14 regolamento 1151/2012 prevede due presupposti congiunti di esclusione dalla registrazione di marchi geografici: il primo è che l'uso del marchio violi il precedente art. 13; il secondo è che la registrazione riguardi un «prodotto dello stesso tipo». L'art. 14 dunque *a contrariis* non esclude dalla registrazione marchi che pur violerebbero la tutela delle DOP/IGP nell'estensione definita dall'art. 13, ma ad un tempo riguardino prodotti di tipo diverso. Non voglio qui approfondire il significato dell'espressione «prodotto dello stesso tipo», e tanto meno la differenza fra questo significato e quello di «prodotto comparabile» del precedente art. 13. Mi pare comunque ragionevole immaginare ad esempio che “latte” e “formaggio” non siano prodotti dello stesso tipo, salvo poi chiedersi se essi siano comparabili. In questa prospettiva, proseguendo nell'esempio, chi deposita domanda di registrazione come marchio della denominazione “Parmigiano Reggiano” per latte, non richiede una tutela per un prodotto del tipo “formaggio”, rispetto al quale è stata registrata la DOP “Parmigiano Reggiano”. Corrispondentemente l'ipotesi non ricade nella causa di esclusione di registrazione del marchio che configura un impedimento assoluto alla registrazione secondo l'art. 14 regolamento 1151/2012<sup>49</sup>. Qui eventualmente può ricorrere una violazione dell'art. 13, se ed in quanto la registrazione del marchio possa essere riferita ad un prodotto comparabile, o comunque determini uno sfruttamento della notorietà della DOP, o una qualsiasi altra situazione prevista dalla norma. Si tratta comunque di violazioni che ricadono nella disciplina degli impedimenti relativi: e che possono essere fatte valere solo dalla «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti [...] di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore».

Il sistema così ricostruito trova spiegazione proprio nella funzione di garanzia qualitativa sottostante al sistema DOP/IGP. La funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP si limita ai prodotti dello stesso tipo: e così ad esempio la denominazione “Parmigiano Reggiano” garantisce la qualità del formaggio, non del latte, e non è violata dalla registrazione come marchio limitata al latte. La funzione di garanzia qualitativa non è tuttavia a ben vedere violata nemmeno nell'eventualità che la registrazione come marchio avvenga

---

<sup>49</sup> Quanto sostenuto nel testo vale indipendentemente dalla possibilità di considerare latte e formaggio quali prodotti comparabili. L'art. 14 regolamento 1151/2012 non menziona i prodotti comparabili e non è applicabile all'eventualità di registrazione del marchio per questi prodotti, diversamente da quanto ritenuto da G.E. SIRONI, (nt. 48), 39.

per prodotti dello stesso tipo di quelli della DOP/IGP, ma ad un tempo sia limitata a prodotti realizzati in conformità del relativo disciplinare. E così ad esempio non viola l'art. 14 la registrazione del marchio "Parmigiano Reggiano" per "formaggi prodotti secondo il disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano".

Questa conclusione è chiaramente esposta nelle *Guidelines* EUIPO<sup>50</sup>. Essa è valida d'altro canto in via generale, non solo nell'eventualità di registrazione di marchi collettivi, ma anche di marchi individuali. In questa prospettiva occorre sottrarsi all'equivoco di considerare l'art. 14 regolamento 1151/2012 come norma di tutela dell'interesse ad impedire la monopolizzazione dei segni geografici. Si tratta invece di norma di tutela della funzione di garanzia qualitativa della DOP/IGP, perfettamente rispettata quando la registrazione del marchio riguarda prodotti conformi al disciplinare<sup>51</sup>. L'interesse ad evitare la monopolizzazione dei segni geografici è tutelato dalla disciplina degli impedimenti alla registrazione di segni descrittivi: così che, nell'esempio, la registrazione come marchio individuale del segno "Parmigiano Reggiano" è senz'altro preclusa dalla sua funzione di «designare [...] la provenienza geografica» (così testualmente l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva marchi, attuato dall'art.

---

<sup>50</sup> Cfr. *Guidelines EUIPO*, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, point 5.3: «objections raised under Article 7(1)(j) EUTMR may be waived if the relevant goods are restricted to comply with the specifications of the GI in question»; «products identical to those covered by the GI must be restricted in order to meet the specifications of the GI»; «the proper wording is '[type of product] complying with the specifications of the [PDO 'X']/PGI 'X']'». Secondo Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2019, n. 12848, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2019, 82 ss., non sarebbe possibile limitare la registrazione di un marchio collettivo geografico al prodotto "aceto balsamico". Si tratta tuttavia di decisione basata su una incomprensibile attribuzione di rilievo sostanziale (e non soltanto amministrativo) alla classificazione di Nizza. La prassi dell'EUIPO ben evidenzia come il formalismo della classificazione di Nizza non esclude affatto la possibilità di limitare la tipologia dei prodotti oggetto di registrazione, fino al punto di farli coincidere con quelli corrispondenti al disciplinare di una DOP/IGP. Non è del resto facile comprendere quale interesse la Cassazione abbia inteso proteggere attraverso la sua sentenza. La limitazione dei prodotti cui si riferisce la registrazione può al più restringere l'ambito di protezione del marchio, e non pone i problemi di un eccessivo allargamento della tutela che si pongono invece proprio per effetto dell'estensione della domanda a intere classi (su quest'ultimo aspetto cfr. M. RICOLFI, *Deposito e identificazione dei prodotti e servizi*, in *AIDA*, 2017, 78 ss.).

<sup>51</sup> Cfr. *Guidelines EUIPO*, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, point 5.3.1.3: «unlike other signs, GIs are not used to indicate the commercial origin of goods and afford no protection in this regard»; «therefore, where the specification of an EUTM application is limited, in relation to goods identical to the product covered by the GI, to goods in conformity with the specification of the relevant GI, the function of the GI in question is safeguarded in relation to those products because the EUTM application only covers products from the particular geographic origin and the special qualities connected therewith».

13, lett. b), c.p.i., nonché il corrispondente art. 7, par. 1, lett. c), RMUE)<sup>52</sup>. Quest'ultima tipologia di impedimento è comunque anzitutto già in via generale superabile per effetto dell'acquisto di *secondary meaning*: invece irrilevante in caso di violazione dell'art. 14 regolamento 1151/2012. In ogni caso, e per quanto qui maggiormente interessa, quando la registrazione ha ad oggetto un marchio collettivo (o eventualmente di certificazione), l'impedimento dovuto alla descrittività del segno subisce l'eccezione degli artt. 11, quarto comma, e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i., nonché dell'art. 74, par. 2, RMUE. In simili ipotesi può al più ricorrere un impedimento relativo quando la registrazione del marchio collettivo o di certificazione sia avvenuta da parte di soggetti diversi dalla «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti»<sup>53</sup> derivanti dalla DOP/IGP (per le DOP/IGP italiane, dalla persona autorizzata sulla base dell'art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998, sul quale avrò modo di ritornare). Così, ad esempio, un'associazione diversa dai consorzi o dalle associazioni autorizzate di tutela della DOP/IGP potrebbe registrare un marchio collettivo confondibile con la denominazione, o che comunque ne richiami la notorietà, limitando la registrazione ai prodotti realizzati conformemente al relativo disciplinare. In questi casi la «persona autorizzata» (per le DOP/IGP italiane, il consorzio autorizzato sulla base dell'art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998) potrà lamentare una violazione dell'art. 13 regolamento 1151/2012: e così potrà fare valere l'impedimento relativo fondato sull'art. 8 par. 6, RMUE<sup>54</sup>, e nell'ordinamento nazionale sull'art. 14, primo

---

<sup>52</sup> Cfr. *Guidelines* EUIPO, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, Punto 4.1: «while restricting the relevant goods (to comply with the specifications of the GI) is usually a means of waiving the objection under Article 7(1)(j) EUTMR [...] it is irrelevant for Article 7(1)(c) EUTMR»; «for example, an application for the word mark “Bergerac” for wines will simultaneously be objected to under both Article 7(1)(c) and (j) EUTMR: it consists solely of the PDO “Bergerac” and is therefore descriptive»; «if the goods are subsequently limited to wines complying with the specifications of the PDO “Bergerac”, the objection under Article 7(1)(j) EUTMR will be waived but the trade mark will still be descriptive and can be objected to under Article 7(1)(c) EUTMR».

<sup>53</sup> Mi sembra in particolare che la legislazione competente a individuare la persona autorizzata ad esercitare i diritti sulla DOP/IGP sia quella dello stato comprendente l'area geografica dell'indicazione, non quella dello stato per cui la protezione è azionata. Così, ad esempio, la registrazione in Italia del marchio *Darjeeling* per biancheria intima potrebbe essere opposta dall'associazione di tutela individuata dal diritto indiano, mentre non mi parrebbe ragionevole pretendere che questa associazione debba ottenere un riconoscimento da parte del MIPAAF. Nel caso deciso da Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), la Corte non ha dubitato della legittimazione all'opposizione di un «ente istituito dalla legge indiana sul tè n. 29 del 1953 e dotato di poteri amministrativi relativi alla produzione del tè» (punto 17).

<sup>54</sup> La soluzione al problema dei rapporti fra impedimenti assoluti e relativi seguita dal-

comma, lett. *c-bis*), e 14, comma primo-*bis*, c.p.i., interpretati conformemente all'art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi. La validità della registrazione non può invece essere contestata nell'ipotesi "fisiologica" di registrazione del marchio collettivo o di certificazione, per prodotti conformi al disciplinare, da parte della stessa "persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare" i diritti sulla DOP/IGP.

### 10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi.

La logica sottostante alla disciplina degli impedimenti alla registrazione di marchi (individuali, collettivi e di certificazione) in conflitto con denominazioni geografiche merita d'altro canto alcune considerazioni ulteriori, utili per inquadrare sistematicamente la possibilità di cumulo della tutela della funzione distintiva e rispettivamente di garanzia qualitativa dei segni geografici ad uso plurimo. Già si è visto che l'art. 13 regolamento 1151/2012 vieta non solo utilizzazioni della DOP/IGP lesive della sua funzione di garanzia qualitativa, ma ogni forma di sfruttamento della notorietà del territorio: ad esempio attraverso la commercializzazione di prodotti "comparabili" a quelli per cui opera la garanzia qualitativa; e comunque più in generale quando l'uso del nome «consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto», nonché a fronte di ogni «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata». Questa estensione della tutela delle DOP/IGP è stata accostata alla protezione allargata dei marchi notori<sup>55</sup>. La conclusione può essere condivisa, peraltro entro i limiti della precedente impostazione. Marchi e rispettivamente DOP/IGP sono tutelati in relazione a diverse funzioni essenziali: distintiva per i marchi, di garanzia qualitativa per le DOP/IGP. Vero è comunque che entrambi i segni possono svolgere ulteriori funzioni, e anzitutto una funzione pubblicitaria, a loro volta tutelate in quanto accessorie a quella distintiva (per i marchi) e di garanzia qualitativa (per le DOP/IGP).

L'accertamento della violazione delle DOP/IGP presenta peraltro aspetti peculiari. Nel sistema delle DOP/IGP la registrazione non fa capo alle comunità dei produttori (o tanto meno a certificatori terzi), ma agli stati<sup>56</sup>. In parti-

---

l'EUIPO è ispirata dalla decisione (non pubblicata, ma reperibile al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)) di Trib. UE, 18 settembre 2015, causa T-387/13, *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, v. EUIPO, Nadine Hélène Jeanne Hautrive*, ECLI:EU:T:2015:651.

<sup>55</sup> Cfr. in particolare C. GALLI, (nt. 1), 100.

<sup>56</sup> L'impossibilità di identificare un vero e proprio titolare delle DOP/IGP è evidenziata da

colare, il regolamento di concessione della registrazione è approvato dalla Commissione in favore dello stato che le ha trasmesso la domanda di protezione. L'impossibilità di concepire una titolarità della registrazione in capo alla comunità dei produttori è confermata dal fatto che questa comunità non presenta in proprio la domanda alla Commissione. La domanda della comunità di produttori avvia un procedimento davanti alle autorità degli stati membri, alle quali spetta il potere di decidere se trasmettere a nome degli stati medesimi il fascicolo alla Commissione.

Gli stati che hanno ottenuto la registrazione davanti alla Commissione non sono peraltro strutturalmente attrezzati per perseguire capillarmente le violazioni delle DOP/IGP. In particolare, le autorità nazionali competenti in via pubblicitaria per attivare l'*enforcement* delle DOP/IGP ben possono essere all'oscuro di utilizzazioni che avvengono in territori lontani, e possono non essere particolarmente sollecite ad attivare la protezione di DOP/IGP straniere, specie se sconosciute al grande pubblico. Così, ad esempio, pare difficile immaginare che lo stato indiano si attivi in Italia per la tutela del nome *Darjeeling*; e parimenti difficile pare immaginare che la tutela di questo nome sia nota o comunque presa in considerazione dalle autorità italiane.

Il funzionamento del sistema DOP/IGP richiede quindi fisiologicamente la presenza di soggetti culturalmente attrezzati e capillarmente presenti sul mercato europeo: e in particolare attrezzati per individuare e fare valere in giudizio non solo violazioni della funzione di garanzia qualitativa della denominazione, ma anche qualsiasi sfruttamento o pregiudizio della sua immagine e notorietà. Proprio alla presenza di questi soggetti rinvia l'art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi, attraverso il riferimento «alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» derivanti dalla DOP/IGP.

In un sistema del genere ben si spiega la legittimazione dei medesimi soggetti a fare valere un impedimento "relativo" alla registrazione di marchi in violazione dei diritti sulla DOP/IGP. Fuori dall'ipotesi di violazione della funzione essenziale di garanzia qualitativa della DOP/IGP, che determina l'impedimento assoluto dell'art. 14 regolamento 1151/2012, le restanti utilizzazioni illecite dell'art. 13 si risolvono essenzialmente in uno sfruttamento o pregiudizio della funzione pubblicitaria della denominazione notoria. L'accertamento della violazione di questa funzione, peraltro, analogamente a quanto avviene per i marchi notori, pone problemi ben diversi da quelli dell'accertamento della violazione della funzione di garanzia qualitativa. Non si tratta più di verifi-

---

F. CAPELLI, (nt. 17), 448; G.E. SIRONI, (nt. 4), 238 s.; cfr. anche G. CARRARO, (nt. 4), 451, che riconduce i segni di qualità alla categoria dei beni comuni.

care “agli atti” l’identità o somiglianza fra la DOP/IGP e il marchio, e l’appartenenza dei prodotti alla medesima tipologia rispetto alla quale la denominazione svolge la sua funzione di garanzia qualitativa<sup>57</sup>; si tratta invece di accertare in concreto il grado di notorietà del segno, la cerchia del pubblico che esso raggiunge, le sue modalità di percezione, l’istituzione di un nesso fra il segno notorio e quelli utilizzati dai terzi.

Un accertamento del genere non può essere effettuato d’ufficio, ma richiede l’instaurazione di un contraddittorio fra le parti, secondo tecniche analoghe a quelle che caratterizzano il conflitto con anteriori marchi notori. Di qui l’opportunità di risolvere il conflitto attraverso un procedimento avviato su iniziativa di chi è legittimato a fare valere i diritti sulla DOP/IGP: con conseguente attrazione del conflitto medesimo nella categoria degli impedimenti relativi, secondo le regole del contraddittorio e gli oneri probatori del procedimento di opposizione davanti all’ufficio, o altrimenti secondo le regole del processo davanti al giudice<sup>58</sup>.

## 11. *La logica sottostante al cumulo delle protezioni.*

Nel sistema così predisposto la “persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti” derivanti dalla DOP/IGP è del tutto ragionevolmente legittimata non solo a fare valere gli impedimenti alla registrazione di marchi da parte di terzi, ma anche a procedere direttamente a questa registrazione. La valorizzazione economica delle tradizioni produttive del distretto richiede infatti sforzi (tipicamente pubblicitari) per accreditare la DOP/IGP e preservarne

---

<sup>57</sup> L’EUIPO sembra anzi procedere dall’idea secondo cui ricadono nella disciplina degli impedimenti relativi tutte le situazioni che rendono necessaria l’acquisizione di materiale probatorio, quand’anche per l’accertamento della lesione della funzione di garanzia qualitativa; cfr. *Guidelines EUIPO*, part C, sect. 5, point 5.3.1, secondo cui «as the absolute grounds assessment is limited either by the EU GI regulations [...] or by the fact that submission of evidence is required, these are the possible conflicts that are left to the relative grounds assessment».

<sup>58</sup> Sulla necessità per l’opponente di assolvere l’onere probatorio in ordine allo sfruttamento della notorietà della DOP/IGP da parte del marchio di cui viene chiesta la registrazione cfr. *Guidelines EUIPO*, part C, sect. 5, point 5.3.1.1: «a GI can be invoked against goods and services that would not be objectionable *ex officio* under absolute grounds, subject to use of the GI in the contested EUTM and proof that such use in relation to the contested goods and services would exploit the reputation of the GI». La necessità di un contraddittorio e di assolvimento dei relativi oneri probatori in caso di sfruttamento della notorietà della DOP/IGP è evidenziata anche da G.E. SIRONI, (nt. 48), 39.

un'immagine di elevata qualità. Le iniziative di accreditamento d'altro canto spesso precedono la fama del territorio, in particolare quando facciano riferimento ad aree locali circoscritte ed eventualmente lontane (la IGP indiana *Darjeeling* ne è un esempio significativo) ignote al “consumatore medio”.

In questa situazione già si è visto che la “persona autorizzata dal diritto pertinente” a esercitare i diritti sulla DOP/IGP può agire efficacemente se ed in quanto strutturata per operare nella dinamica del mercato: e perciò non sorprendentemente presenta spesso le caratteristiche di un'organizzazione associativa o consortile delle imprese produttrici dei beni contrassegnati da DOP/IGP. Una struttura così imprenditorialmente caratterizzata opera tipicamente secondo le regole del diritto privato dell'economia, e deve corrispondentemente disporre di efficaci strumenti privatistici di tutela delle attività di *marketing* del territorio. Il marchio collettivo (o eventualmente di certificazione) geografico rappresenta allora uno strumento perfettamente rispondente a queste finalità: in quanto identifica la responsabilità delle iniziative promozionali della tradizione del distretto produttivo; estende la propria tutela alla notorietà delle iniziative medesime, a beneficio dell'area geografica; consente di valorizzare la conseguente notorietà del territorio riconosciuta e protetta dall'art. 13 regolamento 1151/2012<sup>59</sup>.

## *12. Il fondamento sistematico della disciplina italiana sulla legittimazione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di tutela delle DOP/IGP.*

Alla luce delle precedenti considerazioni appare corretta sul piano sistematico la scelta del legislatore italiano di legittimare «consorzi di tutela» alla registrazione di «marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP» (art. 53, quindicesimo comma, l. 24 aprile 1998, n. 128, nel testo modificato dall'art. 14 l. 21 dicembre 1999, n. 526)<sup>60</sup>. Più precisamente questa registrazione rientra fra le attività che i consorzi svolgono su incarico del MIPAAF, in presenza dei requisiti di rappresentatività definiti dal d.m. 12 aprile 2000, in modo tale che a ciascuna DOP/IGP corrisponda un unico consorzio di tutela<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Non condivido perciò l'impostazione di E. LOFFREDO, (nt. 45), 155 s., che dubita dell'utilità della categoria dei marchi collettivi corrispondenti a DOP/IGP.

<sup>60</sup> La dottrina sembra al contrario orientata a leggere questa disciplina in senso critico; cfr. M. RICOLFI, (nt. 4), 1818 s.; G.E. SIRONI, (nt. 4), 237 ss.

<sup>61</sup> Come espressamente prevede l'art. 2.1, d.m. 12 aprile 2020, in *G.U.* 27 aprile 2020, n.

In questa prospettiva il sistema italiano va letto anzitutto nel senso di escludere, almeno allo stato, la possibilità di registrare segni corrispondenti a DOP/IGP quali marchi di certificazione. Il sistema italiano presuppone inoltre una legittimazione alla registrazione limitata ai soli consorzi incaricati dal MIPAAF. Sotto entrambi i profili l'ordinamento italiano appare in linea con il diritto UE, che lascia agli stati il compito di individuare la «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» sulle DOP/IGP (art. 5, par. 3, lett. c.ii), direttiva marchi). Più precisamente il diritto UE si riferisce ai soggetti legittimati a fare valere DOP/IGP anteriori quali impedimenti relativi alla registrazione di marchi successivi; ma con ciò presuppone una competenza generale degli stati a definire i soggetti legittimati a fare valere qualsiasi tipologia di diritto in funzione “sinergica” alla protezione della DOP/IGP, ivi compresi i diritti derivanti dalla registrazione di un corrispondente marchio collettivo.

La legge italiana prevede inoltre (art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998) che i marchi collettivi così registrati dai consorzi di tutela «sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG». La norma si fa dunque carico del rispetto della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP: e sottrae la registrazione all'impedimento assoluto sottostante a questa funzione previsto dall'art. 14, primo comma, lett. c-*bis*), c.p.i. (in interpretazione conforme all'art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi), e dal corrispondente art. 7, par. 1, lett. j), RMUE, letti in relazione all'art. 14 regolamento 1151/2012. D'altro canto, il legislatore italiano subordina la registrazione del marchio collettivo alla «condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni» DOP/IGP: e con ciò espressamente rispetta il principio di accessibilità della denominazione a tutti i produttori che si impegnano all'osservanza del relativo disciplinare<sup>62</sup>.

---

97, 39, conformemente all'art. 53, undicesimo comma, l. n. 128/1998 (v. anche la precedente nota 44). Sui diversi meccanismi di riconoscimento dei consorzi in relazione al momento temporale di inizio dello svolgimento della funzione di “rilevanza pubblica” della tutela della DOP/IGP cfr. Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3726, in *Riv. dir. ind.*, 2020, II, 110 ss., con nota di G. TASSONI.

<sup>62</sup>Non comprendo perciò la critica di M. RICOLFI, (nt. 4), 1818, il quale lamenta la possibilità che il regolamento d'uso del marchio collettivo contenga obblighi più restrittivi del disciplinare, e così escluda dalla relativa utilizzazione chi rispetti il disciplinare, ma non il regolamento. L'art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998 prevede che «i marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG»: e con ciò chiaramente impone una coincidenza del regolamento d'uso con il disciplinare.

Più in generale, la scelta “politica” del legislatore nazionale di legittimare i consorzi di tutela alla registrazione di marchi collettivi corrispondenti a DOP/IGP appare opportuna per le ragioni emerse al termine del precedente paragrafo: e cioè per l’interesse a predisporre efficaci strumenti privatistici di *enforcement* di tutela di denominazioni che le autorità degli stati difficilmente possono capillarmente proteggere attraverso controlli pubblicistici<sup>63</sup>. Credo anzi che in questa prospettiva la legge italiana rifletta una visione apprezzabile sotto diversi profili. Apprezzabile anzitutto è il riferimento alla funzione dei consorzi «di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore» (art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998): che ben evidenzia le iniziative promozionali oggetto della funzione distintiva del marchio collettivo<sup>64</sup>.

Ulteriormente apprezzabile è la scelta del legislatore italiano di imporre che le «funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni [...] sono distinte dalle attività di controllo» (art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998). Tanto conferma la necessità di separare la responsabilità dell’attività promozionale svolta dai consorzi di tutela «ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile», oggetto della funzione distintiva del marchio collettivo; e rispettivamente la responsabilità dell’attività di verifica del rispetto del disciplinare «svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali» (art. 53, primo comma, l. n. 128/1998), oggetto della funzione di garanzia qualitativa autonomamente protetta dal sistema DOP/IGP.

Con una certa “finezza” infine l’art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998 precisa che i marchi collettivi sono “detenuti” dai consorzi: con ciò ragionevolmente sottintendendo una gestione “fiduciaria” di valori riconosciuti e protetti non nell’interesse dei titolari formali, ma della comunità che essi rappre-

---

<sup>63</sup> Il tema della predisposizione di strumenti anche privatistici di *enforcement* delle denominazioni geografiche corrispondenti a DOP/IGP può trovare ulteriore risposta nella disciplina della concorrenza sleale, nonché degli artt. 29-30 c.p.i.; cfr. P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Frassi*, Milano, Giuffrè, 2010, 23, 29 ss. La protezione da concorrenza sleale presuppone tuttavia una notorietà della denominazione geografica nel territorio di utilizzazione: diversamente non può a rigore ricorrere alcun inganno dei consumatori, o tanto meno un approfittamento o pregiudizio alla fama del territorio. Parimenti valorizzabili sono i meccanismi di *enforcement* previsti dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette (in particolare per violazione dell’art. 21.1, lett. c), cod. cons.) o della pubblicità ingannevole (d.lgs. n. 145/2007).

<sup>64</sup> Cfr. M. LIBERTINI, (nt. 3), 494, che giustifica la legittimazione alla registrazione dei marchi collettivi da parte dei consorzi proprio in funzione dell’interesse a dare loro efficaci strumenti di *marketing*.

sentano, coerentemente del resto al sistema di legittimazione alla registrazione ristretta ai soggetti riconosciuti rappresentativi dal MIPAAF<sup>65</sup>.

### *13. L'inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utilizzare una denominazione geografica.*

Il quadro sistematico così ricostruito consente infine di trovare una soddisfacente soluzione ai problemi interpretativi posti da una ulteriore norma di diritto speciale relativa ai marchi geografici ad uso plurimo. Mi riferisco alla previsione secondo cui il titolare del marchio collettivo geografico (nonché di certificazione, nei sistemi come l'Italia che ne ammettono la tutela) non può opporre il suo diritto «a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica». In tal senso si esprimono precisamente gli artt. 29, par. 3 e 28, par. 3, direttiva marchi (rispettivamente per i marchi collettivi e di certificazione), e il corrispondente art. 74, par. 2, RMUE per il marchio collettivo UE.

Le norme europee sembrano così tipizzare un uso «conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale», cui fa riferimento in via generale la frase immediatamente precedente delle norme stesse. Il legislatore italiano ha attuato la direttiva con una previsione diversa, secondo cui il marchio collettivo (o di certificazione) geografico non autorizza a vietare «a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale» (artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i.). La formulazione del legislatore italiano può apparire a prima vista interpretabile nel senso che l'uso del nome geografico sia da considerare lecito non in quanto tale, ma solo in quanto concretamente risulti conforme ai principi di correttezza professionale<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Rileva che il regime proprietario dei segni di garanzia qualitativa (e dunque, mi pare di capire, delle DOP/IGP e corrispondenti marchi) si discosta da quello della titolarità dei marchi individuali, valorizzando anche la qualifica di “detentori” attribuita ai consorzi di tutela, G. CARRARO, (nt. 4), 451 s.

<sup>66</sup> Una interpretazione in questo senso del sistema europeo si ritrova in A. KUR, M. SENFTLEBEN, (nt. 31), 521, secondo cui «such use cannot be prohibited by the holder of the collective mark if the third party is entitled to use the geographic name and if the use complies with honest practices». Si tratta di lettura a mio avviso in contrasto con la lettera e la struttura grammaticale della norma della direttiva, ed in particolare con la esemplificazione come specifico atto conforme alle consuetudini di lealtà dell'utilizzazione della denominazione geografica da parte di terzi “abilitati”. La lettura di Kur e Senftleben costringe a immaginare terzi “abilitati” a utilizzare una denominazione geografica, che nonostante questa abilitazione ne fanno un uso difforme da consuetudini di lealtà. Si tratta tuttavia di una lettura intrinsecamente contradd-

In questa prospettiva la formulazione del c.p.i. può presentare significative ricadute sul piano applicativo. Così, ad esempio, è immaginabile la registrazione di un marchio collettivo geografico costituito dalla denominazione “Consorzio dei produttori della ceramica del Santerno”, e l'utilizzazione da parte di un terzo non aderente al consorzio dell'espressione “Ceramica del Santerno”. In una situazione del genere non è affatto da escludere che quest'ultima espressione induca il pubblico a confidare erroneamente nell'appartenenza dell'utilizzatore al consorzio titolare del marchio collettivo. Ricorrerebbe in tali casi il rischio di confusione che la funzione distintiva essenziale del marchio collettivo mira a prevenire. Occorrerebbe tuttavia stabilire se questo rischio debba essere tollerato in virtù del principio di inopponibilità del marchio geografico ai terzi utilizzatori del nome corrispondente.

Qui un'interpretazione letterale della norma italiana potrebbe suggerire di applicare la clausola generale di correttezza professionale sulla base di una valutazione comparativa di interessi: e rispettivamente da un lato l'interesse ad evitare rischi confusori, e dall'altro l'interesse a identificare la provenienza geografica del prodotto. In questa prospettiva si potrebbe ipotizzare che la correttezza professionale imponga l'adozione di cautele idonee a ridurre rischi di confusione: e ad esempio di accompagnare l'uso del nome geografico ad ulteriori elementi grafici e denominativi differenziati rispetto al marchio collettivo registrato dal consorzio. Un'interpretazione del genere non sarebbe tuttavia a mio avviso conforme alla direttiva: che qualifica sempre e comunque lecito l'uso del termine geografico, senza lasciare qui spazio ad alcuna valutazione comparativa di interessi, con ciò escludendo qualsiasi onere di modificazione od aggiunta in capo all'impresa abilitata ad utilizzare la denominazione territoriale.

Vero è soltanto che la norma europea legittima l'utilizzazione della componente geografica del marchio, non degli elementi che lo accompagnano o lo caratterizzano in modo da identificare la provenienza dai membri dell'organizzazione associativa (o da imprese assoggettate ad un sistema di controlli). Il terzo non potrà quindi riprendere componenti grafiche o elementi aggiunti alla denominazione del territorio e dotati di valenza distintiva<sup>67</sup>. Credo inoltre che il titolare del marchio possa vietare la ripresa di elementi non geografici astrat-

---

dittoria: se l'utilizzazione di una denominazione geografica avviene da parte di un soggetto abilitato, il titolo abilitante esclude un comportamento scorretto. La scorrettezza può al più eventualmente ricorrere per effetto dell'utilizzazione di elementi ulteriori e diversi da quello geografico: ad esempio elementi grafici o figurativi confondibili con quelli che caratterizzano il marchio geografico registrato.

<sup>67</sup> Cfr. anche A. KUR, M. SENFTLEBEN, (nt. 31), 521.

tamente generici, ma concretamente idonei a identificare l'organizzazione associativa registrante. E così, riprendendo l'esempio, il marchio "Consorzio dei produttori della ceramica del Santerno" non potrà essere forse ripreso tale e quale. Il terzo dovrà limitarsi a utilizzare la dizione "Santerno" o al più "Ceramica del Santerno", omettendo qualsiasi riferimento all'organizzazione consortile del titolare; o eventualmente dovrà cercare una denominazione associativa sufficientemente differenziata, come "Produttori associati del Santerno", "Consorzio del Santerno".

In questa prospettiva ribadisco infine quanto già in altra occasione sostenuto<sup>68</sup>: e precisamente la contrarietà alla direttiva della norma italiana, nella parte in cui consente all'UIBM di rifiutare la registrazione di marchi geografici (collettivi e di certificazione) che «possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione» (artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i.). Situazioni di privilegio o ostacoli allo sviluppo di analoghe iniziative sono in via generale evitati per effetto dell'inopponibilità dei marchi geografici ai soggetti abilitati all'utilizzo delle corrispondenti denominazioni: per chi ricostruisca questa inopponibilità correttamente secondo i principi della direttiva. Le norme italiane introducono a ben vedere un impedimento alla registrazione dei marchi (collettivi e di certificazione) geografici estraneo al sistema della direttiva, in contrasto con il suo obiettivo di armonizzazione completa della disciplina degli stati membri relativa ai requisiti del segno. Si tratta oltre tutto di norme attinenti ai rapporti verticali fra i privati e l'amministrazione dell'UIBM: norme che perciò le autorità e i giudici nazionali debbono senz'altro disapplicare.

#### *14. Il problema del titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uniforme, in particolare della nozione di IGP.*

Alla luce delle precedenti considerazioni il limite alla tutela dei segni geografici ad uso plurimo deve essere interpretato non sulla base di una valutazione comparativa di interessi nel caso concreto, ma ricostruendo il significato generale del riferimento «al terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica», cui i diritti di marchio non possono essere opposti (artt. 28, par. 4, direttiva marchi, che impone un'interpretazione conforme degli artt. 11,

---

<sup>68</sup> In D. SARTI, (nt. 30), 305 ss.

quarto comma, secondo per., e 11-*bis*, quarto comma, c.p.i., e corrispondente art. 74, par. 2, RMUE per i marchi collettivi geografici). Il problema riguarda essenzialmente il significato del termine “abilitato” all’utilizzazione della denominazione, cui fa riferimento il legislatore europeo. Occorre allora interrogarsi sul titolo giuridico abilitante a questa utilizzazione.

Qui anzitutto mi pare che la tutela dei segni geografici ad uso plurimo subisca un limite predisposto dal legislatore europeo in termini uniformi e vincolanti per l’interpretazione degli ordinamenti degli stati membri e del RMUE. In particolare nell’ordinamento italiano questa interpretazione deve orientare la lettura non solo degli artt. 11 e 11-*bis*, ma anche degli artt. 29-30 c.p.i. in materia di indicazioni geografiche. In questa prospettiva è subito ragionevole escludere che i terzi siano abilitati a utilizzare denominazioni geografiche quando operino al di fuori della zona identificata dal marchio. Questa apparentemente ovvia ricostruzione del titolo di legittimazione all’utilizzazione di una denominazione può essere in realtà assai problematica nell’eventualità che non tutte, ma solo alcune (o addirittura una sola) fase di produzione avvenga in un’area geografica. Qui a mio avviso la questione va affrontata valorizzando in chiave sistematica la definizione dei requisiti minimi di tutela delle indicazioni geografiche del regolamento 1151/2012 sulle DOP/IGP. Parrebbe infatti contraddittorio riconoscere un titolo di protezione delle indicazioni geografiche basato su questi requisiti, e ad un tempo escludere dal corrispondente uso chi li rispetti. Vero è però che le indicazioni sistematiche contenute nel regolamento 1151/2012 e nelle corrispondenti norme del settore vitivinicolo vanno adattate ad un contesto ben più ampio di possibile applicazione della disciplina sui marchi collettivi e di certificazione geografici. Quest’ultima disciplina, infatti, da un lato rileva anche in settori estranei al comparto agroalimentare e vitivinicolo; d’altro canto non presuppone necessariamente che la zona geografica determini «una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche» del prodotto (secondo la definizione di IGP contenuta nel regolamento 1151/2012).

In questa prospettiva il titolo abilitante all’utilizzazione di una indicazione geografica deve essere ricostruito anzitutto concentrandosi sulla nozione di IGP, e prescindendo dalla nozione di DOP. Le DOP, infatti, non definiscono i requisiti “minimi” di tutela delle indicazioni geografiche, ma definiscono requisiti più elevati, che proprio la nozione di IGP vuole abbassare. La definizione di IGP porta dunque a identificare il titolo abilitante all’utilizzazione di una indicazione geografica nella provenienza da una regione determinata, ulteriormente qualificata dal fatto che la produzione «si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata» (art. 5.2, lett. c), regolamento

1151/2012). Il titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica non pare dunque necessariamente richiedere lo svolgimento dell'intera produzione all'interno dell'area identificata dal marchio, ma può perfezionarsi per effetto dello svolgimento anche di una sola fase in quest'area.

Non è d'altro canto in via generale essenziale che questa fase determini «una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche», come pure prevede la definizione di IGP. La capacità del territorio di influenzare le caratteristiche del prodotto non è presupposto della valida registrazione del marchio collettivo (o di certificazione) geografico: ed almeno in questi casi il terzo deve poter a sua volta utilizzare il nome geografico in applicazione del limite alla tutela previsto dal legislatore. Quando poi in concreto il territorio evocato influenzi qualità e reputazione del prodotto o servizio, il problema del titolo abilitante all'utilizzazione della denominazione geografica si pone a ben vedere in termini diversi. In queste situazioni fisiologicamente qualità e reputazione derivano dalle tradizioni produttive consolidate nella zona, di cui normalmente il regolamento d'uso del marchio collettivo (o di certificazione) attesta il rispetto. Non si tratta più allora di chiedersi quali fasi di produzione debbano avvenire all'interno di una determinata area geografica; si tratta invece di verificare se il titolo abilitante all'utilizzazione della denominazione geografica richieda il rispetto delle tradizioni produttive caratterizzanti il territorio. Questo problema richiede a mio avviso risposte articolate, che mi propongo di schematizzare nel seguente paragrafo.

*15. Il titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica per le ipotesi: A. di segni corrispondenti a DOP/IGP; B. di segni non corrispondenti a DOP/IGP nelle sottoipotesi B1. di segni relativi al settore agroalimentare e vitivinicolo; B2. di segni estranei al settore agroalimentare e vitivinicolo.*

La legittimazione dei terzi a utilizzare denominazioni geografiche registrate come marchi collettivi o di certificazione caratterizzanti tradizioni produttive territoriali deve essere verificata in relazione a differenti situazioni.

A. Una prima e strutturalmente più semplice situazione ricorre nell'eventualità che il marchio faccia riferimento ad un'area geografica ed a prodotti corrispondenti a quelli protetti da una DOP/IGP. Qui già si è visto che il regolamento d'uso deve necessariamente rinviare al contenuto del disciplinare della DOP/IGP, il quale a sua volta certifica l'esistenza di una tradizione produt-

tiva territoriale. In queste situazioni già si è visto che chiunque rispetti il contenuto del disciplinare e si sottoponga ai controlli del sistema delle DOP/IGP è per ciò stesso abilitato a utilizzare la denominazione geografica: e che il diritto di marchio non può essergli opposto. Questa conclusione vale in particolare anche nell'eventualità che il terzo non aderisca all'organizzazione associativa titolare del marchio collettivo. L'accesso all'utilizzazione della DOP/IGP è espressamente consentito dal regolamento a chiunque si sottoponga al sistema dei controlli del relativo disciplinare (art. 46 regolamento 1151/2012): che costituisce dunque titolo abilitante all'utilizzazione della denominazione geografica. D'altro canto, il titolo abilitante è senz'altro da ritenere esteso a tutti gli elementi indicati nel disciplinare: e perciò non solo alle espressioni strettamente geografiche, ma anche agli ulteriori elementi grafici e denominativi che il disciplinare imponga di aggiungere a questa denominazione; e così pure alle forme e confezioni eventualmente distintive caratterizzanti i prodotti a DOP/IGP indicate nel relativo disciplinare<sup>69</sup>.

Per contro non ha un titolo abilitante all'utilizzazione della denominazione geografica chi non rispetti il disciplinare della DOP/IGP o comunque non si sottoponga ai relativi controlli. L'interpretazione sistematica del riferimento al terzo "abilitato" a utilizzare una denominazione geografica impone di verificare questa abilitazione secondo i valori che la UE tutela attraverso la disciplina delle DOP/IGP: valori che in questo caso univocamente negano la possibilità di agganciarsi alla tradizione produttiva del territorio.

*B.* Una seconda e più complessa situazione ricorre quando il marchio faccia riferimento ad un'area geografica e perciò a prodotti o servizi estranei alla tutela delle DOP/IGP europee. Questa situazione deve essere a mio avviso scomposta in due sottofattispecie.

*BI.* Una prima sottofattispecie ricorre nell'eventualità che l'area geografica vanti una tradizione relativa a prodotti astrattamente rientranti nelle categorie per cui la disciplina delle DOP/IGP può trovare applicazione: e per-

---

<sup>69</sup> Credo in altri termini che il rispetto del disciplinare dia diritto all'utilizzazione di tutti gli elementi distintivi, anche a carattere non strettamente geografico, cui si estende la tutela della DOP/IGP secondo la giurisprudenza di Corte Giust. UE, 2 maggio 2019, causa C-614/17, *Fundacion Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL*, in *Racc. dig.*, ECLI:EU:C:2019:344 (che ammette l'estensione della protezione a elementi figurativi della DOP/IGP); Corte Giust. UE, 17 dicembre 2020, causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de defense du fromage Morbier v. Societe Fromagere du Livradois SAS*, *ivi*, ECLI:EU:C:2020:1043 (che ammette l'estensione della protezione alla forma e all'aspetto tipici del prodotto).

ciò nel settore agroalimentare o vitivinicolo. In queste situazioni il marchio collettivo (o in ipotesi di certificazione) potrebbe individuare nel regolamento d'uso le caratteristiche del prodotto o servizio rispondenti alla tradizione territoriale che gli utilizzatori devono rispettare, pur in assenza di un disciplinare di produzione registrato secondo la disciplina delle DOP/IGP. Nelle medesime situazioni credo peraltro che il diritto sul marchio collettivo (o eventualmente di certificazione) non potrebbe essere fatto valere contro le utilizzazioni di imprese della zona che pure non rispettino i requisiti del regolamento d'uso, o comunque non aderiscano all'organizzazione associativa titolare del marchio (o al sistema dei controlli contraddistinto dal marchio di certificazione). Una diversa interpretazione finirebbe infatti per costruire il titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica sulla base di una fattispecie complessa: costituita non solo dalla materiale provenienza del prodotto dall'area geografica identificata dal segno, ma altresì dal rispetto delle tradizioni produttive codificate dal regolamento d'uso. Quest'ultimo elemento della fattispecie costitutiva contrasta tuttavia a mio avviso con il diritto UE: e in particolare con il principio di esaustività della tutela delle DOP/IGP. Dire che i terzi non sono autorizzati ad utilizzare una denominazione geografica contenuta in un marchio collettivo, quando non rispettano la tradizione produttiva della zona identificata dal segno, equivale a proteggere non solo la funzione essenziale distintiva, ma anche quella di garanzia qualitativa accessoriamente svolta dal segno medesimo (secondo quanto emerso al precedente paragrafo 7). All'opposto il principio di esaustività del sistema di tutela delle DOP/IGP affermato in *Budvar 2* esclude che al di fuori di questo sistema la funzione di garanzia qualitativa dei prodotti agroalimentari possa essere assolta da altri segni distintivi e tutelata (in via principale o accessoria) secondo la loro disciplina.

B2. Una seconda sottofattispecie ricorre quando l'area geografica vanta una tradizione relativa a prodotti estranei alla categoria degli agroalimentari e dei vitivinicoli, per i quali la disciplina delle DOP/IGP non può dunque trovare applicazione<sup>70</sup>. Qui, in assenza di una disciplina uniforme UE, il titolo abili-

---

<sup>70</sup> Il presente lavoro non considera la possibile generalizzazione della disciplina delle DOP/IGP a settori della produzione diversi da quello agroalimentare e vitivinicolo, sulla quale cfr. B. CALABRESE, *Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, I, 475 ss. Questa generalizzazione lascerebbe in linea di principio ferme le considerazioni svolte nel testo in materia di rapporti fra marchi ad uso plurimo e rispettivamente DOP/IGP; soltanto farebbe venir meno l'autonomia dell'ipotesi considerata nel testo al punto B2, che verrebbe tratta al punto B1.

tante all'utilizzazione del segno può essere ricostruito secondo i principi di ciascuno stato. In questi casi in particolare in Italia credo possa essere valorizzato l'art. 30, primo comma, c.p.i., e il divieto di uso di mezzi tali da suggerire «che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica». Il mancato rispetto delle caratteristiche qualitative tradizionali della zona fa dunque venire meno il titolo abilitante all'utilizzo di una denominazione geografica, che può conseguentemente costituire contraffazione del marchio collettivo o di certificazione<sup>71</sup>.

Il titolo abilitante all'utilizzazione di una denominazione geografica sulla base dell'ordinamento nazionale è peraltro costituito dal rispetto degli standard produttivi tradizionali della zona, così come accreditati presso il pubblico dei consumatori<sup>72</sup>: non dal rispetto del regolamento d'uso predisposto dal titolare del marchio collettivo o di certificazione. Così, ad esempio, qualora il regolamento d'uso definisca questi requisiti in termini più restrittivi rispetto alla tradizione, il terzo sarà comunque libero di utilizzare l'indicazione geografica quando rispetti gli standard effettivamente accreditati e conosciuti dal pubblico. Parimenti il terzo non potrà essere considerato contraffattore del marchio collettivo e di certificazione, quando concretamente rispetti gli standard produttivi della zona, ma non si sottoponga al sistema dei controlli predisposti dal regolamento d'uso del marchio collettivo. A maggior ragione il mancato rispetto dei requisiti del regolamento è assolutamente irrilevante e non fa venire meno il titolo abilitante all'uso della denominazione geografica quando si trat-

---

<sup>71</sup> Le considerazioni precedentemente esposte al punto *BI* portano invece ad escludere la possibilità di attribuire qualsiasi rilievo all'art. 30, primo comma, c.p.i. nei settori armonizzati dai regolamenti europei sulle DOP/IGP. L'applicazione della disciplina nazionale in queste ipotesi contrasterebbe con il principio di esattività della tutela affermato in *Budvar 2*. Questione ulteriore particolarmente delicata riguarda la possibilità di applicare nelle medesime ipotesi l'*enforcement* basato sulla disciplina delle pratiche sleali o della pubblicità ingannevole; in senso favorevole cfr. P. AUTERI, (nt. 63), 56, ma la compatibilità di questa applicazione con i principi di *Budvar 2* appare dubbia.

<sup>72</sup> Mi pare in linea di principio di poter condividere la considerazione di V. SCHOENE, *sub* § 100 MarkenG, Rn. 14, (nt. 23), secondo cui «die Grenzen der guten Sitten werden ohne geografische Irreführung regelmäßig nur dann überschritten sein, wenn die von der Satzung aufgestellten Qualitätsanforderungen im Verkehrsverständnis schon so verfestigt sind, dass der geografische Name zu einer qualifizierten geografischen Herkunftsangabe geworden ist». Ribadisco peraltro quanto sostenuto nel testo: questa conclusione può valere in via generale solo con riferimento a indicazioni geografiche relative a prodotti estranei ai settori alimentari e vitivinicoli; nei settori uniformati dai regolamenti europei sulle DOP/IGP la conclusione può valere solo se ed in quanto l'indicazione sia stata effettivamente registrata a tale titolo.

ti di requisiti definiti *ex novo* dal titolare, privi di riscontro nelle tradizioni della zona, o comunque ignoti al pubblico.

Qui, infine, e sotto un ulteriore profilo, non è da escludere (per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 7) che il rispetto degli standard qualitativi tradizionali di una zona formi il contenuto di regolamenti d'uso di marchi diversi, parallelamente registrati da differenti titolari. Entrambi i titolari sono in tal caso legittimati a consentire l'utilizzazione di segni contenenti la medesima denominazione geografica da parte dei membri delle loro organizzazioni associative o delle imprese certificate.

D'altro canto, l'utilizzazione della denominazione geografica, pur in assenza di un titolo abilitante, può costituire contraffazione di marchio se ed in quanto ne violi le funzioni giuridicamente protette. Occorre dunque che l'uso del terzo determini un rischio di confusione in ordine alla sua appartenenza all'organizzazione associativa titolare o al sistema di controlli certificato. Alternativamente occorre un agganciamento o pregiudizio alla notorietà specificamente acquisita dal titolare per effetto delle iniziative commerciali di promozione dell'economia del territorio; mentre non è sufficiente un agganciamento o pregiudizio alla notorietà acquisita dal territorio indipendentemente da queste iniziative. Già si è visto che spesso la notorietà del territorio si accompagna a quella del titolare, quando quest'ultimo abbia effettivamente adottato strategie promozionali dell'economia di distretto: in questi casi ricorre contemporaneamente una contraffazione di marchio ed una violazione dell'indicazione geografica secondo gli artt. 29-30 c.p.i. È peraltro immaginabile che il titolare del marchio, ad esempio un'organizzazione associativa dei produttori, si limiti ad attività di rappresentanza istituzionale di interessi di categoria, senza di fatto intraprendere sul mercato iniziative promozionali dell'economia del territorio. In questi casi la notorietà del territorio può non accompagnarsi ad alcuna notorietà del titolare del marchio: ed un'azione di contraffazione potrà al più lamentare rischi di confusione. L'approfittamento o pregiudizio alla notorietà del territorio potranno eventualmente essere fatti valere sulla base degli artt. 29-30 c.p.i. o della disciplina della concorrenza sleale: e fra l'altro in tali casi la legittimazione dell'associazione titolare del marchio potrebbe eventualmente fondarsi (non sul titolo di registrazione del segno ma) sull'art. 2601 c.c.<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Ciò apre l'ulteriore problema, che qui non intendo approfondire, relativo ai rapporti fra la disciplina della concorrenza sleale e gli artt. 29-30 c.p.i. Non è irragionevole credere che la violazione della disciplina del c.p.i. in materia di indicazioni geografiche costituisca contemporaneamente anche un atto di concorrenza sleale, e quindi giustifichi in via generale la legittimazione delle associazioni rappresentative in base all'art. 2601 c.c.; cfr. anche P. AUTERI, (nt. 63), 42.

## 16. Conclusioni. La complementarità degli interessi protetti dalla disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP.

Le precedenti considerazioni portano in ultima analisi a ricostruire un sistema di protezione dei segni geografici complessivamente coerente nel perseguimento di un unico interesse di fondo a favorire la partecipazione e il contributo delle imprese allo sviluppo delle economie di distretto. Questa protezione è particolarmente importante nei territori caratterizzati da una tradizione produttiva: sia essa riconosciuta e protetta dalla disciplina delle DOP/IGP, sia essa semplicemente tutelata dalla normativa nazionale sulle indicazioni geografiche. La tutela dei marchi ad uso plurimo protegge le iniziative di accreditamento commerciale di questa tradizione dai tentativi di approfittamento di chi non la rispetti. Ad un tempo la tutela non pregiudica le possibilità per tutte le imprese della zona di comunicare la loro partecipazione all'economia territoriale: purché nel rispetto della funzione di garanzia qualitativa sottostante alla protezione delle DOP/IGP europee e delle indicazioni geografiche nazionali, compatibilmente con il principio di esaustività della tutela UE dei segni di qualità agroalimentari e vitivinicoli.

In assenza di una tradizione produttiva consolidata nella percezione del pubblico, la tutela della componente geografica del marchio perde importanza: in quanto tutte le imprese della zona sono legittimate ad utilizzare questa componente, senza essere tenute al rispetto di alcuna funzione di garanzia di qualità ricollegabili al territorio<sup>74</sup>. Ugualmente la protezione può essere utile per comunicare al pubblico la responsabilità di iniziative di formazione di competenze locali, evitando che l'uso del termine geografico si volgarizzi anche presso imprese operanti al di fuori dell'area contraddistinta<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Non vale replicare che la funzione di garanzia può essere riferibile agli standard qualitativi (eventualmente) previsti nel regolamento d'uso del marchio. Nei marchi ad uso plurimo la funzione di garanzia qualitativa può assumere rilievo non in via principale, ma soltanto in via accessoria a quella distintiva. L'inopponibilità della funzione distintiva alle imprese della zona, dunque abilitate ad utilizzare la denominazione geografica, comporta l'assenza del titolo che sarebbe necessario per lamentare la lesione della funzione di garanzia qualitativa. In tal senso cfr. anche V. SCHOENE, *sub* § 100 MarkenG, Rn. 14, (nt. 23), «eine geografische Kollektivmarke begründet kaum jemals Ansprüche gegen einen Kollektivfremden, der zwar gegen qualitätsbezogene Satzungs Vorgaben verstößt, aber nicht über die geografische Herkunft der Produkte irreführt».

<sup>75</sup> In questa prospettiva, fra l'altro, la registrazione di segni ad uso plurimo può essere indice sintomatico della presumibile formazione di "sentimenti positivi" del pubblico nei confronti

La tutela dei marchi ad uso plurimo si dimostra in ogni caso complementare a quella delle indicazioni geografiche. I diritti di marchio tutelano la funzione distintiva della dinamica delle iniziative di promozione dell'attività economica del territorio; mentre le indicazioni geografiche tutelano la qualità della produzione locale così come storicamente formatasi, anche per effetto di queste iniziative, e nella componente di notorietà ad esse dovuta.

---

della provenienza territoriale, che secondo Corte Giust. UE, cause C-108-109/97, (nt. 2), punto 31, può valere come impedimento alla registrazione di un marchio individuale.

