



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

*LA NUOVA DISCIPLINA DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DOPO LA
RIFORMA DEL 2019*

Relatore: Ch.mo Prof. Maurizio Bianchini

Laureando: Riccardo Ragagnin

Matricola: 1174236

a.a. 2023/2024

A tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni.

Non ce l'avrei fatta senza di voi.

Indice sommario

Introduzione	3
Capitolo I	
Dal marchio d'impresa al marchio di certificazione, passando dal marchio collettivo	9
1. Il marchio d'impresa, come segno distintivo, in generale	9
1.1. Le fonti (internazionali, europee, nazionali).....	11
1.2. Le sue funzioni	16
1.3. Le sue varie tipologie	21
1.4. Cenni di disciplina del marchio d'impresa	22
2. I "segni ad uso essenziale plurimo": la distinzione con il marchio d'impresa.....	27
2.1. Analogie tra il marchio collettivo ed il marchio di certificazione	31
2.2. Differenze tra il marchio collettivo e il marchio di certificazione	37
3. La funzione del marchio collettivo e la funzione del marchio di certificazione	43
3.1. Breve analisi dell'evoluzione storica dei segni ad uso essenziale plurimo.....	44
3.2. La funzione attuale del marchio collettivo e del marchio di certificazione	50
3.3. (segue) in particolare: la funzione informativa del marchio collettivo e del marchio di certificazione	57
Capitolo II	
Il marchio di certificazione.....	67
4. Panoramica generale della disciplina del marchio di certificazione	67
5. Il principio della "porta aperta" nel marchio di certificazione.....	79
6. Ambito di applicazione e ambito di tutela	87
6.1. Gli istituti interferenti con la disciplina del marchio di certificazione	87
6.1.1. I marchi individuali concessi in licenza non esclusiva	88
6.1.2. (segue) e, in particolare, i marchi di selezione e raccomandazione	92
6.1.3. I marchi di qualità	96
6.1.4. Organismi di certificazione del rispetto della normativa tecnica	99
6.1.5. Sistemi di standardizzazione (SSO, SDO)	102
6.2. (segue) e, in particolare, i segni di provenienza geografica.....	103
6.3. La tutela dell'esclusiva del marchio di certificazione	113
7. Il problema della qualità e veridicità delle informazioni veicolate dal marchio di certificazione	119
7.1. Il contenuto del regolamento d'uso e la possibilità di una sua modifica	120
7.2. L'indipendenza del titolare del marchio di certificazione e il suo potere/dovere di controllo	125
7.3. Il controllo da parte dell'Ufficio competente al momento della registrazione	130
7.4. Rifiuto, nullità e decadenza nella disciplina del marchio di certificazione	135

Conclusioni.....	141
Bibliografia.....	145

Introduzione

Affermava dottrina illustre, ormai più di trent'anni fa, che “man a mano che aumenta la distanza fra il produttore e i consumatori, [...] aumenta di intensità e di importanza la «comunicazione», e cioè l'insieme dei mezzi che consentono il dialogo a distanza fra i protagonisti dell'offerta e della domanda”¹. Guardando oggi il “mondo” dei segni distintivi, e l'evoluzione che tale “mondo” ha subito nel corso degli ultimi tre decenni, non si può che riconoscere la lungimiranza di tali parole. È così emersa accanto al marchio individuale, che già ha visto allargarsi i confini della sua funzione essenziale, non più solo limitata all'indicazione dell'origine produttiva dei prodotti o servizi contrassegnati², “la diversa categoria dei segni destinati ad uso plurimo da parte di più imprese indipendenti”³. Questa categoria, che comprende diversi istituti tra loro interferenti, è caratterizzata dallo scopo di veicolare al pubblico la presenza di una o più caratteristiche comuni ad una pluralità di prodotti o servizi provenienti da imprenditori tra loro giuridicamente indipendenti⁴.

L'interesse per questi segni, d'altronde, è legato alle stesse dinamiche economiche caratterizzanti l'epoca attuale, in cui “la globalizzazione dell'economia non si traduce soltanto in globalizzazione dei mercati, ma anche in globalizzazione dei fattori produttivi”⁵. In un mercato di tal fatta, dove è possibile “trovare ogni cosa a qualsiasi prezzo e prodotta da chiunque e ovunque, la qualità (specie se certificata) del prodotto o

¹ G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, I, 5.

² Al punto da poter essere considerato, secondo C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 111 ss., veicolo di un generico messaggio rivolto ai consumatori da parte del titolare, o anche, come ritiene D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2021, I, 680 ss., segno con cui il registrante dichiara di assumersi “la responsabilità in ordine alle qualità del prodotto o servizio”. Per un'analisi delle attuali funzioni giuridicamente tutelate del marchio d'impresa, si rinvia al § 1.2.

³ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, I, 468.

⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 468. L'esponente più affermato di tale categoria è, senza dubbio, il sistema delle DOP e IGP di matrice comunitaria.

⁵ La citazione è tratta da C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto Industriale*, 2020, 101, che richiama, al riguardo, C.C. CARLI, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine: II) Ordinamento comunitario*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. X, Treccani, Roma, 1999, 3; nel medesimo senso, anche C. GALLI, *Passato, presente, futuro del marchio collettivo*, introduzione a D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, nella versione ripubblicata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, XVII ss.

del servizio [può] divenire un vero fattore distintivo” e garantire un vantaggio competitivo altrimenti irraggiungibile⁶. Peraltro, ad una competizione impostata sull’asse della qualità corrispondono benefici non solo a favore delle imprese, ma anche per i consumatori, che possono godere di standard qualitativi più elevati, di prezzi più favorevoli e di una migliore possibilità di scelta⁷. A tutto ciò si fa riferimento quando si parla di funzione proconcorrenziale di tali segni, cioè alla loro capacità di contribuire “al migliore funzionamento delle dinamiche del mercato”, permettendo di evidenziare le differenze di ordine qualitativo esistenti tra prodotti e servizi dello stesso genere⁸.

Questa capacità attrattiva nei confronti dei consumatori ha, tuttavia, causato un moltiplicarsi di segni veicolanti al pubblico una qualche forma di rassicurazione sulla bontà del prodotto, creando “molteplici «sottosistemi» spesso indipendenti e non omogenei nella regolamentazione”⁹. Una tale confusione di strumenti giuridici, fra loro diversi per scopi e mezzi, rischiava di compromettere in modo decisivo la possibilità del pubblico di fidarsi delle informazioni che il singolo segno pareva trasmettere¹⁰. In altre parole, senza un intervento legislativo volto ad ordinare il settore, il rischio di “scenari di mercati lucrosi e disinvolti della certificazione si [presentava] come altamente probabil[e]”¹¹. Questo pericolo era particolarmente avvertito in ambito privatistico, dove, al proliferare di soggetti che offrivano alle imprese una certificazione (più o meno veritiera) dei loro prodotti o servizi, corrispondeva la ricerca, da parte della dottrina, di uno strumento capace di svolgere efficacemente il duplice compito di segnalare al

⁶ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, I, Torino, 2021, 123-124 da cui è tratta anche la citazione. Cfr. anche L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1992, I, 129.

⁷ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 123; M. CHON, *Marks of Rectitude*, in *77 Fordham Law Review* 2311, 2009, 2 ss.

⁸ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 468-469, di cui sono anche le parole tra virgolette. Con ciò non si vuole negare che, come qualsiasi altro strumento giuridico, anche questi segni possono essere oggetto di usi abusivi. La capacità attrattiva di questi segni li rende, anzi, obiettivi particolarmente delicati, potenzialmente in grado di creare importanti distorsioni della concorrenza. Si veda al riguardo, con riferimento al diritto statunitense, l’approfondito saggio di J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, in *69 Stanford Law Review*, 2017, 121 ss.

⁹ S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, 263.

¹⁰ Secondo M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 5, è emerso “a newer kind of consumer confusion [...] created simultaneously by lack of information as well as informational clutter about standards”.

¹¹ P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 156.

pubblico la presenza di tale certificazione e di garantire la veridicità dell'informazione così trasmessa¹².

In tal senso si è dunque mosso l'intervento del legislatore europeo che, con il Regolamento UE 2015/2424 e la Direttiva 2015/2436/UE (c.d. "pacchetto marchi"), ha cercato di regolare il fenomeno, fornendo importanti indicazioni sistematiche. Da una parte, il Regolamento ha creato l'attuale sistema del marchio collettivo UE e del marchio di certificazione UE, efficaci sull'intero territorio dell'Unione¹³. Dall'altra, la Direttiva ha imposto agli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento il marchio collettivo e dettato una disciplina anche per il marchio di certificazione, il cui recepimento resta, invece, facoltativo.

In Italia, l'attuazione della Direttiva 2015/2436/UE è avvenuta con il d. lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha esplicitamente introdotto il marchio di certificazione nel diritto nazionale, così risolvendo "dopo più di un quarto di secolo un equivoco che aveva resistito anche all'introduzione del codice della proprietà industriale, vale a dire la qualificazione del marchio collettivo nazionale"¹⁴. Si vedrà, infatti, che sotto la denominazione di "marchio collettivo", per come esso era disciplinato, erano, in realtà, compresi due istituti concettualmente distinti: il marchio collettivo vero e proprio, cioè un segno, registrato da un'associazione di imprese, destinato ad essere utilizzato dalle stesse imprese associate per indicare l'origine collettiva dei beni contrassegnati, e il marchio di certificazione, cioè un segno di proprietà un soggetto indipendente, dato in concessione dal titolare ad imprenditori i cui prodotti o servizi presentino determinate caratteristiche stabilite dal titolare. I due segni, pur presentando alcune aree di sovrapposibilità, svolgono una funzione giuridica differente, che influenza in modo significativo la loro disciplina, rendendo le diversità più marcate di quanto potrebbe apparire ad un primo approccio¹⁵.

¹² Rientrano in tali tentativi, tra gli altri, la valorizzazione di varie forme di couso del marchio individuale e dell'istituto del c.d. marchio di selezione e di raccomandazione (sui quali si veda § 6.1), il riconoscimento di una funzione di vera e propria garanzia qualitativa al marchio d'impresa (su cui si tornerà al § 1.2) o il tentativo di configurare un "contratto di certificazione" socialmente tipico (su cui cfr. E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e responsabilità*, 2011, 1017 ss.).

¹³ Il marchio collettivo UE, allora denominato marchio collettivo comunitario, era già stato introdotto nel 1994. Il marchio di certificazione UE fu, invece, espressamente introdotto con questo intervento legislativo.

¹⁴ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 138.

¹⁵ Tra gli altri, S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 128.

Scopo di questo elaborato è quello di descrivere la disciplina del marchio di certificazione, europeo e nazionale, per come esso risulta dagli atti normativi a cui si è sopra accennato e, in particolare, dalla riforma dei segni distintivi del 2019.

La trattazione sarà divisa in due parti. Nel primo capitolo, si concentrerà l'attenzione sull'individuare i confini precisi della fattispecie, distinguendola dalle altre tipologie di marchio. Si procederà, dunque, dopo una breve panoramica delle coordinate fondamentali del marchio d'impresa, ad una comparazione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, evidenziando i punti di contatto e le differenze tra i due istituti. Si affronterà, successivamente, la questione relativa all'individuazione della funzione giuridicamente protetta dei due segni. Per effettuare una corretta analisi della disciplina del marchio di certificazione, infatti, l'indagine relativa a tale funzione rimane fondamentale, sulla scia di quanto già affermato da dottrina ormai risalente per il marchio d'impresa, ma le cui considerazioni rimangono imprescindibili anche nel contesto attuale¹⁶. Si vedrà come le funzioni essenziali – che in quanto tali non potranno mai essere trascurate – rispettivamente del marchio collettivo e del marchio di certificazione siano profondamente diverse e quanto ciò influisca sul modo con cui tali segni veicolano informazioni al pubblico.

Il secondo capitolo sarà dedicato ad un'approfondita analisi del marchio di certificazione. Peraltro, data la scarsità delle norme specificamente dedicate a tale segno, sarà necessario procedere ad un'attenta opera di adattamento delle norme dettate per il marchio individuale, espressamente richiamate anche per il marchio di certificazione in quanto compatibili con la sua funzione giuridica. In un primo momento si effettuerà una panoramica generale della disciplina, mentre i successivi paragrafi saranno dedicati alla trattazione degli aspetti più rilevanti dell'istituto. Nel § 5 si vedrà, quindi, l'obbligo in capo al titolare di concedere l'utilizzo del segno a qualsiasi terzo rispetti i requisiti predeterminati dal titolare stesso. Il § 6 sarà rivolto, invece, all'analisi delle interferenze tra il marchio di certificazione e gli altri strumenti giuridici, compreso il sistema delle DOP e IGP, utilizzabili per trasmettere al consumatore informazioni riguardanti la qualità di prodotti o servizi. Inoltre, verrà affrontata la discussa questione relativa a quale sia l'estensione della tutela garantita al marchio di certificazione. Infine, nel § 7 si vedranno

¹⁶ Si tratta di A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1961, I, 16 e ss.

i vari aspetti della disciplina di tale marchio volti a garantire la veridicità delle informazioni veicolate ai consumatori, tra cui il contenuto del regolamento d'uso, l'obbligo di indipendenza del titolare e le specifiche cause di invalidità del marchio di certificazione.

Capitolo I

Dal marchio d'impresa al marchio di certificazione, passando dal marchio collettivo

1. Il marchio d'impresa, come segno distintivo, in generale

Per il corretto funzionamento di un'economia di libero scambio è di fondamentale rilevanza che sia possibile l'individuazione, e quindi la distinzione, sul mercato, dei vari soggetti economici che realizzano un'attività imprenditoriale¹⁷. A tale scopo l'ordinamento giuridico appronta una serie di strumenti, chiamati segni distintivi, che “comunicano a chi li percepisce un messaggio inerente alle caratteristiche dell'ente contrassegnato, così consentendo di distinguerlo dagli altri dello stesso genere”¹⁸.

Il “marchio d'impresa” (nel linguaggio internazionale “trademark”) – di seguito anche semplicemente “marchio” – è quel particolare segno distintivo, specificamente utilizzato nei rapporti tra imprese e consumatori, che permette di individuare, all'interno di una generica classe merceologica di beni o servizi, non un singolo prodotto o servizio nella sua individualità, ma quella sottoclasse degli stessi contraddistinta “da un dato ulteriore, costituito per l'appunto dalla presenza del marchio”¹⁹. Il marchio ha, quindi, funzione distintiva, in quanto segnala, con la sua presenza, “un *quid* comune ad ognuno degli oggetti a cui afferisce”²⁰, rispetto ad una generalità di prodotti o servizi della stessa classe che, però, di tale qualità, in senso lato, sono privi²¹. Il *quid* consiste appunto nel “segno” capace di ricondurre il prodotto o il servizio alla sua origine imprenditoriale e in tal senso “distintivo”.

Questione di fondamentale importanza è, quindi, individuare quale sia la caratteristica giuridicamente rilevante segnalata dal marchio d'impresa, o, in altre parole,

¹⁷ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, Milano, Giuffrè, 2021, 147 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 466; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, 40-45; D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, Torino, 2020, 223 ss.; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2006, 1 ss.

¹⁸ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 151.

¹⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 2 s.

²⁰ A. MARIO, voce *Marchio (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, 589.

²¹ La locuzione “funzione distintiva” può essere estremamente equivoca dati i molti significati che nel tempo le sono stati attribuiti. Il senso che, per ora, si è qui scelto prescinde dalle varie ricostruzioni sulle caratteristiche specifiche ricollegate a tale funzione distintiva, ma riguarda la presenza in sé di una caratteristica comune. È il senso che si ritrova in A. MARIO, voce *Marchio (dir. priv.)*, cit., 587 e V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 21 ss.

“quale sia il significato giuridico di quel particolare criterio di selezione costituito dal marchio”²². È il problema relativo alla funzione del marchio d’impresa, reso ancora più complesso dopo le riforme dovute all’intervento europeo. Per ora si dirà solamente che il marchio d’impresa è quel particolare “segno” tendenzialmente scelto da un imprenditore per contraddistinguere prodotti o servizi che egli decida di immettere nel mercato²³, salve tutte quelle prescrizioni imposte dalla legge che possono limitarne la discrezionalità in ragione della tutela di interessi generali e/o di interessi di specifici soggetti (o di specifiche categorie di soggetti) terzi.

In ogni caso, un marchio dovrà essere prima di tutto riconoscibile come tale e, in particolare, riconoscibile come un segno distintivo. In questo senso, esso può consistere in una qualsiasi entità – sia essa numero, lettera, disegno, suono, forma, ecc. – che possieda intrinsecamente un’attitudine distintiva e, poi, anche in concreto, una “capacità distintiva”, cioè sia idonea a distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati da quelli che non lo sono²⁴. Tale compito non potrà evidentemente essere assolto quando il segno si identifichi con un elemento che il pubblico percepisce come necessariamente strutturale del prodotto stesso, quali possono essere, in determinati casi, ad esempio, la forma o il colore²⁵. Analogamente, mancherà capacità distintiva a quei segni consistenti in denominazioni generiche o descrittive del prodotto o servizio a cui si riferiscono²⁶, perché chiaramente incapaci di separare un determinato gruppo di prodotti o servizi dalla classe di prodotti o servizi dello stesso genere.

²² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 3.

²³ L’affermazione è, sulla scia di M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 3, “volutamente poco impegnativa”, dato che il tema verrà indagato al § 1.2.

²⁴ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 38-39; M. RICOLFI, *Le nozioni di “attitudine a distinguere” nel C.p.i. e nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 157 ss.; S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2016, I, 160 ss.

²⁵ La questione è nella pratica particolarmente complessa, essendo difficile in molti casi stabilire quando un elemento sia effettivamente da considerare come strutturale del prodotto. Al riguardo è stabilita una normativa specifica sia nel c.p.i. che nella disciplina europea. Peraltro, la Corte di Giustizia è intervenuta più volte sull’argomento, permettendo la registrazione di marchi consistenti esclusivamente di colori, forme, slogan, ecc. ancorandone la registrabilità ad un effettivo carattere distintivo dei segni considerati e, prima ancora, ad un’attitudine in astratto dell’entità scelta ad essere un segno. Su questo tema, e per riferimenti, vedi A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 163 ss. e M. RICOLFI, *Le nozioni di “attitudine a distinguere” nel C.p.i. e nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 160 ss.; con una visione parzialmente diversa, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell’Unione Europea* diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, vol. XII, Giappichelli, Torino, 2011, 38 ss.;

²⁶ D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 225 ss.

Per ottemperare alla propria funzione distintiva, la struttura giuridica del marchio è costituita da un diritto di esclusiva²⁷, cioè dal diritto del solo titolare di utilizzare e sfruttare il segno oggetto del diritto stesso, benché nei limiti delineati dalla legge a tal proposito. È evidente, infatti, che qualsiasi distinzione verrebbe meno se il marchio fosse liberamente utilizzabile da una pluralità di imprenditori indipendenti senza il consenso del titolare. Tale diritto soggettivo assoluto si ottiene mediante la registrazione del marchio stesso nell'apposito registro, sebbene una limitata tutela sia garantita anche ai marchi non registrati²⁸.

1.1. Le fonti (internazionali, europee, nazionali)

Data l'enorme importanza, economica ancor prima che giuridica, rivestita dal marchio d'impresa fin dalla nascita del moderno capitalismo industriale²⁹, non stupisce che la materia sia coperta da numerose regolamentazioni di vario ambito e livello. In Italia, le fonti legislative al riguardo sono di tre tipi: internazionali, comunitarie ed interne.

Per quanto riguarda le fonti internazionali, lo sforzo primario della Comunità Internazionale è stato, da più di un secolo, quello di superare il problema dato dal principio di territorialità, secondo cui l'esclusiva garantita al titolare del marchio non si estende al di fuori del territorio dello Stato in cui il marchio sia stato registrato³⁰. Un primo grande sforzo in tal senso è rintracciabile nella Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 1883 (detta CUP)³¹, che ha stabilito tre coordinate fondamentali per la protezione dei marchi in ambito internazionale.

²⁷ La natura esclusiva è, in realtà, propria di tutti i segni distintivi. Per tutti, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 150.

²⁸ Il marchio non registrato, o marchio di fatto, non sembra, in realtà, godere di una protezione diversa da quella garantita ai segni distintivi in generale. Tale tutela, quindi, pare fondata sulla disciplina della concorrenza sleale. In tal senso A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 321-328; A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Diritto Industriale*, 2007, 7 ss.; D. SARTI, *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, Torino, 2020, 241; *contra* C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221-226.

²⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 5.

³⁰ Vedi M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 148, in cui si precisa che lo stesso vale anche per il marchio di fatto che si sia "costituito" in virtù dell'uso da parte del titolare.

³¹ Il testo della Convenzione è stato più volte rivisto. La versione attuale è stata firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed è vigente in Italia in forza della legge 28 aprile 1976, n. 424.

Questi tre punti cardine sono: il principio di trattamento nazionale (o c.d. principio di assimilazione), per cui i cittadini, le persone fisiche e gli enti domiciliati o stabiliti in uno degli Stati aderenti alla Convenzione godono in tutti gli altri Stati aderenti, per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, degli stessi vantaggi da questi accordati ai propri cittadini³²; la c.d. priorità “unionista”, grazie alla quale chi registra un marchio in uno dei Paesi aderenti può ottenere, nel termine dei sei mesi successivi, la registrazione per lo stesso marchio negli altri Stati aderenti, con effetti che retroagiscono alla data del primo deposito nazionale³³; la c.d. protezione *telle quelle*, per cui la tutela garantita ad un marchio dagli Stati aderenti dev’essere la stessa di quella garantita dal Paese in cui è stato originariamente registrato. La portata di quest’ultimo principio, apparentemente assai ampia, è limitata da numerosi impedimenti alla registrazione e motivi di nullità che possono comunque essere fatti valere nei confronti di queste registrazioni³⁴. La convenzione impone, inoltre, ulteriori standard comuni in tema di protezione dei marchi, tra cui è di grande interesse per lo scopo di questo lavoro l’estensione della tutela anche ai marchi collettivi³⁵.

Il grande inconveniente che emerge dalla CUP è la necessità, per chi voglia ottenere la registrazione di un marchio in vari Stati, di presentare una domanda di registrazione autonoma per ciascuno di essi. Per ovviare a questo problema alcuni Stati aderenti, avvalendosi della possibilità garantita dall’art. 19 CUP, hanno sottoscritto nel 1891 l’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi³⁶, con cui viene istituito un registro internazionale dei marchi presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà

³² Art. 2 e 3. M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, cit., 149 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 11 che sottolinea l’incompatibilità del principio in esame con quello di reciprocità, “che subordina l’assimilazione dei non nazionali ai nazionali a un conforme trattamento del caso inverso” (nt. 23).

Nel nostro ordinamento il principio di assimilazione è confluito nell’art. 3 c.p.i.

³³ Art. 4. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 11 e M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, cit., 149. La previsione è confluita nell’art. 4 c.p.i.

³⁴ Art. 6-*quinquies*. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 11 e M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, cit., 149.

³⁵ D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano, Napoli, 1963, nella versione ripubblicata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 13 ss.

³⁶ Nel 1989, sempre a Madrid, è stato adottato un Protocollo per favorire l’adesione da parte di molti Paesi, anche di estrema rilevanza economica e politica, che non avevano aderito all’Accordo originario, riscontrando un discreto successo. Al Protocollo di Madrid ha aderito anche l’Unione Europea. Sull’*Arrangement* e sul Protocollo di Madrid vedi M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 13-14, M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, cit., 150 ss. e A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 304-305.

Intellettuale³⁷, con sede a Ginevra. Chi deposita una domanda di registrazione nel proprio Paese di origine può richiedere che tale richiesta sia inoltrata all'Ufficio di Ginevra per la registrazione internazionale, designando i Paesi per i quali essa è richiesta. In tal modo, il titolare ottiene “non un marchio unitario valido per più Stati, ma un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato sulla base della disciplina dei Paesi designati³⁸”, salvo restando il fatto che l'eventuale perdita di efficacia della registrazione originaria nei primi cinque anni fa decadere anche quella internazionale³⁹.

Nel 1957 l'Accordo di Nizza⁴⁰ ha introdotto una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e servizi per cui un marchio può essere registrato, che è stata adottata da tutti i Paesi contraenti, compresa l'Italia⁴¹, in modo da semplificare la registrazione dei marchi e il controllo sulla relativa anteriorità. L'Unione Europea, pur non facendo parte dell'Accordo, riprende la classificazione in questione nella sua disciplina⁴².

Infine, nel 1994, è stato firmato a Marrakech l'Accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), la cui importanza è legata, soprattutto, all'estensione della CUP a molti Paesi che non ancora non ne facevano parte⁴³. In particolare, sono molti i Paesi in via di sviluppo che hanno dovuto, pur con riluttanza, aderire all'Accordo, pena l'esclusione dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nelle disposizioni dell'Accordo traspare, in effetti, una tensione tra la volontà di intensificare la tutela dei marchi, da cui prende corpo l'estensione della protezione ai marchi dotati di rinomanza, e la preoccupazione dei Paesi emergenti di contenere i vantaggi dati dall'esclusiva del marchio. All'Accordo TRIPs aderisce sia l'Italia⁴⁴ che l'Unione Europea⁴⁵.

³⁷ OMPI in italiano; WIPO in inglese.

³⁸ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 13.

³⁹ Si tratta del c.d. “attacco centrale”. È, peraltro, questo uno degli aspetti su cui è intervenuto il Protocollo del 1989, prevedendo un meccanismo di conversione della richiesta in domanda nazionale in caso di rifiuto o invalidità della registrazione internazionale.

⁴⁰ Anche l'Accordo di Nizza è stato oggetto di numerose revisioni ed è ora vigente nel testo di Ginevra del 1977, ratificato in Italia con la legge 27 aprile 1982, n. 243.

⁴¹ La legge italiana fa esplicito riferimento alla classificazione di Nizza agli artt. 16, comma 1 e 156, comma 1, lett. d) c.p.i.

⁴² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 16-17 e A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 305-306.

⁴³ L'art. 2 impone, infatti, la conformazione del diritto interno dei vari Paesi firmatari alla CUP.

⁴⁴ In Italia l'attuazione è avvenuta con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

⁴⁵ Sull'Accordo TRIPs, vedi in particolare M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 17-19.

Passando dalla dimensione internazionale a quella più strettamente europea, è indubbio che l'UE abbia avuto un rilievo decisivo per l'attuale disciplina italiana del marchio. Nell'ottica della costituzione di un mercato unico non poteva essere tralasciata la problematica data dai segni distintivi e dalla loro potenzialità nel limitare la libera circolazione delle merci. In effetti, è già il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ad affrontare la questione all'art. 36, dove stabilisce che una possibile restrizione alle importazioni negli Stati membri può essere "la tutela della proprietà industriale e commerciale", compresi, quindi, i segni distintivi. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, tuttavia, sottolineato che tale limitazione può essere considerata lecita solo in quanto giustificata dall'oggetto e dalla funzione essenziale di questi segni, compreso il marchio, ricostruiti sulla base della normativa dell'Unione in materia⁴⁶. Alla luce di questa affermazione, la Corte "ha negato al titolare del marchio il diritto di impedire le importazioni verso uno stato membro dei prodotti commercializzati con il suo consenso in un altro stato membro"⁴⁷. È il c.d. principio di esaurimento, per cui l'esclusiva del titolare del marchio si esaurisce nel momento in cui egli stesso, o qualcun altro con il suo consenso, commercializza il prodotto contrassegnato in uno qualsiasi degli Stati membri⁴⁸.

Ciò non toglie, tuttavia, che le normative nazionali in materia di marchio possano essere molto diverse l'una dall'altra. Il principio in questione, infatti, non limita in alcun modo le differenze esistenti tra le normative dei vari stati membri. La Commissione ha, invece, da subito ravvisato l'opportunità di procedere ad un'armonizzazione delle discipline nazionali in materia di marchi, in modo da eliminare quelle differenze che potevano limitare la libera circolazione delle merci e falsare la concorrenza tra i vari stati membri⁴⁹. A tal fine è stata emanata, nel 1988, la c.d. prima direttiva marchi (Dir. 89/104/CEE), che ha imposto un ravvicinamento in tema di acquisto e conservazione del diritto sul marchio registrato e di estensione della sua tutela, attuata in Italia con il d.lgs.

⁴⁶ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 30 ss. Si tornerà sulla funzione del marchio, anche alla luce del diritto europeo, nel § 1.2.

⁴⁷ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 34.

⁴⁸ Ci si limita a considerare il caso in cui un marchio sia posseduto dallo stesso titolare nei vari stati membri. La questione è più complessa nel caso in cui il prodotto venga importato nel territorio di uno Stato in cui la titolarità del marchio appartiene ad un imprenditore diverso da quello che lo ha originariamente commercializzato. In tal caso, la giurisprudenza nega l'applicazione del principio di esaurimento. Vedi D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 35-36, 85 ss.

⁴⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 20.

4 dicembre 1992, n. 480. Diversi aspetti di procedura e sanzionatori, non solo dei marchi ma dell'intera proprietà intellettuale, sono invece stati regolati con la c.d. "Direttiva *enforcement*" (Dir. 2004/48/CE), attuata nel nostro Paese con il d.lgs. 140/2006. Nel 2008 una seconda direttiva marchi ha sostituito la prima del 1988, senza, tuttavia, introdurre variazioni rilevanti⁵⁰. Fondamentale per lo scopo del nostro lavoro è, invece, la Direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (c.d. terza direttiva marchi⁵¹), in conseguenza della quale, con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, è stato esplicitamente introdotto in Italia il marchio di certificazione, modificando di conseguenza anche il marchio collettivo.

L'armonizzazione delle varie normative nazionali rispetta comunque il principio di territorialità, intervenendo semplicemente nel ravvicinare le legislazioni degli Stati membri su profili essenziali della materia. Lo scopo del marchio dell'Unione Europea (prima chiamato marchio comunitario) è, invece, proprio quello di creare uno strumento giuridico valido per tutto il territorio dell'Unione, che faccia riferimento ad un ufficio centralizzato, ma che sia registrabile, modificabile e tutelabile in uno qualsiasi dei 27 Stati membri, in modo da incentivare strategie commerciali basate su scala europea, invece che nazionale⁵². In Italia è, quindi, vigente anche il marchio dell'Unione Europea, così come disciplinato dal Regolamento 1001/2017/UE⁵³. Pur essendo una disciplina autonoma, il testo del regolamento è parallelo a quello della dir. marchi, permettendo una trattazione contemporanea del marchio nazionale e di quello europeo. Competente per il marchio dell'Unione è l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)⁵⁴, con sede ad Alicante, le cui decisioni tendono ad essere seguite anche dalla giurisprudenza comunitaria e che, quindi, hanno un effetto, seppur indiretto, anche nel nostro diritto interno⁵⁵. Come detto sopra, l'Unione Europea aderisce al Protocollo di Madrid,

⁵⁰ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

⁵¹ D'ora in poi dir. marchi.

⁵² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 22 ss. che giustamente sottolinea come lo strumento legislativo più adatto in tal senso sia il regolamento, data la sua immediata ed uniforme applicazione in tutta l'Unione.

⁵³ Che ha sostituito il Reg. UE n. 2424/2015, a sua volta successore del Reg. 207/2009/CE e dell'originario Reg. 40/1994/CE. D'ora in poi r.m.UE.

⁵⁴ Nelle precedenti versioni del regolamento l'Ufficio era nominato UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno).

⁵⁵ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 149-150.

permettendo la registrazione del marchio dell'Unione Europea anche in ambito internazionale⁵⁶.

Conclusi anche questi rapidi cenni alle fonti europee, non restano da trattare che quelle interne. Preliminarmente, vale appena la pena di evidenziare che l'influsso degli accordi e delle normative sopra esaminate, date la loro ampiezza e pervasività, non può che essere stato decisivo nel delineare la disciplina nazionale.

Al marchio sono dedicati alcuni articoli all'interno del Codice civile (2569-2574), contenenti alcuni principi fondamentali ed un rinvio alle leggi speciali. Prima del 2005, si faceva riferimento al r.d. 21 giugno 1942, n. 929, successivamente modificato in seguito alla direttiva del 1988 sopra nominata e al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 in attuazione degli accordi TRIPs. La materia è stata poi inserita nel Codice della proprietà industriale (c.p.i.), adottato con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 20 e più volte modificato⁵⁷. In particolare, si evidenzia il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che, come già ricordato, ha esplicitamente introdotto il marchio di certificazione nell'ordinamento italiano.

1.2. Le sue funzioni

Si è già detto che l'esclusiva garantita dall'ordinamento al titolare del marchio è dovuta alla funzione distintiva che questo esercita, cioè alla sua idoneità ad individuare una sottoclasse di prodotti o servizi contrassegnati all'interno di una classe merceologica di riferimento. Questa funzione distintiva, tuttavia, potrebbe essere potenzialmente riferita a diverse caratteristiche differenziatrici evocate dalla presenza del marchio. L'individuazione di quali siano queste caratteristiche è alla base del dibattito su quale, o quali, siano le funzioni giuridicamente protette del marchio d'impresa.

È bene sottolineare come la questione sia di fondamentale rilevanza sia teorica che pratica. Infatti, come segnalato già da dottrina risalente, non è possibile analizzare la disciplina relativa al marchio se non muovendo dalla "funzione giuridicamente protetta" del marchio stesso⁵⁸, dato che è proprio in base ad essa (od esse, come vedremo tra poco)

⁵⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 22 ss.

⁵⁷ La prima modifica è già dell'anno successivo all'emanazione, con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 40, per attuare la direttiva *enforcement*. Le modifiche successive risalgono al 2009 con la Legge n. 99 e al 2010, in cui il c.p.i. ha subito una revisione abbastanza ampia ad opera del d.lgs. 131/2010 (c.d. decreto correttivo). Sempre nel 2010 il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il Regolamento di attuazione del codice medesimo e nel 2011 ha disciplinato termini e modalità del deposito della domanda di opposizione.

⁵⁸ Si fa riferimento – e sue sono anche le parole tra le virgolette – ad A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1961, I, 16 e ss.

che bisogna stabilire quale sia la struttura giuridica del marchio e la sua sfera di protezione⁵⁹. Dal punto di vista giuridico, inoltre, la funzione, o le funzioni, del marchio d'impresa non possono essere semplicemente ricavate da quelle che esso di fatto svolge sul mercato, ma vanno individuate, invece, “quali funzioni siano selezionate come meritevoli di tutela dal sistema giuridico per consentire all'istituto di raggiungere lo scopo assegnatoli dalla legge”⁶⁰.

Prima della riforma del '92, la situazione era relativamente chiara. Secondo l'opinione più diffusa⁶¹, infatti, tra le varie funzioni di fatto svolte dal marchio d'impresa, l'unica tutelata direttamente dall'ordinamento era, appunto, la funzione distintiva, intesa come funzione di indicazione di provenienza o di origine. Con ciò si intendeva che il marchio costituiva per il consumatore “garanzia della provenienza costante nel tempo da un'unica fonte imprenditoriale di tutti i prodotti su cui era apposto ovvero dei servizi per i quali era impiegato⁶²”, permettendogli, così, una scelta consapevole in relazione ai beni che avesse preferito, con la sicurezza che tali prodotti avessero una origine imprenditoriale unitaria e costante nel tempo⁶³. A presidio di tale costanza stava l'esclusione della facoltà, per il titolare del marchio, di cedere il marchio senza la contemporanea cessione anche dell'azienda, o del ramo d'azienda, a cui il marchio faceva riferimento⁶⁴.

Peraltro, già allora esisteva una corrente minoritaria che non ancorava la funzione distintiva alla provenienza dei beni, bensì alla semplice capacità del marchio di distinguere la sottoclasse di beni contrassegnati, in modo da permettere al consumatore di ripetere le scelte che lo avessero soddisfatto ed evitare quelle che lo avessero deluso⁶⁵. Secondo questa prospettiva, non sarebbe quindi l'origine comune dei beni ad essere

⁵⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 52; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 7 ss.

⁶⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 45.

⁶¹ Per una panoramica delle opinioni esistenti al tempo con riferimento alla funzione del marchio vedi C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 52 ss.

⁶² C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 53.

⁶³ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 154.

⁶⁴ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, Giuffrè, Milano, 1973, 185 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 53; A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 154. Da notare che, con il divieto di cui si sta discutendo, non veniva garantita la continuità nel tempo del soggetto individuale da cui avevano origine i prodotti, ma solamente la continuità dell'azienda, cioè “di uno strumento capace di produrre prodotti uguali per caratteristiche e qualità”. La citazione è di A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 154.

⁶⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 46.

segnalata dall'uso del marchio, ma il fatto che “i prodotti o servizi marcati sono stati realizzati sotto il controllo di un'unica impresa responsabile delle loro qualità”, in quanto essa sola stabilisce le strategie commerciali relative a tali prodotti o servizi ed alla loro immissione nel mercato⁶⁶.

In nessuna delle due impostazioni, in ogni caso, si fuoriusciva dall'ambito della funzione distintiva, che, sebbene intesa in modi diversi, rimaneva l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio⁶⁷.

Questo regime venne sostanzialmente modificato dalla Direttiva 89/104/CEE, che impose agli Stati membri la libera cedibilità del marchio senza l'azienda e, in generale, la possibilità di concederne l'uso, anche solo parzialmente, ad uno o più terzi, anche in contemporanea⁶⁸. È così caduto il principale supporto normativo a cui si agganciava la tradizionale visione della funzione distintiva come funzione di provenienza, che deve, quindi, essere intesa in termini diversi. Se infatti è vero che il marchio non può più garantire un'origine costante dei beni contrassegnati, ciò non significa che non resti unitaria, in ogni dato momento, la loro fonte⁶⁹. Questa, tuttavia, non andrà più intesa come origine produttiva comune, ma come centro unico della responsabilità delle scelte di strategia commerciale riguardanti quei determinati prodotti o servizi⁷⁰ e, quindi, anche dei vari messaggi che il marchio comunica⁷¹, avvicinando, così, il significato di funzione distintiva alla seconda delle tesi sopra descritte⁷².

A protezione di tale funzione distintiva l'ordinamento pone un generale “divieto di utilizzazione confusoria dei segni distintivi⁷³”, cioè, in particolare, il divieto di utilizzare un marchio altrui, od un altro segno sufficientemente simile, per i propri prodotti o servizi,

⁶⁶ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 33-36 da cui sono tratte anche le parole tra virgolette.

⁶⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 47; in particolare, non era assegnata al marchio alcuna funzione di garanzia qualitativa dei beni contrassegnati.

⁶⁸ Per tutti, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 155, che, peraltro, descrive queste modifiche in modo chiaramente critico.

⁶⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 139.

⁷⁰ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 33-36, 69-70, 109-110; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2021, IV, 674 ss. L'Autore sottolinea anche come tale impostazione sia perfettamente in linea con quella che emerge dall'ordinamento europeo e si imponga, quindi, anche all'interno dell'ordinamento nazionale.

⁷¹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 163 ss.

⁷² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 63, che giustamente fa notare come, in questo modo, “si può ritenere che il messaggio trasmesso dal marchio attenga non solo alla provenienza od origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati dal marchio ma anche alle loro caratteristiche specifiche”.

⁷³ D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 226.

in modo tale da generare nel pubblico un fraintendimento sulla reale provenienza degli stessi, nel senso che abbiamo appena descritto⁷⁴. Un fraintendimento, tuttavia, potrà nascere solamente se i prodotti o i servizi individuati dai due segni non siano tra loro talmente diversi da non nuocere in alcun modo alla funzione distintiva del marchio anteriore. In questo senso, beni merceologicamente assai distanti non potranno mai ingannare sulla loro provenienza un consumatore mediamente accorto, nonostante l'apposizione su di essi di segni identici o simili. Questo concetto è espressione del principio di specialità, per cui, appunto, la tutela garantita al marchio in ragione della sua funzione distintiva non si estende oltre i beni merceologicamente uguali o affini⁷⁵ a quelli a cui il marchio si riferisce⁷⁶.

Questo tipo di tutela, in ogni caso, non prende in considerazione il valore di attrazione che i marchi possono in determinati casi possedere e che si traduce in una capacità di vendita del bene contrassegnato non determinata dall'intrinseca qualità o dal prezzo dello stesso⁷⁷. Questo fattore socio-economico, considerato irrilevante prima dell'armonizzazione comunitaria, ha invece assunto rilievo diretto nella disciplina post '92 ed ad esso si fa solitamente riferimento parlando di funzione pubblicitaria del marchio d'impresa⁷⁸. In questo caso il legislatore ha scelto di tutelare non tanto la finalità proconcorrenziale del marchio, che permette al consumatore di premiare l'offerta più meritevole, ma l'investimento "promozionale, pubblicitario e in termini di reputazione" profuso dal titolare ed incorporato nel segno⁷⁹. L'esempio più evidente del riconoscimento della funzione pubblicitaria è la tutela che viene concessa ai marchi dotati di rinomanza⁸⁰.

Questa protezione non è limitata dal principio di specialità o dal pericolo di confusione, ma viene concessa in qualsiasi caso di uso di un segno identico o simile da

⁷⁴ A presidio di questo divieto sta, ancor prima della disciplina del marchio registrato presente nel Codice della proprietà industriale, la disciplina contro la concorrenza sleale e, in particolare, l'art. 2598 n.1, che infatti vieta a chiunque di usare "nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri". Vedi A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 35 ss.

⁷⁵ Sul tema dell'affinità vedi C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit. e G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 11 ss.

⁷⁶ Al momento della registrazione, questo principio trova un'ulteriore specificazione in base alle classi merceologiche della Convenzione di Nizza. Si rinvia al § 1.4.

⁷⁷ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 159.

⁷⁸ Talora anche detta funzione "promozionale", "suggestiva", "di comunicazione o investimento". M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 53.

⁷⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 50, di cui sono anche le parole tra le virgolette.

⁸⁰ Secondo il dettato dell'art. 20 c.p.i.

parte di un terzo non autorizzato, che gli permetta di ottenere un vantaggio indebito “dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o rec[hi] un pregiudizio agli stessi”⁸¹. Peraltro, non deve ritenersi che in questo modo si sia creata una nuova categoria di marchi, dotata di una tutela indipendente dal pericolo di confusione, che invece continuerebbe ad essere il limite della protezione dei marchi “ordinari”⁸². L’influsso della tutela della funzione pubblicitaria, infatti, si riflette in vari settori della disciplina generale del marchio d’impresa, tanto da aver portato a novità normative che spaziano dal momento di acquisto del diritto sul marchio fino al momento dell’estinzione dello stesso⁸³. Si può, quindi, affermare che “la tutela giuridica della funzione pubblicitaria del marchio informi di sé tutti i marchi e non solo quelli che siano caratterizzati dalla «rinomanza» medesima”⁸⁴.

Questo notevole incremento nel livello di protezione del marchio d’impresa porta con sé il rischio di potenziali abusi da parte del titolare. Per questo motivo sono presenti, all’interno della disciplina del marchio, una serie di norme che ne vietano un uso ingannevole, anche a pena di decadenza o di nullità⁸⁵, da cui parte della dottrina ha ricavato un generale principio di non ingannevolezza, o “statuto di non decettività”, del marchio⁸⁶. C’è, inoltre, chi suggerisce che da queste norme si possa ricavare anche l’esistenza di una vera e propria funzione di garanzia qualitativa del marchio individuale d’impresa⁸⁷, come, talvolta, sembra suggerire anche la giurisprudenza comunitaria⁸⁸. Nonostante questo, pare, in realtà, difficile riconoscere tutela diretta alla funzione di garanzia qualitativa, sebbene non si possa negare che siano state, in qualche misura, accolte le istanze a favore di una tutela del consumatore connessa alla non ingannevolezza

⁸¹ Art. 20.1 lett. c) c.p.i. Vedi M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 49.

⁸² Errore da cui mette in guardia la dottrina: vedi M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 53; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 212 ss., che, infatti, propone di considerare anche la rinomanza come una scala progressiva, a cui ricollegare una proporzionale progressione della tutela.

⁸³ Alcuni esempi delle novità normative a cui si fa riferimento si possono trovare in M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 54 ss.

⁸⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 57.

⁸⁵ Artt. 14.2, 21.2, 23.4, 26.1 b) c.p.i.

⁸⁶ Cfr., con varie accezioni, C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 150 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 36 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 287 ss.; A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 156 ss.; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 22-23.

⁸⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 57 ss.

⁸⁸ Corte UE, 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oréal et al. Vs Bellure et al.*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2011:474, punto 58.

del messaggio trasmesso dal marchio, sia questo relativo alla provenienza dei prodotti o servizi o alla presenza in essi di determinate caratteristiche⁸⁹.

1.3. Le sue varie tipologie

Quanto detto finora riguardo alla varietà di funzioni ascrivibili al marchio d'impresa trova indiretta conferma nell'esistenza di diverse tipologie di marchi individuali.

La distinzione più rilevante – a cui sono connesse alcune differenze fondamentali sul piano della disciplina applicabile⁹⁰ – è quella tra marchi generali e marchi speciali. I marchi del primo tipo, solitamente relativi a prodotti o servizi anche molto eterogenei tra loro, contraddistinguono la generalità della produzione di un'impresa, comunicando essenzialmente un messaggio relativo all'origine del prodotto o del servizio. I marchi speciali, invece, fanno riferimento a prodotti specifici, segnalando in essi la presenza di determinate caratteristiche. Peraltro, uno stesso bene potrà essere contrassegnato da più marchi, di cui spesso uno generale ed uno o più speciali, che si integrano tra di loro in modo da fornire al pubblico più informazioni, coerenti fra loro, sul prodotto finale⁹¹.

Un'altra distinzione – questa volta di origine legislativa, al contrario di quella precedente – è quella tra marchio di fabbrica, che riguarda prodotti direttamente fabbricati dall'impresa del titolare, e marchio di commercio, che attiene, invece, ai prodotti in relazione ai quali si esplica l'attività di intermediario del titolare⁹². A queste due tipologie di marchio, entrambe solitamente utilizzate tramite l'apposizione del marchio stesso sul prodotto o sulla confezione di esso, si contrappone il marchio di servizio, introdotto nel nostro ordinamento nel 1959⁹³. Questo tipo di marchio, riferendosi a mere attività e non avendo, quindi, “occasione di estrinsecarsi nella marcatura degli oggetti commercializzati”, viene utilizzato essenzialmente nella pubblicità o sugli “oggetti pertinenti alla prestazione del servizio”⁹⁴.

⁸⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 151; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 22-23.

⁹⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 40.

⁹¹ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 151-152, 236; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 40.

⁹² La rilevanza della distinzione è principalmente rintracciabile nelle norme che sanciscono la responsabilità del produttore per il danno da prodotti. A riguardo M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 39.

⁹³ L. 24 dicembre 1959, n. 1178.

⁹⁴ A. MARIO, voce *Marchio (dir. priv.)*, cit., 602; vedi anche A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 233-234.

Esistono, inoltre, ulteriori distinzioni, legate principalmente al segno oggetto del diritto di marchio, ai limiti della sua attitudine ad assolvere una funzione distintiva e ad essere validamente registrato, che non verranno, tuttavia, qui trattate⁹⁵.

Accanto al marchio individuale, che si caratterizza, appunto, per essere utilizzato da un unico soggetto o da più soggetti sotto la responsabilità di uno solo di essi⁹⁶, esistono due tipologie di marchi destinati all'uso di più imprenditori indipendenti tra loro. Si tratta del marchio collettivo e del marchio di certificazione, disciplinati rispettivamente all'art. 11 e 11-*bis* c.p.i., su cui si tornerà ampiamente dal § 2.

1.4. Cenni di disciplina del marchio d'impresa

In base all'art. 2 c.p.i., il marchio d'impresa è oggetto di un diritto di proprietà intellettuale titolato, che si ottiene mediante registrazione. Tale registrazione può essere ottenuta da chiunque, dato che non è necessario che sia un imprenditore a richiederla⁹⁷, mediante deposito di una domanda apposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per il marchio nazionale, o presso l'EUIPO, per il marchio dell'Unione Europea. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi che il marchio è destinato a distinguere in base alla classificazione di Nizza⁹⁸. In presenza dei requisiti richiesti per la validità del marchio, la registrazione ha efficacia costitutiva dal momento del deposito della domanda per tutto il territorio nazionale, od europeo per il marchio UE, a prescindere dalla sua conoscenza presso il pubblico e dal suo uso, sebbene sul titolare gravi un onere di utilizzazione entro cinque anni a pena di decadenza. Il titolo è valido per dieci anni e può essere rinnovato, sempre a scadenza decennale, in modo potenzialmente perpetuo.

I requisiti per la validità del marchio sono molteplici. Dato che, in mancanza di essi, la registrazione non può essere ottenuta o, qualora fosse stata per errore concessa, può

⁹⁵ Si sta facendo riferimento alla distinzione, ad esempio, tra marchi figurativi e marchi denominativi, tra marchi semplici e marchi complessi, come anche ai marchi sonori, di forma, ecc. In argomento si veda A. MARIO, voce *Marchio (dir. priv.)*, cit., 602 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 40, che rimanda ad altre sezioni del *Trattato* e a M. STELLA RICHTER JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 159 ss.

⁹⁶ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 674 ss.

⁹⁷ Infatti, ex art. 19.1 c.p.i., può ottenere la registrazione anche chi preveda solamente di concedere l'uso del marchio stesso a terzi da lui autorizzati. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 214.

⁹⁸ Art. 156 c.p.i.

essere dichiarata nulla⁹⁹, ad essi si fa solitamente riferimento, rovesciando la prospettiva, con l'espressione di impedimenti alla registrazione.

Quando sono posti a tutela di interessi generali dell'ordinamento, si parla di impedimenti assoluti ed essi possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse. Il primo requisito è la rappresentabilità nel registro "in modo chiaro e preciso"¹⁰⁰ del segno oggetto del diritto di marchio, che ha sostituito la rappresentabilità grafica dello stesso, poiché questa ostacolava la registrabilità di marchi sicuramente validi come, ad esempio, quelli sonori o cromatici¹⁰¹. Un secondo requisito è la presenza di capacità distintiva nel segno prescelto, di cui abbiamo già brevemente parlato sopra¹⁰². Infine, va annoverata tra gli impedimenti assoluti anche l'illiceità del marchio. A questo requisito vengono ricondotte una serie di ipotesi tra loro eterogenee, raggruppabili sostanzialmente in due gruppi: i segni che in sé non possono essere validamente registrati, che si possono trovare agli artt. 14.1 lett. a) e 10 c.p.i.¹⁰³, e i segni che non possono essere validamente registrati a causa del loro rapporto con i prodotti o servizi a cui si riferiscono¹⁰⁴. Questo secondo caso è quello del marchio decettivo o ingannevole, disciplinato all'art. 14.1 lett. b) c.p.i., secondo il quale non possono costituire oggetto di registrazione "i segni idonei ad ingannare il pubblico". È particolarmente rilevante, per lo scopo di questo lavoro, l'inciso "sulla tipologia del marchio", in quanto fa riferimento alla distinzione tra marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione, di cui si parlerà più avanti.

Quando, invece, un impedimento sia posto a tutela di interessi individuali, e nello specifico dei titolari di diritti anteriori confliggenti con la registrazione, si parla di impedimenti relativi, poiché essi possono essere fatti valere solamente da chi vanta tali diritti anteriori. Ciò si traduce, ribaltando nuovamente la prospettiva, nel requisito della novità del segno prescelto. Senza addentrarci nella questione, può essere sufficiente dire che, in base all'art. 12 c.p.i., non è possibile registrare come marchio i segni che, al

⁹⁹ Dal giudice o dall'UIBM in via amministrativa.

¹⁰⁰ Art. 7 c.p.i. Ancora più chiaro, in tal senso, il Considerando n. 13 della Dir. UE 2015/2436, dove si legge che il segno deve essere "suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo".

¹⁰¹ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 163; S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, cit., 160 ss.

¹⁰² Al § 1.

¹⁰³ Si tratta, rispettivamente, dei "segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume" e "gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, [...] nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico".

¹⁰⁴ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 206-211.

momento del deposito della domanda, siano identici o simili a segni distintivi già oggetto di diritto altrui, siano essi registrati o meno¹⁰⁵. È vietata anche la registrazione di segni in violazione di diritti altrui anteriori, anche se questi non sono diritti su segni distintivi¹⁰⁶ (come, ad esempio, il diritto d'autore), o in violazione dell'art. 8 c.p.i.¹⁰⁷. In ogni caso è necessario che, al momento del deposito, il registrante non sia in mala fede¹⁰⁸.

Ottenuta una valida registrazione, il richiedente diviene titolare dei diritti garantiti dalla legge sul marchio e, in particolare, del diritto di fare uso esclusivo del marchio stesso, salvo suo espresso consenso a favore di uno o più terzi. La tutela concessa è, come già detto, strettamente legata alle funzioni giuridicamente protette del marchio d'impresa. In tal senso, in ossequio alla sua funzione distintiva, il marchio è, innanzitutto, protetto contro ogni uso confusorio di un segno identico o simile per beni identici o affini¹⁰⁹. A tal proposito, per individuare la capacità distintiva del singolo segno, sarà necessario fare riferimento alla tipologia di beni per cui è stato registrato: segni semanticamente molto vicini ai beni di riferimento sono detti segni deboli, mentre segni che non hanno alcun collegamento con l'aria semantica dei prodotti o servizi per cui vengono utilizzati sono detti segni forti. Tale capacità distintiva è comunque legata alla percezione del pubblico nei confronti del marchio: segni inizialmente privi, o quasi, di capacità distintiva potranno col tempo (e l'uso) acquisirla¹¹⁰ e, viceversa, segni forti potranno, invece, indebolirsi o diventare identificativi del genere di prodotti o servizi per cui sono utilizzati¹¹¹. A sua volta, il concetto di affinità si lega a quello di capacità distintiva: segni deboli saranno tutelabili solo per ambiti merceologici assai vicini a quelli di registrazione, mentre la protezione garantita a segni forti potrà estendersi anche a prodotti o servizi molto diversi

¹⁰⁵ A tal proposito vengono in rilievo anche tutte le ipotesi di deposito di domande di marchio per prodotti simili, o eccezionalmente anche diversi, cui abbia fatto seguito la valida registrazione. Vedi A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 185 ss.

¹⁰⁶ Ex art. 14.1 lett. c) c.p.i.

¹⁰⁷ Che riserva la registrazione di determinati segni solamente all'avente diritto o con il consenso di questi.

¹⁰⁸ In base all'art. 19.2 c.p.i. Non è facile rintracciare ipotesi in tal senso che non siano già espressamente previste dalla legge. A riguardo A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 224 ss.

¹⁰⁹ Art. 20.1 lett. b) c.p.i. Alla prevenzione del rischio di confusione è riconducibile anche l'ipotesi di cui alla lett. a) di segni identici per prodotti identici. Secondo la Corte di Giustizia, tuttavia, in tal caso il titolare può invocare la tutela quando una qualunque delle funzioni del marchio d'impresa venga pregiudicata. Al riguardo A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 239.

¹¹⁰ È il fenomeno del c.d. *secondary meaning*, per cui il segno acquisisce “un significato *secondario* distintivo ulteriore rispetto al significato *primario descrittivo*”. D. SARTI, *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, cit., 244-245.

¹¹¹ A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, cit., 9.

da quelli originari, in una graduazione progressiva di ampiezza della tutela che dipenderà dalla percezione della capacità distintiva del segno presso il pubblico¹¹².

Per i marchi che godono di rinomanza, invece, la tutela si estende anche ai prodotti non affini, quando “l’uso del segno [...] senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”¹¹³. Il legislatore sottolinea, inoltre, che tale protezione vale anche quando questo uso è fatto “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi”¹¹⁴, con ciò evidenziando che in tal caso è la funzione pubblicitaria del marchio a venire in considerazione.

Il diritto di marchio non è, quindi, assoluto, ma legato alle funzioni giuridiche che esso deve svolgere. In tal senso, si avrà violazione del diritto del titolare (c.d. contraffazione) solo quando l’uso che il terzo faccia del segno registrato sia un’utilizzazione dello stesso come marchio. Al contrario, sarà lecito quell’uso del marchio altrui che persegua particolari fini di comunicazione, regolati soprattutto all’art. 21 c.p.i., sebbene anche in questo caso esso debba essere conforme “ai principi di correttezza professionale”¹¹⁵. Ulteriori limiti alla protezione del marchio d’impresa sono legati al principio di specialità e al principio di esaurimento, a cui abbiamo già accennato¹¹⁶.

In Italia vige, in linea generale, il principio di libera disponibilità dei diritti sul marchio¹¹⁷. Questa disposizione, innanzitutto, può avvenire per trasferimento dei diritti stessi, per tutti i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato o anche solo per parte di essi. Non può, invece, essere ceduto solo per parte del territorio nazionale, o per parte del territorio dell’UE in caso di marchio europeo, mentre sono cedibili marchi nazionali

¹¹² A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 42-43.

¹¹³ La c.d. tutela allargata, ex art. 20.1 lett. c) c.p.i.

¹¹⁴ Art. 20.1 lett. c) c.p.i.

¹¹⁵ Art. 21.1 c.p.i. Vedi D. SARTI, *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, cit., 263.

¹¹⁶ Si veda, rispettivamente, § 1.2 e §1.1. Un ulteriore limite alla tutela del marchio, ancora una volta legato alla percezione del segno da parte del pubblico, sarebbe quello territoriale. Una confusione sulla provenienza di un determinato bene è, infatti, immaginabile solamente nel momento in cui il segno che dovrebbe identificare questa provenienza sia conosciuto in una determinata zona. Tuttavia, tale problematica è, oggi, marginale, dati l’estrema mobilità e il continuo scambio di persone e merci tra le diverse zone geografiche, ma, ancor più, dato che con la registrazione del marchio la tutela ad esso garantita si estende automaticamente a tutto il territorio nazionale, o comunitario se registrato come marchio UE, senza considerare l’effettiva zona di utilizzo. Vedi a tal proposito A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 42-43 e 271.

¹¹⁷ Artt. 2573 cc e 23.1 c.p.i.

paralleli¹¹⁸. Come già detto, il trasferimento non è vincolato alla cessione dell'azienda o di un ramo di essa¹¹⁹. I diritti sul marchio possono essere anche oggetto di contratti di licenza, sia esclusiva che non esclusiva. Le parti sono libere di definire il contenuto della licenza e possono prevedere le limitazioni più varie¹²⁰. È essenziale, in ogni caso, che dal trasferimento e dalla licenza del marchio non derivi "inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico¹²¹", pena la decadenza del marchio per decettività¹²². Le vicende riguardanti i marchi registrati sono sottoposte ad un regime di trascrizione gestito presso l'UIBM (o l'EU IPO per il marchio UE)¹²³.

Per quanto riguarda gli eventi che determinano l'estinzione del marchio, essi sono la rinuncia da parte del titolare, le nullità enumerate all'art. 25 c.p.i. e le varie ipotesi di decadenza. La rinuncia, disciplinata all'art. 15 commi 4 e 5, non necessita di approfondimento. Per quanto riguarda la nullità, questa si verifica quando manchi uno dei requisiti di validità di cui si è detto sopra. Si aggiungerà qui soltanto che, in base all'art. 28 c.p.i., chi fosse titolare di un marchio uguale o simile ad un altro registrato successivamente, di cui tollerò, pur essendone a conoscenza, l'uso per cinque anni consecutivi, non potrà successivamente farne valere la nullità, se non quando il marchio successivo sia stato registrato in mala fede¹²⁴.

Infine, quando si tratti di eventi che privano *ex nunc* di efficacia il marchio, si parla di cause di decadenza¹²⁵. La fattispecie più comune è la decadenza per non uso¹²⁶, di cui all'art. 24.1 c.p.i., che si applica ove il marchio non venga fatto oggetto di un uso effettivo, da parte del titolare o da un terzo con il suo consenso, per un periodo ininterrotto di cinque anni. Per uso effettivo si intende qualsiasi uso, non meramente simbolico od irrilevante, in funzione di marchio, compreso, quindi, anche un uso meramente pubblicitario. Vale, ad evitare la decadenza, anche l'uso di un segno simile a quello registrato, purché le

¹¹⁸ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 110 ss.

¹¹⁹ Tale obbligo è imposto all'Italia e all'UE dall'art. 21 dell'Accordo TRIPS. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 109.

¹²⁰ Compresa quella che limita la licenza a solo parte del territorio per cui il marchio è registrato. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 112 ss.

¹²¹ Art. 23.4 c.p.i.

¹²² D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 125 ss.; A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 278 ss.

¹²³ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 281-282.

¹²⁴ È la c.d. convalida o convalidazione del marchio.

¹²⁵ Come si vedrà al § 8, per il marchio di certificazione (ed il marchio collettivo) sono previste delle specifiche cause di estinzione.

¹²⁶ Al riguardo, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 284 ss.

differenze da quello originario non siano tali da modificarne il carattere distintivo. La decadenza per non uso è sanabile attraverso la ripresa dell'utilizzazione prima che sia proposta domanda o eccezione di decadenza.

La seconda fattispecie di decadenza attiene alla c.d. volgarizzazione del marchio, che si verifica quando lo stesso “per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”¹²⁷.

Estremamente rilevante, anche per l'impostazione generale della disciplina del marchio, come si è visto sopra¹²⁸, è la decadenza per decettività o ingannevolezza¹²⁹. Al contrario della corrispondente causa di nullità, in questo caso si tratta di ingannevolezza sopravvenuta riguardante il marchio “in quanto *messaggio* rivolto dall'imprenditore al pubblico”¹³⁰. Si avrà, quindi, decadenza per decettività ogniqualvolta “le reali caratteristiche del prodotto o servizio contrassegnato non corrispondono alle aspettative che questo messaggio suscita nel pubblico” ed, in tal senso, tale inganno potrà derivare indistintamente dalle concrete modalità di utilizzazione del segno, da un rilevante peggioramento qualitativo dei beni, o anche da vicende conseguenti alla disposizione dei diritti sul marchio stesso, quando non sia “correlativamente mutato anche il messaggio collegato al marchio”¹³¹. Infine, il marchio decade anche quando “sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”¹³². Nullità e decadenza possono anche essere parziali, cioè riguardare solo parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato¹³³.

2. I “*segni ad uso essenziale plurimo*”: la distinzione con il marchio d'impresa

Come detto, accanto al marchio individuale esiste un'ulteriore categoria di segni distintivi destinati ad essere utilizzati da parte di una pluralità di imprese tra loro indipendenti, comprendente le due fattispecie del marchio collettivo e del marchio di

¹²⁷ Art. 13.4 c.p.i.

¹²⁸ Al § 1.2; cfr. C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 150 ss.

¹²⁹ Art. 14.2 lett. a).

¹³⁰ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 291.

¹³¹ Le due citazioni sono di C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 155 ss.

¹³² Art. 14.2 lett. b).

¹³³ Art. 27 c.p.i.

certificazione¹³⁴. Per marchio collettivo si intende un segno di proprietà di un'associazione di imprese destinato ad essere utilizzato dalle imprese associate. Per quanto riguarda il marchio di certificazione, invece, si fa riferimento ad un segno di proprietà di un soggetto indipendente, dato in concessione dal titolare, “ad imprese che si impegnino a rispettare certi disciplinari di produzione”¹³⁵.

Per riferirsi ad essi si ritrova in dottrina l'espressione “segni ad uso essenziale plurimo”, che sarà utilizzata per identificarli anche nel proseguo di questo lavoro¹³⁶.

Tratto caratterizzante questa categoria di segni è, appunto, la loro strutturale destinazione ad un utilizzo contemporaneo da parte di imprenditori diversi. Emerge, così, immediatamente il contrasto con i tratti essenziali del “marchio d'impresa”, la cui funzione distintiva (immancabile, nonostante l'affiancamento nel corso del tempo di altre

¹³⁴ Ciò vale per l'ordinamento italiano ed europeo. Non è così, invece, nell'esperienza statunitense che distingue ulteriormente il marchio collettivo in *collective membership marks*, che comunicano solamente l'appartenenza di un imprenditore all'associazione titolare del marchio, e *collective service marks*, che invece veicolano anche la presenza di determinate qualità nei prodotti contrassegnati, oltre all'appartenenza associativa. In ambito europeo, entrambe le fattispecie sono confluite nel marchio collettivo. Vedi M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 483

¹³⁵ Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 470, di cui sono anche le parole tra virgolette, e P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minervini*, vol. II, *Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Morano, Napoli, 1997, 478 ss.

¹³⁶ L'espressione tra virgolette è dovuta a D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 650, che ne attribuisce la paternità, nella forma “segni ad uso plurimo” e con riferimento al solo marchio collettivo, a P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 412. In realtà, sebbene il concetto di una categoria di segni caratterizzata dall'uso plurimo sia presente nell'opera citata, la locuzione in sé non viene mai utilizzata espressamente. Analogamente accade per gli ulteriori esempi riportati dall'Autore: S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, in *Il Diritto Industriale*, 2017, 119-122, in cui a tale categoria, oltre ai marchi collettivi e di certificazione, vengono ricondotte anche le indicazioni geografiche; R. FRANCESCHELLI, *Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate*, già in *Studi parmensi*, 1951, e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 308 ss., in cui, invece, si ricomprendono anche fenomeni di couso dei marchi individuali; C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 95 ss., con significato comprensivo anche dei marchi individuali di raccomandazione. Per un'analisi delle interferenze tra gli istituti sopra elencati ed i marchi di certificazione si rinvia al § 6.

Da segnalare che in dottrina, sempre con lo scopo di raggruppare i soli marchi collettivi e di certificazione, si utilizzano anche le espressioni “segni di uso collettivo” (in M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 466-501) e “marchi ad uso collettivo” (in S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 144). Tuttavia, si ritiene preferibile l'espressione di D. Sarti, in quanto permette di evitare possibili equivoci tra l'istituto del marchio collettivo e i segni ad uso essenziale plurimo come insieme.

In L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019, 28, marchio di certificazione e marchio collettivo sono raggruppati sotto la denominazione “marchi plurisoggettivi”. Tuttavia, l'Autore ritiene che i due istituti siano l'uno *species* dell'altro, per cui si è deciso di scartare anche l'espressione in questione.

ulteriori funzioni) è legata ad un univoco riferimento del prodotto o del servizio marchiato alla correlativa origine imprenditoriale e dunque al diritto assoluto individualmente conferito al suo titolare di utilizzo e sfruttamento del segno.

Da notare che il profilo dell'utilizzo contemporaneo del segno distintivo da parte di più soggetti (di norma imprenditori) non è solo una possibilità per tale tipologia di marchi, ma una necessità, presidiata dalle specifiche cause di invalidità dettate al riguardo¹³⁷. Il segno ad uso essenziale plurimo che non fosse utilizzato da più imprenditori indipendenti, ma da uno solo di essi o sotto il controllo di questi, finirebbe per integrare la fattispecie del marchio individuale, pur presentandosi come marchio collettivo o di certificazione ed usufruendo delle deroghe e delle specifiche regole che l'ordinamento ammette per tali tipologie di marchi¹³⁸. È proprio questa strutturale destinazione ad un'utilizzazione collettiva che pertanto distingue i segni ad uso essenziale plurimo dal marchio individuale¹³⁹; e su tale caratteristica l'ordinamento non può, quindi, ammettere inganno nei confronti del pubblico.

Così come ogni altro marchio, anche i segni ad uso essenziale plurimo servono a contrassegnare una serie di prodotti immessi nel mercato, segnalando una caratteristica

¹³⁷ Si tornerà sulle specifiche cause di invalidità del marchio di certificazione al § 7.4.

¹³⁸ Sottolinea l'importanza di una corretta percezione della natura di tali segni da parte del pubblico D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2022, II, 301-302.; Al riguardo, il r.m.UE stabilisce che la domanda di registrazione di uno di tali marchi dev'essere respinta "se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio" (artt. 76 e 85), ed essi, in particolare, "non debbono sembrare marchi d'impresa individuali", come aggiunge S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 137. Anche la dir. marchi contiene delle norme simili, che, tuttavia, sono state trasposte nell'ordinamento italiano, secondo D. SARTI, cit., in maniera "criptica". Si rinvia nuovamente al § 7.4.

¹³⁹ Cfr. D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 267: "Tanto i marchi collettivi, quanto i marchi di certificazione, si contrappongono al marchio individuale per la loro strutturale destinazione all'uso da parte di una pluralità di imprenditori indipendenti"; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 650-651; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 467 ss.; Contra, C. GALLI *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97 e Id., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *Aedon*, 2014 (consultabile alla pagina web: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/galli.htm>), che ritiene che l'uso plurimo possa avvenire anche per il marchio individuale. Secondo l'Autore ciò che davvero distingue i segni ad uso essenziale plurimo è la presenza di un regolamento d'uso depositato e di relativi controlli e sanzioni. Il rilievo non sembra essere decisivo, in quanto l'uso plurimo deve riguardare imprenditori tra loro indipendenti, mentre ciò non avviene nel caso di marchio individuale, come si vedrà al § 6. La presenza di un regolamento depositato pare più conseguenza della necessità di regolare tale uso plurimo nell'ottica delle funzioni svolte dai due marchi, piuttosto che causa fondamentale della distinzione di essi dal marchio individuale.

comune agli stessi che li contraddistingue da quelli che ne sono privi¹⁴⁰. Nel caso di questa categoria di marchi, tale funzione si declina nel designare prodotti provenienti, appunto, da imprenditori differenti e che, sebbene possano essere estremamente diversificati tra loro, sono accomunati dalla caratteristica (o anche più di una) di riferimento segnalata. Solitamente, quindi, questi marchi verranno utilizzati assieme al marchio individuale, in modo da arricchire il messaggio informativo trasmesso al pubblico da parte dell'imprenditore che li immette nel mercato¹⁴¹.

Peraltro, l'uso plurimo e l'utilizzo del segno accanto ad un marchio individuale avvicinano i marchi di cui si discute ai diversi segni di matrice pubblicitica che perseguono lo scopo di informare il consumatore di una particolare provenienza geografica o di particolari caratteristiche attinenti al bene a cui si riferiscono¹⁴². Si tratta, in particolare, delle indicazioni geografiche latamente intese e dei marchi di qualità¹⁴³. In questo caso, tuttavia, la distinzione è facile da tracciare: infatti, pur contenendo elementi di carattere pubblicitico – come si vedrà – i segni ad uso essenziale plurimo “appartengono al bagaglio classico del diritto privato della proprietà intellettuale e la loro disciplina è essenzialmente privatistica”¹⁴⁴. In tal senso, la loro costituzione deriva da un atto di autonomia privata, dato dalla domanda di registrazione del marchio presso l'UIBM o l'EUIPO. Al contrario, i segni di matrice pubblicitica sono istituiti *ex lege*, da fonti normative che possono essere internazionali, europee o nazionali, ma che in nessun caso legano la protezione concessa alla registrazione del segno presso l'Ufficio marchi¹⁴⁵.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile ai segni ad uso essenziale plurimo, sia il r.m.UE che il c.p.i. stabiliscono delle norme specifiche rispettivamente per il marchio

¹⁴⁰ Anche in questo caso a tale affermazione scarsamente impegnativa seguirà una trattazione più approfondita al § 3.

¹⁴¹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 468-469.

¹⁴² M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in AA.VV., *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2020, 177-178; P. MASI, *Il marchio collettivo*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 92-93; D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 23.

¹⁴³ Detti anche marchi collettivi pubblici. Per l'analisi delle interferenze tra tali istituti e il marchio di certificazione si rinvia al § 6.

¹⁴⁴ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 127; vedi anche P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 476

¹⁴⁵ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 177-178, di cui sono le parole tra virgolette; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1754. La bipartizione non corrisponde, invece, a quella, ormai risalente, di D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 23.

collettivo e per il marchio di certificazione, che saranno trattate a breve. Per entrambi, inoltre, viene operato un richiamo, per tutto ciò che non è coperto dalle norme dedicate ad essi, alla disciplina generale dei marchi¹⁴⁶. Da segnalare, peraltro, che i due richiami operano in maniera differente. Mentre il r.m.UE rinvia generalmente a tutti gli altri capi dello stesso regolamento, salvo, ovviamente, quello dedicato ai segni ad uso essenziale plurimo, il c.p.i. stabilisce che il marchio collettivo ed il marchio di certificazione “sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi”. Tale differenza, che potrebbe sembrare alquanto significativa, sfuma, in realtà, se si considera che i richiami considerati non possono che essere “solo un punto di partenza” nell’individuare la disciplina effettivamente applicabile a questi marchi¹⁴⁷. Non si può prescindere, infatti, dalla considerazione, anche in questa circostanza, della specifica curvatura funzionale di ciascuno dei due istituti, e quindi della compatibilità con essa delle norme di volta in volta considerate¹⁴⁸. In tal senso, sia le norme europee che le norme nazionali richiamate si applicheranno solo in quanto, per usare il linguaggio del legislatore nazionale, “non contrastino con la natura” di tali marchi.

2.1. Analogie tra il marchio collettivo ed il marchio di certificazione

Avendo affrontato i limiti per così dire esterni dei segni ad uso essenziale plurimo, anche in contrapposizione con i tratti essenziali del marchio d’impresa, si vuole ora procedere ad analizzare i rapporti intercorrenti tra i due istituti appartenenti a tale categoria. In tal senso, le coordinate normative fondamentali sono contenute, per quanto riguarda la disciplina nazionale¹⁴⁹, rispettivamente all’art. 11 c.p.i. per il marchio collettivo e all’art. 11-*bis* c.p.i per il marchio di certificazione. Dalla lettura di tali norme, emergono con chiarezza le forti identità di disciplina caratterizzanti i due segni in

¹⁴⁶ Per il marchio collettivo agli artt. 74.3 r.m.UE e 11.5 c.p.i.; per il marchio di certificazione agli artt. 83.3 r.m.UE e 11-*bis*.5 c.p.i. Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498 ss.

¹⁴⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1772

¹⁴⁸ Con riferimento alla situazione pre-riforma del 2019, ma con considerazioni estendibili alla situazione attuale M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1768-1773 e P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 476-477, che sottolinea anche la rivedibile scelta del termine “natura”; con riferimento, invece, alla disciplina attuale del marchio collettivo M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 179.

¹⁴⁹ D’ora in poi si farà prevalentemente riferimento al marchio collettivo ed al marchio di certificazione nazionali. Le considerazioni che verranno svolte sono, in realtà, estendibili in larga parte anche ai rispettivi marchi UE. In caso contrario, le differenze saranno debitamente evidenziate.

questione¹⁵⁰. Vedremo, tuttavia, che tale somiglianza si arresta ad un livello superficiale, essendo le differenze tra i due istituti più marcate di quanto possa sembrare ad un primo approccio¹⁵¹.

Iniziando, però, dalle somiglianze, il secondo comma di entrambi gli articoli citati obbliga chi voglia ottenere la registrazione di uno dei marchi in questione al deposito, insieme alla domanda, anche di un regolamento d'uso del marchio stesso. Tale elemento riveste un'importanza cruciale nella disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo, tanto che si è sostenuto, in dottrina, che sia proprio questo aspetto ad identificarli come insieme ed a distinguerli dal marchio individuale¹⁵². Il contenuto di tali regolamenti deve rispettare una serie di requisiti posti per il marchio collettivo all'art. 157, comma 1-*bis* c.p.i. e per il marchio di certificazione all'art. 157, comma 1-*ter* c.p.i. Dal raffronto di tali norme si può notare che una parte di tali requisiti sono comuni alle due fattispecie. Per entrambi i marchi, infatti, andranno indicati il nome del richiedente, la rappresentazione del marchio, i soggetti legittimati ad usarlo e i prodotti o servizi contemplati.

Questione più complessa è stabilire se debbano essere necessariamente previste anche le condizioni d'uso del marchio, i controlli esercitabili da parte del titolare e le sanzioni per il caso di infrazioni regolamentari¹⁵³. Mentre tale obbligo è uniformemente previsto per il marchio di certificazione¹⁵⁴, riguardo al marchio collettivo sono poste norme discordanti. Il r.m.UE è, in realtà, costante nell'affermare la natura meramente eventuale di tali previsioni, sia nell'art. 75, dedicato al regolamento d'uso del marchio collettivo, che nell'art. 81, riguardante i motivi di decadenza specifici di tale marchio. Tuttavia, la dir. marchi stabilisce, all'art. 30, che “nel regolamento d'uso si devono

¹⁵⁰ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 128. Al riguardo si noti come i commi 2, 3 e 5 dei due articoli siano esattamente sovrapponibili, mentre il comma 4 si differenzia solamente per l'inciso “Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento”, presente nell'art. 11 e non nell'art. 11-*bis*. Con riferimento, invece, alle norme della dir. marchi da cui è tratta la disciplina nazionale G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in *AIDA*, 2017, 45-46.

¹⁵¹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 128.

¹⁵² C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97, la cui opinione, tuttavia, non pare convincente. Al riguardo vedi nt. (139).

¹⁵³ Il problema non è di poco momento, dato che diversi autori riconoscono alla presenza del regolamento e dei relativi controlli e sanzioni un'importanza sistematica non indifferente. Si veda il § 3.

¹⁵⁴ In particolare, nel c.p.i. agli artt. 157.1-*ter*, lett. *f*) e *h*) e 11-*bis*.2; nel r.m.UE all'art. 84.2.

indicare quantomeno [...] le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni” e che, *ex art.* 35, il marchio collettivo decade quando “il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso”.

La disciplina nazionale, infine, non ha optato né per una soluzione né per l'altra. Infatti, stabilisce, all'art. 11.2 c.p.i., che il regolamento concerne “l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni [...] in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-*bis*” e, all'art. 14.2, lett. c), che il marchio decade “per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso [...] e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio”. Tuttavia, proprio nell'art. 157, comma 1-*bis*, l'inserimento delle condizioni d'uso e delle relative sanzioni nel regolamento è contemplato in via solamente eventuale e non sono nominate previsioni sulle modalità di controllo. Questa forte ambiguità normativa ha creato posizioni discordanti nella dottrina¹⁵⁵.

Un'autorevole opinione¹⁵⁶ suggerisce, in ossequio ad un'esigenza di chiarezza e precisione delle informazioni trasmesse al mercato, che il regolamento dei marchi collettivi debba sempre contenere, oltre alle condizioni di partecipazione e permanenza nell'associazione, anche le condizioni d'uso del marchio stesso. Tali condizioni potranno, a loro volta, essere intese sia come limiti alle modalità d'uso del segno, ma anche come caratteristiche necessarie dei prodotti a cui il marchio collettivo accede. In tal senso, si aggiunge, “la mancanza di qualsiasi indicazione in materia dovrebbe essere negativamente valutata come sostanziale indeterminatezza dell'oggetto della registrazione”¹⁵⁷.

L'opinione, tuttavia, non convince. Essa forza eccessivamente il dato normativo, in particolar modo dato che l'art. 157, comma 1-*bis* è la norma specificamente dedicata ai

¹⁵⁵ Peraltro, diversi autori sembrano ignorare tali discrepanze normative: cfr. M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 180, L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, 475, C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 298-299.

¹⁵⁶ Si tratta di M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 484 ss.

¹⁵⁷ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486

requisiti del marchio collettivo. Inoltre, pur rispettando le previsioni della Direttiva, si pone in netto contrasto con la regolamentazione del marchio collettivo UE, che è molto chiara nel disporre la natura meramente eventuale di tali previsioni. A tal proposito, esiste il rischio di creare, da tale differenziazione, una netta e problematica spaccatura funzionale tra il marchio collettivo UE e quello nazionale, come vedremo nel § 3.

Per tali motivi si ritiene, quindi, più convincente la ricostruzione dottrinarica che valorizza il dettato dell'art. 157.1-*bis* e che non impone come obbligatoria la presenza nel regolamento delle condizioni d'uso del marchio¹⁵⁸. In tal modo, è possibile anche dare una lettura dell'art. 14.2, lett. *c*) che sia conforme al dato letterale e alla ricostruzione qui evidenziata, mantenendo la decadenza del marchio collettivo nel caso in cui il titolare non vigili sul rispetto del regolamento da parte delle imprese utilizzatrici: tale invalidità sarà riscontrabile ogni volta che manchino quei requisiti che devono necessariamente essere presenti, mentre, per quanto riguarda le condizioni d'uso del marchio, solo nell'eventualità in cui esse siano previste¹⁵⁹.

Gli altri requisiti elencati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 157 c.p.i. sono specifici per le due tipologie di segni essenziali ad uso plurimo. Per quanto riguarda il marchio collettivo, andranno indicate le caratteristiche rilevanti dell'ente titolare, cioè lo scopo sociale, la rappresentanza legale, le regole di ammissione per i nuovi membri e, nel caso di segno geografico, anche l'autorizzazione all'accesso per le imprese che ne hanno diritto. Nel caso, invece, del marchio di certificazione, devono essere presenti la dichiarazione di indipendenza del titolare rispetto all'attività economica che il marchio intende certificare, le caratteristiche certificate e, come detto, le condizioni d'uso del marchio, i controlli esercitabili da parte del titolare e le sanzioni per il caso di infrazioni regolamentari.

Tali regolamenti devono essere fatti rispettare dal titolare, a pena di decadenza del diritto sul marchio stesso, in base al già visto art. 14.2, lett. *c*). È, inoltre, prevista una

¹⁵⁸ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 271 ss.; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 653 e 663 ss. Peraltro, nel vigore della disciplina precedente, l'Autore dava una lettura diametralmente differente delle norme analoghe, giustificata dalla differenza funzionale che intercorre tra il marchio collettivo pre e post riforma del 2019: cfr. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 137 ss.

¹⁵⁹ Ciò non toglie comunque che tali condizioni d'uso saranno, normalmente, sempre indicate, anche perché un'informazione di appartenenza ad un'associazione di imprese completamente neutra sarebbe "insignificante sotto un profilo di *marketing*". Il riferimento è a M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471.

speciale forma di sanatoria per i casi di nullità dei segni ad uso essenziale plurimo, legata proprio al regolamento d'uso. Infatti, qualora ci fosse un contrasto con i primi due commi degli artt. 11 e 11-*bis* c.p.i., non potrà essere rifiutata la richiesta di registrazione o dichiarata la nullità del marchio se il richiedente modifichi il regolamento d'uso allegato alla domanda in conformità con dette disposizioni¹⁶⁰.

Un ulteriore tratto comune nella disciplina dei due marchi è la previsione che permette ad essi di “consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi¹⁶¹”, in deroga a quanto dispone l'art. 13.1 c.p.i., che, invece, vieta la registrazione come marchio d'impresa di “segni che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica [...] del prodotto o servizio”. Da segnalare fin da subito che il legislatore italiano, sfruttando l'*opt in* concesso dall'art. 28.4 della dir. marchi, ha concesso tale possibilità anche per il marchio di certificazione, al contrario di quanto è stabilito nel r.m.UE che, invece, la prevede solo per il marchio collettivo. La presenza di una componente geografica influisce su vari aspetti della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo, che verranno analizzati più avanti¹⁶². Gli accorgimenti posti dalla normativa per i marchi collettivi e di certificazione geografici sono, peraltro, comuni ad entrambe le fattispecie¹⁶³. L'unica differenza è l'inciso di cui al comma 4 dell'art. 11 c.p.i., che stabilisce che “qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento”. È il c.d. principio della porta aperta, di cui si dirà brevemente nel § 2.3 e di nuovo nel prossimo capitolo.

La deroga all'impedimento assoluto alla registrazione costituita da tale riferimento geografico viene da alcuni autori considerata specificazione di una più generale possibilità per i segni ad uso essenziale plurimo di sottostare ad un controllo meno stringente riguardo al tasso di descrittività del segno rispetto a quanto avviene per i marchi

¹⁶⁰ Art. 25.1-*bis* c.p.i. Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 484, che segnala, tuttavia, l'inammissibilità di una conversione della domanda di registrazione da marchio collettivo o di certificazione a marchio individuale, e viceversa.

¹⁶¹ Artt. 11.4 e 11-*bis*.4 c.p.i.

¹⁶² Si rinvia al § 6.2.

¹⁶³ Come già accennato, i commi 4 degli artt. 11 e 11-*bis* c.p.i., riguardanti appunto questo aspetto, si presentano in modo quasi identico.

individuali¹⁶⁴. Si tratta, comunque, “di un attenuazione e non di un’obliterazione dell’impedimento¹⁶⁵”, così che saranno comunque necessarie alcune componenti distintive accanto a quelle puramente descrittive.

Tali elementi descrittivi possono riguardare due aspetti delle fattispecie in esame. Il primo di questi è la natura del marchio stesso a cui il segno si riferisce.

Sia il r.m.UE che la dir. marchi sono molto chiari nello stabilire che devono essere respinte le domande di registrazione di marchi che rischiano di indurre il pubblico in errore circa il loro carattere o significato, in particolare quando non sembrano marchi collettivi o marchi di certificazione¹⁶⁶. A tale preclusione il legislatore italiano sembra fare riferimento con l’inciso “sulla tipologia di marchio”, di cui all’art. 14.1, lett. b), sebbene tale attuazione sia stata giustamente definita “criptica”¹⁶⁷. L’ingannevolezza a cui queste norme fanno riferimento potrebbe, quindi, emergere ancor prima di qualsiasi utilizzo del marchio stesso. Per evitare il rifiuto da parte dell’Ufficio competente sarà necessario che il marchio stesso si presenti con delle modalità tali da evidenziare al pubblico la propria natura di marchio collettivo o di certificazione¹⁶⁸. Queste modalità si sostanzieranno, verosimilmente, nell’uso di elementi denominativi tali da rimandare alla base associativa dei marchi collettivi o alla predisposizione di controlli indipendenti per il marchio di certificazione. È da ritenere, invece, che non siano sufficienti elementi puramente descrittivi o generici dei prodotti o servizi contemplati dal singolo marchio, in

¹⁶⁴ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 179 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1759-1760; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Jovene, Napoli, 2011, 756-757; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 301 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 138-139; G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d’impresa*, Giappichelli, Torino, 1994, 37-38.

¹⁶⁵ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 757, nt. 46 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1759, nt. 21, dove si possono trovare anche riferimenti sul tema.

¹⁶⁶ Art. 31.2 dir. marchi UE; artt. 76.2 e 85.2 r.m.UE. È, peraltro, critico riguardo queste norme, in particolare per la loro vaghezza, S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123.

¹⁶⁷ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302. Della stessa opinione, L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 27 ss.

¹⁶⁸ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302. In senso contrario, però, almeno per il marchio di certificazione, EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.1. Nel diritto anglosassone, il titolare può scegliere di non inserire elementi descrittivi della natura del marchio nel segno stesso, ma, in tal caso, tale natura dovrà essere evidenziata in modo chiaro al momento del suo utilizzo nella pubblicità o sulle merci contrassegnate. Si veda, al riguardo, J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, Elgar, Cheltenham (UK), 2017, 136-137.

mancanza degli elementi a cui si è appena accennato, in quanto non permettono di distinguere se questo sia un marchio collettivo o un marchio di certificazione¹⁶⁹.

Tale considerazione ci introduce al secondo dei due aspetti riguardo a cui il “gradiente di vicinanza al termine descrittivo può essere più elevato di quello ammesso in via generale¹⁷⁰”: le caratteristiche dei prodotti o servizi contemplati dal singolo marchio. In tal caso, peraltro, la deroga al tasso di descrittività concessa a favore dei segni ad uso essenziale plurimo si atteggia in maniera diversa a seconda che si prendano in considerazione i marchi collettivi o i marchi di certificazione. Sarà, quindi, necessario discutere prima della funzione delle due fattispecie e rinviare, per un’ulteriore analisi, al § 3.

2.2. Differenze tra il marchio collettivo e il marchio di certificazione

Visti i principali tratti comuni nella disciplina delle due fattispecie di segni ad uso essenziale plurimo – pur già avendo evidenziato che anche essi si atteggiano in maniera, in alcuni casi, differente – si procede ora ad evidenziare le principali differenze.

Innanzitutto, fondamentale è la legittimazione alla registrazione delle due categorie di marchi. Per quanto riguarda il marchio di certificazione, l’art. 11-bis.1 c.p.i. pone una regola piuttosto chiara, corrispondente nella sostanza a quanto stabilito nella dir. marchi e nel r.m.UE¹⁷¹: possono ottenere la registrazione “le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”, purché “non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. L’unico, e fondamentale, requisito, è, come si può notare, quello dell’indipendenza del titolare rispetto all’attività oggetto della certificazione. L’intera disciplina di tale tipologia di marchio ruota attorno

¹⁶⁹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 303, secondo cui, tuttavia, sarebbero capaci almeno di distinguerlo dal marchio individuale.

¹⁷⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1759.

¹⁷¹ L’art. 83.2 r.m.UE è ancora più chiaro, stabilendo che “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Allo stesso modo l’art. 28.2 della dir. che ripete pedissequamente il testo del regolamento.

Nell’art. 11.bis c.p.i. è presente l’inciso “organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” che non compare nella normativa europea, ma che non influisce sul significato e la portata della norma. Chiarimenti in merito al § 4.

all'indipendenza del soggetto che deve certificare la presenza delle caratteristiche prescelte nei prodotti o servizi contrassegnati¹⁷². Il tema, comunque, sarà approfondito nel proseguo di questo lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il marchio collettivo, l'art. 11.1 c.p.i. stabilisce che esso può essere registrato da due grandi categorie di soggetti, cioè "le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti" e "le persone giuridiche di diritto pubblico"¹⁷³.

Cominciando dalla prima di queste due categorie, è innanzitutto da ritenere che il termine "associazione" sia da intendersi in senso ampio. Non si può, infatti, pensare che il legislatore nazionale abbia voluto limitare la legittimazione solo agli enti di cui al libro I del Codice civile¹⁷⁴. Manca, infatti, qualsiasi riferimento in tal senso nella direttiva di riferimento, oltre a non esserci ragioni sistematiche per adottare a priori interpretazioni limitative¹⁷⁵. È da ritenersi, quindi, che un marchio collettivo possa essere registrato da qualsiasi "gruppo entificato di soggetti"¹⁷⁶ che consenta una partecipazione di natura associativa¹⁷⁷, purché sia capace di essere titolare di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio¹⁷⁸.

Peraltro, l'attuazione italiana della dir. ha aggiunto l'inciso "di categoria" rispetto al testo europeo. La dottrina unanime ha ritenuto poco felice tale espressione¹⁷⁹.

¹⁷² Dato che, come si vedrà nel prossimo §, tale indipendenza è alla base anche della funzione giuridicamente protetta del marchio di certificazione.

¹⁷³ Quello della legittimazione alla registrazione di un marchio collettivo è uno degli aspetti più indagati della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo. Ciò è dovuto anche alle frequenti modifiche legislative che si sono susseguite sull'argomento e che hanno avuto un importante impatto sull'impianto sistematico della disciplina del marchio collettivo. Tra gli altri, cfr. D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 25 ss.; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, 306 ss.; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 275 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490 ss.; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 138 ss.

¹⁷⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 275; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 653, in particolare nt. 7.

¹⁷⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490.

¹⁷⁶ E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 308.

¹⁷⁷ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490.

¹⁷⁸ Secondo quanto stabilisce l'art. 29.2 dir. marchi, che rinvia, per stabilire quando ciò avvenga, alle singole normative nazionali.

¹⁷⁹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 275-276; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-*

Sicuramente, non può essere intesa nel senso di vietare associazioni di imprese che abbiano carattere intercategoriale, dato che sarebbe una limitazione dell'ambito di applicazione dell'istituto non in linea con la disciplina europea¹⁸⁰. L'espressione, invece, va probabilmente interpretata nel senso di legittimare alla registrazione qualsiasi associazione di imprese espressione di interessi omogenei, non solo economico produttivi, ma anche, più in generale, solidaristici, etici o ideologici¹⁸¹.

L'art. 11 c.p.i. stabilisce, inoltre, che sono escluse dalla possibilità di registrare tale tipologia di marchio le società di capitali, mentre ammette le società di persone e quelle cooperative¹⁸². Le critiche, in questo caso, sono state ancora più decise¹⁸³. In effetti è difficile trovare un senso nella scelta del legislatore nazionale. In primo luogo, non si comprende perché si siano distinte le società di capitali da quelle di persone. La spiegazione data dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 15/2019, secondo cui l'esclusione è data dalla volontà di rispettare la dir. europea, cioè "limitar[e] la legittimazione attiva a soggetti diversi dalle società", non è soddisfacente: le società di persone sono a tutti gli effetti società e non possiedono differenze strutturali e funzionali tali da giustificare la scelta legislativa¹⁸⁴. In secondo luogo, si trascura di considerare che il modello societario è da molti ormai considerato causalmente neutro, così che esso può essere utilizzato per le più svariate finalità, comprese quelle "pienamente coerenti con la tipologia di enti prefigurati dalla direttiva"¹⁸⁵. Perché una società, di qualsiasi tipo, possa legittimamente

Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici, cit., 138-139; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 178;

¹⁸⁰ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491.

¹⁸¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 275-276, in particolare alla nt. 11. Per cosa si intenda con interessi ideologici, cfr. R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, in *AIDA*, 2015, 326 ss.

¹⁸² Sono, infatti, espressamente escluse "le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo", cioè, appunto, le società di capitali.

¹⁸³ Tra gli altri, si segnala M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491, in cui si dice che "la scelta normativa è sistematicamente incoerente"; ancora più duro D. SARTI, in D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 276, che definisce l'esclusione "incomprensibile".

¹⁸⁴ L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 14-15, in particolare nt. 11; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 276-277; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491-492.

¹⁸⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 139. La tesi del modello societario come causalmente neutro, pur avendo ricevuto un robusto rafforzamento dopo la riforma dell'impresa sociale del 2017, rimane discussa in dottrina: cfr. M. CIAN, *La nozione di società e i principi generali*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, III, *Diritto delle società*, Giappichelli, Torino, 2020, 45 ss., ove anche riferimenti ulteriori.

registrare un marchio collettivo sarà, quindi, necessario che siano stabilite regole interne appositamente compatibili con le varie norme imposte per il marchio collettivo, prima fra tutte, la necessità che essa sia strutturata in maniera associativa¹⁸⁶, che dovranno poi essere inserite nel regolamento d'uso¹⁸⁷.

La seconda categoria di soggetti legittimati è quella delle persone giuridiche di diritto pubblico¹⁸⁸. Sebbene, apparentemente, non siano poste limitazioni alla registrazione da parte di enti pubblici, un'interpretazione così largheggiante creerebbe seri problemi di coordinamento con la disciplina del marchio di certificazione¹⁸⁹. Si deve, dunque, ritenere, assecondando l'indirizzo restrittivo suggerito dall'EUIPO¹⁹⁰, che possano registrare un marchio collettivo solo gli enti pubblici di natura associativa, o che abbiano al loro interno una struttura interna adatta di tipo associativo¹⁹¹.

Il secondo importante aspetto di differenziazione tra marchio collettivo e marchio di certificazione riguarda il già accennato c.d. principio della "porta aperta". Innanzitutto, bisogna segnalare che il diritto del terzo di accedere all'uso del marchio (si chiarirà cosa

¹⁸⁶ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, §2.

¹⁸⁷ Il passo successivo sarebbe ora quello di verificare quali aspetti del modello societario siano compatibili con la disciplina del marchio collettivo. Questo compito esula, tuttavia dallo scopo di questo lavoro. Per qualche indicazione al riguardo D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 276 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491-492; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 313 ss. Anche le Linee guida EUIPO ammettono la registrazione da parte di società di qualunque tipo, che abbiano però, come detto, una struttura di natura associativa: cfr. EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, §2.

¹⁸⁸ La possibilità di registrare un marchio collettivo da parte di un ente pubblico riveste una notevole importanza per la liceità dei c.d. marchi di qualità, come si vedrà nel § 6.1.3.

¹⁸⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 492 ss.; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 135-136 e 140. *Contra*, L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 15-17. Le ragioni di questa affermazione saranno chiarite nel § 3.

¹⁹⁰ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, §2.

¹⁹¹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 492 ss.; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 135-136 e 140. Su una posizione diversa, invece, D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 286 ss., il quale ritiene che sia legittimato alla registrazione qualsiasi ente pubblico "istituzionalmente preposto alla tutela di interessi di categorie imprenditoriali", in ragione della loro partecipazione alla tutela di interessi omogenei solidaristici od economici. La tesi, tuttavia, non convince. Innanzitutto, essa pare eccessivamente restrittiva, escludendo una buona parte degli enti pubblici esistenti e di grande rilevanza (espressamente citate sono le Regioni, le Province e i Comuni). Non si vede perché un ente di scopo generale, che sarà proprio per questo facilmente interessato, tra le altre cose, a registrare un marchio collettivo, non possa farlo se si dota di una struttura apposita, magari fornita di una certa indipendenza. Inoltre, il criterio suggerito appare poco chiaro nell'applicazione pratica, cadendo in un problema per cui l'Autore critica il resto della dottrina e le Linee guida EUIPO.

si intende con questa espressione) è testualmente previsto solo per il marchio collettivo geografico¹⁹². Tale specifica indicazione induce a ritenere che il principio in questione non possa essere automaticamente esteso a qualsiasi marchio collettivo¹⁹³, al contrario di quanto fa parte della dottrina¹⁹⁴, ma che, anzi, esso debba essere considerato caratteristica eccezionale del marchio collettivo geografico, stabilita per “proteggere le imprese localizzate in un certo perimetro territoriale dal rischio di subire effetti dannosi di un monopolio geografico a cui non potrebbero altrimenti reagire”¹⁹⁵. Allo stesso modo, ma per una ragione differente, è stato sostenuto che una qualche misura di accesso al marchio debba prevedersi anche per il caso in cui il titolare sia un ente pubblico. Il principio di parità di trattamento sembra, in effetti, imporre che qualunque soggetto che rispetti i requisiti richiesti sia abilitato ad usare il marchio, anche se non geografico, pena un utilizzo discriminatorio del potere pubblico¹⁹⁶.

Ancora non si è detto, tuttavia, in cosa consista questo principio della “porta aperta”. L’art. 11.4 c.p.i. sembra, in realtà, disciplinare due differenti fattispecie, entrambe facenti capo al soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica richiamata dal marchio collettivo: il diritto di fare uso del marchio e il diritto a diventare parte dell’associazione¹⁹⁷. Per dare conto di entrambi i diritti menzionati, tale norma è stata recentemente considerata attuazione anche dell’art. 29.3 della dir. marchi¹⁹⁸, secondo cui

¹⁹² Come già sottolineato, solo l’art. 11 c.p.i. contiene l’inciso “Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento”, che manca, invece, nell’art. 11-bis c.p.i.

¹⁹³ In tal senso D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 287 ss.; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 668, in part. nt. 37; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 136; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 319 ss.; L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 18. Ragione ancora più pregnante per non operare questa estensione è, in realtà, la funzione stessa del marchio collettivo. Si rinvia al § 3.

¹⁹⁴ Così M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 180 ss.; R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *AGE*, 2017, II, 593. In tal senso non pare decisivo che nel regolamento d’uso del marchio collettivo siano richieste anche indicazioni sulle condizioni di partecipazione all’associazione titolare, dato che non è indicato che il rispetto di detti requisiti sia necessariamente garanzia di accesso nell’associazione stessa.

¹⁹⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 136.

¹⁹⁶ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 54.

¹⁹⁷ È evidente che il diritto di far parte dell’associazione, ove riconosciuto, comprende anche la possibilità di fare uso del marchio.

¹⁹⁸ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 181. Si concorda, invece, con D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305 ss. che ritiene che tale norma sia stata

“tali marchi collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni”.

Questa impressione, tuttavia, non pare esatta. Essa si riferisce, piuttosto, ad un particolare regime di libere utilizzazioni dei segni ed indicazioni che posseggono un intrinseco rimando geografico, comune ad entrambi i segni ad uso essenziale plurimo. Tale regime integra il diritto negativo del terzo “di “restare fuori” dall’ombrello apprestato dal marchio collettivo senza dover rinunciare alla facoltà di fregiare le proprie produzioni delle indicazioni che [gli] legittimamente competono”¹⁹⁹. Il diritto del terzo non riguarda, quindi, il marchio in sé considerato, ma gli elementi descrittivi di carattere geografico che lo compongono²⁰⁰.

Si ritiene, invece, che la sola norma a cui fare riferimento per quanto riguarda il principio della “porta aperta” sia l’art. 30.2²⁰¹, che stabilisce, in perfetta corrispondenza con l’art. 75.2 r.m.UE, che “il regolamento d’uso di un 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”. Appare evidente, quindi, che il principio della “porta aperta” non può che riferirsi alla seconda delle due fattispecie, cioè quella consistente nel diritto di entrare a far parte dell’associazione titolare del marchio collettivo²⁰², da cui discende, ovviamente, anche la possibilità di utilizzare, per i propri beni o servizi, il marchio stesso²⁰³.

Discorso differente deve farsi per il marchio di certificazione. Come detto, nella disciplina nazionale – ma anche in quella europea – manca un qualsiasi accenno ad un principio della “porta aperta” valevole per questa tipologia di marchio. Si ritiene

attuata, in maniera problematica, con la parte dell’art. 11.4 c.p.i. successiva all’inciso in questione, peraltro identica nell’art. 11-bis.4.

¹⁹⁹ Come giustamente fa notare lo stesso M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 182.

²⁰⁰ Si rinvia in proposito al § 6.

²⁰¹ Come ritiene, peraltro, la dottrina maggioritaria. Cfr. D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 287 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 488; L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 17.

²⁰² Nella pratica, questo diritto si declinerà in strumenti giuridici differenti a seconda di quale modello organizzativo adottò il titolare del marchio collettivo. A tal proposito, è ragionevole ritenere che non tutti gli enti che possono registrare un marchio collettivo possano anche registrare un marchio collettivo geografico, non potendo garantire la necessaria apertura a nuovi membri.

²⁰³ Volendo trovare uno spazio di applicazione residuo per il diritto di fare uso del marchio, slegato dalla partecipazione associativa, si possono immaginare alcuni casi marginali, di scarsa importanza, quale, ad esempio, la messa in prova di un nuovo membro, prima, quindi, di un’adesione definitiva. Cfr. D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 291-292.

comunemente, tuttavia, che un diritto di accesso all'uso del marchio di certificazione debba essere riconosciuto a chiunque rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento d'uso²⁰⁴. Tralasciando per ora le giustificazioni di una tale affermazione²⁰⁵, già appare chiaro che, per il marchio di certificazione, il principio della "porta aperta" non potrà consistere in un diritto di far parte dell'associazione che possiede il marchio, dato che la sua stessa titolarità non è in alcun modo legata alla presenza di una componente associativa in capo a chi detiene il marchio, al contrario di quanto avviene per il marchio collettivo. Sebbene, quindi, si faccia spesso riferimento al principio della "porta aperta", nei confronti di entrambe le fattispecie dei segni ad uso essenziale plurimo, per indicare una generale possibilità del terzo di accedere all'uso di uno di questi marchi, bisogna tenere a mente come questa possibilità si atteggi in modo profondamente differente a seconda del marchio in questione. Per un'analisi del principio della "porta aperta" nella disciplina del marchio di certificazione si rinvia al § 5.

3. *La funzione del marchio collettivo e la funzione del marchio di certificazione*

Visti brevemente alcuni tratti caratteristici della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo, resta ora da indagare la diversità funzionale che contraddistingue tali segni rispetto ad i marchi individuali e che giustifica le numerose differenze normative che intercorrono tra fattispecie comunque sempre appartenenti alla famiglia dei segni distintivi.

A tal proposito è bene subito precisare che, come i segni ad uso essenziale plurimo non condividono l'assetto di funzioni giuridicamente protette del marchio individuale, così tra marchio collettivo e marchio di certificazione è presente una rilevante spaccatura funzionale da cui, anche in questo caso, derivano le specifiche discipline a loro inerenti. Il legislatore, europeo ancora prima che nazionale, ha, infatti, delineato un quadro complessivo in cui ad ogni tipologia di marchio corrisponde un assetto funzionale

²⁰⁴ Tra gli altri, P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 484; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1764; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 141-142; Id., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 24 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498. *Contra*, G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 53.

²⁰⁵ Le cui ragioni, legate alla funzione stessa di tale tipologia di marchio, saranno già più chiare nel § 3 ed indagate specificatamente nel § 5.

specifico, in conseguenza del quale viene disposta una disciplina ad esso adatta, e che andrà, dunque, analizzata sotto la lente dello specifico scopo assegnato a ciascun marchio²⁰⁶.

3.1. Breve analisi dell'evoluzione storica dei segni ad uso essenziale plurimo

Per analizzare l'assetto attuale riguardante la funzione dei segni ad uso essenziale plurimo, risulta utile dare brevemente conto dell'evoluzione storica riguardante il regime di tali marchi.

Il primo riconoscimento internazionale del marchio collettivo si ebbe nel 1911 con l'inserimento dell'art. 7-bis nel testo della CUP, in seguito alla conferenza di revisione di Washington²⁰⁷. L'articolo in questione, in realtà, era formulato in termini talmente vaghi da potersi riferire indistintamente sia al marchio collettivo che al marchio di certificazione. L'intento degli estensori era, in effetti, quello di ricomprendere nella formulazione sia il marchio collettivo, nato nell'Europa continentale, che il marchio di certificazione, introdotto in Gran Bretagna con il Trade Mark Act del 1905²⁰⁸. Il primo era caratterizzato dalla presenza di un rapporto associativo tra utilizzatori del marchio e titolare dello stesso, mentre nel secondo il rapporto tra utilizzatore ed ente certificatore poteva essere di varia natura, sebbene fosse, normalmente, di tipo negoziale. Né il tema si poneva diversamente considerando che il marchio collettivo continentale poteva presentarsi in due distinte varianti: la prima in cui il segno si limitava a contraddistinguere i prodotti provenienti da un determinato gruppo di imprese accomunate dal solo rapporto associativo; la seconda in cui l'ente titolare era responsabile della definizione di determinate caratteristiche comuni legate al luogo o ai metodi di produzione e di verificarne la presenza riguardo ai beni contrassegnati²⁰⁹.

²⁰⁶ Affermazione che non si discosta da quanto si è già detto al § 1.2 per il marchio individuale e al § 2.1 per i segni ad uso essenziale plurimo.

²⁰⁷ Tra gli altri, R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, già in *Temì*, 1963, 839 ss., e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 526 e M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Editoriale Scientifica, 2020, 572 ss.

²⁰⁸ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 743 ss.; J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 25-26.

²⁰⁹ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 745-746.

In ossequio alla previsione della CUP citata²¹⁰, l'istituto del marchio collettivo fu espressamente introdotto in Italia, nel 1942, con il piuttosto vago art. 2570 del Codice civile, integrato tramite un rinvio alle leggi speciali in materia e, in particolare alla c.d. legge marchi²¹¹. Dalla lettura dell'art. 2, in particolare, emergeva chiaramente come il legislatore italiano avesse optato per la seconda delle varianti del marchio collettivo sopra descritte, permettendone la registrazione solamente ad enti ed associazioni riconosciute "aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità" di determinati beni²¹². L'uso del marchio doveva essere concesso agli imprenditori legati al titolare da un rapporto partecipativo, con l'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite nello statuto dell'ente registrante. A tal proposito, era previsto un controllo amministrativo o, eventualmente, anche giudiziario, con la pena della decadenza del marchio nel caso di "trasgressioni [...] delle disposizioni sull'uso del marchio collettivo"²¹³.

Questi elementi erano sufficienti per convincere parte della dottrina che il marchio collettivo non condividesse più la funzione di indicazione d'origine con il marchio individuale, ma che possedesse, invece, una funzione diversa: quella di garanzia qualitativa dei beni contrassegnati²¹⁴. La distinzione con il marchio individuale risultava quindi particolarmente netta, tenuto conto, come già detto, che quella di indicare l'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati era, al tempo, l'unica funzione del marchio individuale per cui si ammettesse una tutela giuridica²¹⁵.

La situazione restò immutata fino al d.lgs. 480/1992 con cui fu attuata in Italia la c.d. prima direttiva marchi. La Direttiva non contiene, per la verità, molti riferimenti ai

²¹⁰ D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 13 ss., dove si possono trovare anche riferimenti sulla posizione del marchio collettivo prima del 1942 (in particolare, pag. 14, nt. 4).

²¹¹ Si fa riferimento al r.d. 21 giugno 1942, n. 929. Peraltro, il r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, mai entrato in vigore, avrebbe dovuto contenere un primo insieme di norme dedicate al marchio collettivo: cfr. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, cit., 528 ss.

²¹² M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 749-750; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 405 ss.

²¹³ Art. 43 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. Al riguardo, si veda P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 406.

²¹⁴ In tal senso, fondamentale è la ricostruzione di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 407 ss., condivisa anche da F. SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, I, 26 ss. Tale dottrina è indicata come maggioritaria, tra gli altri, da D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 19, e da M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 749, nt. 26, ai quali si rimanda per riferimenti ulteriori. La tesi non è, invece, condivisa dallo stesso D. PETTITI, *Profilo...*, cit., in part. 21 ss.; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 477 ss.; più di recente anche L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, cit., 473.

²¹⁵ Si rinvia al § 1.2.

segni ad uso essenziale plurimo e, in particolare, manca “una definizione dei marchi collettivi o una espressa indicazione sulla funzione dei medesimi”²¹⁶. Tale testo normativo rimane, tuttavia, importante, in quanto, oltre a stabilire alcuni punti fermi nella disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo²¹⁷, contiene anche il primo riferimento rintracciabile al marchio di certificazione²¹⁸.

Sebbene la direttiva non fosse particolarmente innovativa per quanto concerne il marchio collettivo, altrettanto non si può dire riguardo alla sua ricezione nell’ordinamento italiano²¹⁹. Il d.lgs. 480 del 1992, infatti, apportò alla disciplina fino ad allora vigente importanti modifiche, in particolare ampliando notevolmente la legittimazione alla registrazione. Poteva, infatti, ottenere la registrazione qualsiasi soggetto che svolgesse “la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”²²⁰, in tal modo cadendo la necessità che titolare del marchio fosse un ente di natura associativa²²¹. In effetti, stante l’ampiezza dell’espressione usata dal legislatore, qualsiasi soggetto, comprese società e persone fisiche, poteva registrare un marchio collettivo, purché in grado di esercitare la funzione di garanzia descritta²²². Conseguentemente venne rimosso anche l’obbligo a carico del titolare di concedere l’uso del marchio

²¹⁶ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 72.

²¹⁷ Si tratta, in particolare, della previsione per cui si considera uso effettivo di un segno ad uso essenziale plurimo quello di qualsiasi soggetto abilitato ad usarlo (art. 10.3) e di una prima disciplina riguardante i segni ad uso essenziale plurimo di carattere geografico (art. 15.3). Cfr. P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 71 ss.

²¹⁸ In particolare, agli artt. 1, 10.3 e 15. Come per il marchio collettivo, anche per questo istituto manca nella prima direttiva marchi una definizione o un’indicazione sulla sua funzione.

²¹⁹ Sotto la denominazione di “marchio collettivo” furono, in realtà, adottate soluzioni diversificate anche in diversi altri Stati membri. Cfr. M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 575, ove riferimenti ulteriori.

²²⁰ Art. 11.1 c.p.i. nella versione precedente alla riforma del 2019, in cui è confluito l’art. 2, comma 1, della legge marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929) così come sostituito dal d. lgs. 480/1992.

²²¹ Sul punto è d’accordo la dottrina assolutamente prevalente. Tra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1757; S. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 138; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 132 ss.; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1994, I, 622 ss.; P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 480 ss. *Contra*, E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 306 ss.

²²² Anche in questo caso si tratta della dottrina prevalente. Per riferimenti cfr. nt. precedente.

Contra, anche P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 75, che contesta la legittimazione alla registrazione da parte delle persone fisiche perché le ritiene incapaci di garantire la presenza di una struttura adeguata alla funzione richiesta.

collettivo solamente ai propri membri, legittimando la possibilità che questa concessione venisse effettuata a terzi su base contrattualistica²²³.

Il legislatore nazionale introdusse così il marchio di certificazione nell'ordinamento italiano, rendendolo una "subfattispecie rispetto alla più ampia categoria dei marchi collettivi"²²⁴. Questa conclusione discende necessariamente dalle novità normative della riforma, in particolare dalla possibilità concessa anche a soggetti non esponenti di un gruppo di registrare un marchio collettivo, con la facoltà di concederne l'utilizzo tramite accordo negoziale, e dalla funzione di garanzia qualitativa ricavabile dalla disciplina del regolamento d'uso e dei controlli obbligatori²²⁵.

Ciò non toglie, comunque, che la possibilità di registrare un marchio collettivo, inteso come segno che collega un prodotto ad una collettività di imprenditori, nella seconda delle due varianti già viste, rimanesse ancora presente nelle norme in questione. Non era, infatti, presente alcuna norma che vietasse di concedere l'utilizzo del marchio ai membri dell'ente titolare dello stesso, elemento caratterizzante il marchio collettivo in senso stretto ma incompatibile con l'istituto del marchio di certificazione²²⁶.

Invero, la confusione riguardo alla disciplina del marchio collettivo, emersa nel vigore della normativa precedente alla riforma del 2019, si spiega proprio attraverso questa sovrapposizione di istituti diversi sotto l'unica denominazione di marchio collettivo, sovrapposizione che, appunto, non è stata da tutti colta con chiarezza. Infatti, sebbene fosse vero che concretamente l'istituto del marchio collettivo, così come espresso nel testo normativo, contenesse anche quello del marchio di certificazione, ciò non toglie

²²³ Per tutti, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1757 e C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, 1153.

²²⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1758. Ciò è vero da un punto di vista denominativo e di collocazione sistematica ma non concettuale, come si evidenzierà all'interno di questo paragrafo. Secondo l'Autore, inoltre, la possibilità di introdurre il marchio di certificazione in Italia fu presa in considerazione e deliberatamente scartata dagli estensori della riforma, citando a sostegno G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 80-84. Tale opera, tuttavia, sembra piuttosto indicare la consapevolezza di aver ampliato la legittimazione alla registrazione del marchio collettivo in modo tale da consentire ad esso di ricomprendere sia il marchio collettivo (ancorché, si afferma, solo geografico) che il marchio di certificazione. Si veda specificamente pag. 82.

²²⁵ Parlano apertamente di marchio di certificazione P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 480 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 82; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 750 ss.

²²⁶ C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, cit., 1153-1154, nt. 86. Uno specifico divieto in tal senso per il marchio di certificazione è, invece, previsto nella normativa attuale. A riguardo, si veda § 2.3.

che concettualmente le due fattispecie rimanessero distinte²²⁷. Conseguentemente non era vero che i marchi di certificazione dovessero essere ricondotti alla categoria dei marchi collettivi, come parte della dottrina suggeriva²²⁸, o, viceversa, che il marchio collettivo fosse in realtà solamente un marchio di certificazione²²⁹, ma si sarebbe dovuta riconoscere la presenza di due istituti distinti, raggruppati sotto una denominazione comune e che condividevano parte della loro disciplina, ciascuno tuttavia dotato di peculiarità e necessità autonome²³⁰.

A complicare ulteriormente la situazione contribuì l’emanazione del primo regolamento europeo sul marchio comunitario solo due anni dopo la riforma nazionale²³¹. Pur riguardando il solo marchio comunitario e non, quindi, i marchi nazionali corrispondenti, non poteva non destare inquietudine la profonda differenza che intercorreva tra la disciplina europea e quella italiana²³². In base all’art. 64, infatti, era da

²²⁷ Si afferma, in modo quasi epigrafico, in P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 155, che il marchio collettivo era diventato “un dispositivo giuridico ambivalente”. L’espressione è da condividere se intesa, come sembra possa essere fatto, nel senso che si ritrova in questo lavoro di contemporanea presenza di due distinte fattispecie sotto un’unica denominazione. In *Qualità, certificazione e segni distintivi*, cit., l’Autore sembra, in effetti, suggerire una posizione vicina a quella descritta, salvo però richiamare il suo P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 475 ss. in cui espone una tesi molto più favorevole al riconoscimento nel marchio collettivo nazionale di un solo marchio di certificazione.

²²⁸ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1758 ed E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 307 ss., sebbene con concezioni differenti. Tale orientamento è, comunque, da considerarsi minoritario. La tesi è stata ripresa di recente – in modo, tuttavia, certamente non condivisibile – da G. IOFRIDA, *I segni distintivi: profili generali. Sezioni I-II*, in F.A. GENOVESE - G. OLIVIERI (a cura di), *Trattato “Omnia”. Proprietà Intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d’autore*, UTET Giuridica, Milano, 2021, 47.

²²⁹ P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 480 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 82; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1996, I, 1039-1040; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 621 ss.

²³⁰ G.E. SIRONI, *Commento all’art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice delle proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 167-168. Pensiero che sembra suggerito anche da S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 138, nell’affermare che il marchio collettivo poteva “essere in concreto utilizzato anche come marchio di garanzia e di certificazione” (corsivo aggiunto). Analoga considerazione sembra emergere anche da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1772-1773, sebbene lo stesso Autore non paia trarre con rigore le relative conseguenze nemmeno nel vigore dell’attuale disciplina. A tal proposito cfr. M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 176 ss. In G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., si riconosce l’unificazione sotto la denominazione di marchio collettivo, operata dalla riforma del ’92, di due istituti diversi, assimilabili, sebbene con importanti differenze, al marchio collettivo ed al marchio di certificazione attuali.

²³¹ Reg. 40/1994/CE. A detta di P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 89, tale testo legislativo era già in fase avanzata di sviluppo al momento dell’emanazione del d.lgs. 480/1992.

²³² Non mancò, in realtà, chi sottolineò tale problema. Cfr. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 484-485; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 89-90.

considerarsi marchio collettivo comunitario quello “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese”, registrabile da “associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti [...], nonché da persone giuridiche di diritto pubblico”. Appare subito evidente la mancanza di un qualsiasi riferimento espresso ad una funzione di certificazione, mentre risulta chiaro l'intento del legislatore europeo di sottolineare il richiamo ad un gruppo entificato di imprenditori.

Non sembra, quindi, discutibile l'affermazione secondo cui il diritto comunitario aveva delineato un modello normativo in cui funzione del marchio collettivo era, almeno primariamente, quella di “identificazione di provenienza imprenditoriale (benché collettiva, anziché individuale)”²³³. Né sembra poter intaccare questa affermazione la possibilità, meramente eventuale, di prevedere nel regolamento d'uso condizioni di utilizzazione del marchio e relative sanzioni, o quella di poter ottenere una valida registrazione anche da parte di un ente pubblico²³⁴.

La situazione, nonostante l'emanazione di nuovi testi normativi afferenti anche alla materia dei marchi, non subì modifiche significative né in ambito nazionale né in ambito europeo fino al 2015²³⁵, quando furono approvati il Regolamento UE 2015/2424, poi sostituito per esigenze di riordino complessivo della materia dall'attuale r.m.UE²³⁶, e la terza dir. marchi.

Per quanto riguarda il marchio comunitario (d'ora in poi marchio UE), fu introdotto per la prima volta il marchio di certificazione UE, creando l'assetto attuale dei segni ad uso essenziale plurimo dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, la dir. marchi fu attuata con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, anche in questo caso determinando la disciplina attuale, vista in

²³³ P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 485. Cfr. anche P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 89-90.

²³⁴ Contestazioni che, invece, si trovano, rispettivamente, in D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 132 ss. e in M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 747. Invero, le ricostruzioni proposte nei due scritti citati, forse nel tentativo di giustificare le scelte del legislatore nazionale sulla base della normativa europea, paiono piuttosto deboli, così come deboli sono gli appigli legislativi su cui provano a far leva. A tal proposito, cfr. E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 308 ss. Più coerenti sembrano le posizioni di P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 484-485 e P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 89-90, che riconoscono la differenza tra il modello nazionale e quello europeo.

²³⁵ Si fa riferimento all'avvento del c.p.i. per l'ordinamento italiano; del Reg. 2009/207/CE e della Dir. 2008/95/CE per quello europeo.

²³⁶ Si farà riferimento direttamente alla numerazione degli articoli del r.m.UE.

parte precedentemente²³⁷, e risolvendo definitivamente “un equivoco che aveva resistito anche all’introduzione del codice della proprietà industriale, vale a dire la qualificazione del marchio collettivo nazionale”²³⁸. Il legislatore italiano ha seguito, infatti, la scelta europea, dividendo quella che era la categoria del marchio collettivo pre-riforma nelle due fattispecie rispettivamente del marchio collettivo e del marchio di certificazione.

3.2. *La funzione attuale del marchio collettivo e del marchio di certificazione*

Ora che si è vista a grandi linee l’evoluzione normativa che ha portato alla disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo oggi in vigore, è possibile affrontare con più consapevolezza il problema della definizione funzionale di questi segni.

Iniziando con ordine, conviene per prima cosa trattare la disciplina del marchio UE. Il sistema delineato dal r.m.UE è, in realtà, piuttosto chiaro. La nuova normativa conferma la scelta già operata con il primo regolamento sul marchio comunitario riguardo al marchio collettivo, che resta, quindi, quel segno idoneo a segnalare la provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati da uno dei membri dell’ente associativo titolare del marchio, nell’ampia accezione del termine che si è vista²³⁹. La funzione giuridicamente protetta del marchio collettivo è quindi per certi versi vicina alla funzione di indicazione d’origine del marchio individuale, sebbene con l’evidente differenza di segnalare un’origine collettiva e non individuale²⁴⁰.

²³⁷ Per una sommaria analisi dei segni ad uso essenziale plurimo europei e nazionali, si veda il § 2.

²³⁸ Sono parole di S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 138.

²³⁹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 133; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 567 ss.; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 272; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 663 ss. La giurisprudenza europea ha più volte affermato con forza che la funzione del marchio collettivo è quella qui descritta: cfr., tra le altre, Corte UE, 8 giugno 2017, C-689/15, caso *Fiore di cotone*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2017, 1468 ss., punto 50, e Corte UE, 20 settembre 2017, da C-673/15 a C-676/15, caso *Darjeeling (The Tea Board)*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2017:702.

²⁴⁰ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 272; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 663 ss. Riguardo alle funzioni protette del marchio individuale, si veda quanto detto al § 1.2. Critica della funzione di provenienza riferita ad un ente collettivo, ma nel vigore della normativa precedente al 1992, F. SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, cit., 28 ss. Si ritiene, tuttavia, che tali critiche non possano più considerarsi valide dopo le riforme che hanno coinvolto, in generale, il diritto del marchio d’impresa, compreso anche il marchio individuale.

Tale funzione dà conto della limitata legittimazione alla registrazione di tali marchi, circoscritta alle sole associazioni e a quegli enti pubblici e società che presentino una struttura associativa, funzione che non potrebbe chiaramente esprimersi nel caso in cui il soggetto titolare del marchio non fosse esponente di una pluralità di imprenditori, successivamente destinati ad utilizzare il segno stesso per i propri beni²⁴¹. La dottrina è, peraltro, divisa su quali siano, nel concreto, le società idonee a registrare un marchio collettivo.

Al riguardo, è certo, innanzitutto, che non potranno ottenere la registrazione le società unipersonali, salvo forse il caso in cui si tratti di società strumentali detenute da altro soggetto legittimato²⁴².

Parte della dottrina esclude poi le società lucrative, in quanto le ritiene incompatibili con una funzione del marchio collettivo volta alla valorizzazione di finalità esclusivamente etiche o solidaristiche²⁴³. Tuttavia, la funzione del marchio collettivo non pare davvero possedere questa connotazione esclusivamente “altruistica”, essendo sufficiente che il segno distingua i prodotti o servizi dei membri dell’ente associativo titolare. In tal senso, la legittimazione alla registrazione sembra possa essere riconosciuta a tutte le società che possano rispettare tale funzione distintiva, non rilevando se esse siano formalmente lucrative o meno²⁴⁴.

Un’altra limitazione spesso riconosciuta al riguardo è quella secondo cui potrebbero registrare un marchio collettivo solo le società che prevedano dei meccanismi volti a

²⁴¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 270-271; G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 448.

²⁴² Ipotesi prevista da G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, 448 e da M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490. Ammette, in linea di principio, la possibilità anche D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 280, sebbene ritenga che un’indicazione testuale contraria possa rinvenirsi nell’art. 27, lett. b) dir. marchi. Secondo l’Autore, infatti, la norma sembrerebbe considerare essenziale che il marchio sia utilizzato dai membri dell’associazione titolare e non dai membri di un’associazione che a sua volta detiene la società titolare. L’interpretazione pare, tuttavia, fin troppo letterale, non cambiando tra le due situazioni, i rapporti sostanziali tra i vari soggetti coinvolti.

²⁴³ Si tratta di D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 277 ss.; dubbi, legati, tuttavia alla natura necessariamente associativa del titolare e non alla funzione del marchio collettivo, sono avanzati anche da G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, 448 ss.

²⁴⁴ Ammettono la legittimazione delle società lucrative: M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490 ss.; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 311-312 e 322 ss.

permettere l'ingresso di nuovi soggetti nella struttura societaria²⁴⁵; in altre parole, solo alle società che possano rispettare il principio della "porta aperta", visto al § 2.2. Si è già detto, tuttavia, che tale principio non vale per tutti i marchi collettivi, ma solamente per quelli di carattere geografico. La restrizione in questione si applicherà, quindi, soltanto a tale categoria di marchi collettivi, ben potendo il titolare di un segno non contenente indicazioni geografiche essere una società chiusa all'ingresso di nuovi membri²⁴⁶.

La legittimazione sembra possa essere riconosciuta senza particolari problemi alle organizzazioni consortili, purché esse siano costituite in forma di organizzazioni "a rilevanza esterna"²⁴⁷. Analogamente, la registrazione può essere ottenuta da una società consortile, anche se costituita in forma di società di capitali²⁴⁸. Queste categorie di soggetti sembrano, anzi, candidarsi come modello di riferimento per chi voglia registrare un marchio collettivo, dal momento che sono "funzionalmente adatte a rappresentare una certa categoria o un certo programma produttivo"²⁴⁹. Peraltro, di grande rilevanza pratica sembrerebbe essere la possibilità, per i consorzi di tutela responsabili della salvaguardia e della valorizzazione delle DOP e IGP, di registrare tali segni come marchi collettivi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 53, comma 16, legge 24 aprile 1998, n. 128. È nota, infatti la forza attrattiva di tali strumenti e la vasta protezione che gli è garantita da parte dell'ordinamento, destinata solo ad aumentare in caso di una doppia registrazione dello stesso segno anche come marchio collettivo²⁵⁰.

²⁴⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490 ss.; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 290.

²⁴⁶ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 136; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 322 ss.

Non sembra, quindi, decisivo il riscontro di D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 283-284 che nega la legittimazione ai GEIE, per la loro strutturale chiusura ai terzi.

²⁴⁷ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 281-282.

²⁴⁸ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 282; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 492. Per i motivi della disapplicazione del divieto relativo alla registrazione di un marchio collettivo da parte di una società di capitali si veda il § 2.2.

²⁴⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 492.

²⁵⁰ Ipotesi che renderebbe verosimilmente più semplice ed efficace la loro protezione in mercati avversi al sistema DOP/IGP di matrice comunitaria, come quello statunitense. Per riferimenti sulla questione si veda nt. (517).

Non sembra porre particolari problemi nemmeno la legittimazione delle società cooperative, ammessa dalla dottrina quasi unanime²⁵¹. Anche in questo caso, in effetti, la funzione del marchio collettivo sembra integrarsi agevolmente con lo scopo mutualistico proprio di tali società²⁵².

Legittimate alla registrazione devono ritenersi anche le reti di imprese, purché strutturate in termini di “reti-soggetto”²⁵³. Esse, infatti, oltre ad essere in possesso di una struttura associativa rappresentativa delle imprese che la compongono, possono essere anche “centri autonomi di imputazione giuridica”, al contrario di quanto avviene per le “reti-contratto”²⁵⁴. Per tale motivo, deve ritenersi che per queste ultime non sia possibile essere titolari di un marchio collettivo²⁵⁵.

Infine, non è consentita la registrazione di un marchio collettivo a società “che esercitino poteri di direzione e coordinamento di altre società: e che nell’ambito di queste attività concedano il segno registrato in licenza alle società controllate”²⁵⁶. In questo caso, infatti, le società sottoposte non fanno parte della capogruppo, ma, anzi, sono da essa partecipate. Il marchio collettivo non distinguerebbe, quindi, i prodotti o servizi dei membri dell’ente titolare, bensì quelli scelti dalla stessa società capogruppo, che agirebbe qui come un’unica entità imprenditoriale, pur composta da numerosi soggetti. Tale funzione distintiva è esercitabile da un marchio individuale e non, invece, da un marchio collettivo, che deve contraddistinguere l’origine imprenditoriale di prodotti o servizi di soggetti che siano tra loro indipendenti, se non per la partecipazione all’ente associativo

²⁵¹ Contrario, infatti, sembra essere il solo D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 284-285.

²⁵² A favore dell’ammissibilità della registrazione da parte di società cooperative, tra gli altri, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1756.

²⁵³ In proposito, si veda A. ZANARDO, *I marchi di rete. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, I, 714 ss. In senso conforme, anche M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 490; E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 324.

²⁵⁴ A. ZANARDO, *I marchi di rete. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, I, 714 ss., che riporta anche l’esempio del marchio collettivo “edilnet”, di cui è titolare la rete di imprese EDILNET Network dell’Edilizia Etica e Sostenibile.

²⁵⁵ A. ZANARDO, *I marchi di rete. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, I, 714 ss. e E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 324. Un’apertura in tal senso è, invece, presente in D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 283.

²⁵⁶ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 280. In senso contrario, invece, E. CUSA, *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 2018, I, 646 ss.

comune²⁵⁷. Un marchio collettivo posseduto da una società capogruppo ed utilizzato per distinguere i beni delle imprese soggette sarebbe quindi nullo – o soggetto a decadenza – per ingannevolezza dello stesso sulla “tipologia di marchio” *ex art. 14.1, lett. b) c.p.i.*²⁵⁸.

Di contro, la funzione di segnalare la provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati da uno dei membri dell’ente associativo titolare del marchio non potrà essere quella svolta dal marchio di certificazione, dato che esso è registrabile da “ogni persona fisica o giuridica”²⁵⁹ e mancando, quindi, un qualsiasi riferimento ad un’organizzazione associativa del titolare.

Una parte della dottrina ha tentato di rintracciare anche nel marchio di certificazione una funzione di indicazione d’origine, seppur declinata nel senso di indicare la provenienza del prodotto contrassegnato da un sistema di controlli unitario²⁶⁰.

La tesi, tuttavia, non convince. Seppur risulti suggestiva l’opportunità di individuare una funzione di indicazione d’origine comune a tutti i marchi, tale ipotesi risulta eccessivamente artificiosa, introducendo un elemento di complicazione nella ricostruzione della funzione del marchio di certificazione di cui, tuttavia, non si vede la reale utilità. L’unica possibilità che viene in mente, in tal senso, potrebbe essere quella di sganciare l’apposizione del segno dall’effettiva presenza delle caratteristiche richieste, essendo sufficiente, per il rispetto della funzione del marchio di certificazione così concepita, che i beni abbiano superato i controlli stabiliti. Bisognerebbe poi verificare, tuttavia, fino a che punto un marchio di tal fatta possa essere considerato valido senza essere travolto da una decadenza per decettività – conseguenza che sembrerebbe altamente probabile.

Inoltre, mentre per il marchio collettivo sembra avere senso discutere di un’indicazione d’origine, è molto più difficile adattare tale concetto al marchio di certificazione. Nel primo caso, infatti, quando si prende in considerazione il titolare del marchio, si è di fronte ad un centro decisionale unitario, sebbene composto da vari soggetti, che stabilisce collettivamente il significato e le modalità di utilizzo del marchio stesso: come si è visto, infatti, solo chi è membro dall’ente associativo titolare può utilizzare il segno registrato, proprio perché tale rapporto associativo gli permette di

²⁵⁷ Ciò discende dalla sua stessa natura di segno ad uso essenziale plurimo, come si è visto al § 2.1.

²⁵⁸ Sul tema, sebbene con riferimento al marchio di certificazione, si veda il § 6.1.1 e 7.4.

²⁵⁹ Art. 83.2 r.m.UE.

²⁶⁰ Si tratta di D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 649 ss.

contribuire alle decisioni riguardanti la *governance* del segno stesso. Nel caso del marchio di certificazione, invece, tale ragionamento non sembra applicarsi: i soggetti che ottengono la possibilità di utilizzare il segno non sono tra loro legati dal fatto di essere parte dello stesso ente associativo, né possono in alcun modo contribuire alle decisioni riguardanti la gestione del segno stesso, dato che, anzi, è previsto un obbligo giuridico di indipendenza per il titolare.

A tal riguardo, in effetti, l'Autore si esprime, sostenendo che l'indicazione di origine nel marchio di certificazione si esplica "rispetto all'assoggettamento ad un sistema di controllo e sorveglianza, e alla condivisione dei valori qualitativi del prodotto o servizio verificati attraverso questo sistema"²⁶¹. Ciò, tuttavia, equivale nella sostanza ad ammettere che la funzione del marchio in questione non è quella di garantire una determinata origine commerciale, come avviene per il marchio collettivo e per quello individuale, ma piuttosto quella di "distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche"²⁶².

Peraltro, l'attribuzione di determinate caratteristiche ai beni contrassegnati non è solamente autoreferenziale, come accade per il marchio individuale²⁶³, ma garantita dal titolare del marchio di certificazione. Questo deve, infatti, verificare, attraverso una serie di controlli, che i prodotti o servizi del potenziale utilizzatore siano rispondenti ai requisiti stabiliti nel regolamento d'uso depositato. La serietà di tale verifica è, inoltre, assicurata dal divieto, posto in capo al titolare del marchio, di svolgere un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato, così da evitare potenziali conflitti di interesse o un utilizzo distorto della sua discrezionalità²⁶⁴. Si può, quindi, affermare che

²⁶¹ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 667.

²⁶² Come stabilisce l'art. 83.1 r.m.UE, La norma esclude espressamente, come già si è visto, la provenienza geografica, al contrario di quanto fa la normativa nazionale. L'elenco indicato dalla norma deve, peraltro, considerarsi "non esaustivo", come sottolineato in EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.1.

²⁶³ Si rimanda a quanto già detto al § 1.2. A tal proposito si condivide quanto detto in S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1, cioè che "la garanzia di qualità propria dei marchi individuali ha natura meramente relativa ed autoreferenziale, nel senso che non si riallaccia a canoni, standard, tecniche produttive, caratteristiche o criteri generali o oggettivi, o quantomeno oggettivamente predeterminati, ma dipende *sic et simpliciter* da quelli che il titolare decida liberamente di adottare, magari senza neppure esplicitarli, oppure addirittura da quelli che il pubblico creda [...] di rinvenire nel prodotto marcato, senza peraltro che esista alcuna reale assicurazione sul fatto che il titolare effettui controlli sulla persistenza delle qualità".

²⁶⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 473-474.

funzione del marchio di certificazione non sia quella di indicazione d'origine, pur declinata nel senso di indicare la provenienza del prodotto o servizio da un sistema di controlli unitario, ma quella di garantire la presenza di determinate caratteristiche nei beni contrassegnati²⁶⁵.

Passando ora alla normativa italiana, si può, anzitutto, notare come il legislatore italiano abbia deciso di non seguire la via definitoria scelta dal legislatore europeo sia per il r.m.UE che per la dir. marchi²⁶⁶. Anche la dir. marchi, infatti, dà rilievo centrale alla definizione funzionale dei due segni ad uso essenziale plurimo, ricalcando in gran parte il testo del r.m.UE, eccezion fatta, come visto, per la possibilità di registrare un marchio di certificazione di carattere geografico, esclusa dalle norme sul marchio UE. Il legislatore nazionale, invece, ha deciso di concentrarsi sul soggetto legittimato alla registrazione²⁶⁷, non dando esplicite indicazioni sulla funzione dei due istituti.

Tale lacuna è, tuttavia, facilmente colmabile prendendo in considerazione la disciplina europea appena vista²⁶⁸. Non si può pensare, infatti, che il legislatore nazionale

²⁶⁵ Affermazione pressoché unanime in dottrina. Tra gli altri, cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 567 ss.; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 133; L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, cit., 475 ss.; R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 596 ss.; S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 122. Così, espressamente, anche EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.2. Tale è anche la funzione che è attribuita al marchio di certificazione nel diritto statunitense. Si veda M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 17, che afferma: “the purpose of certification marks is to guarantee characteristics of the goods or services”.

Contra D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 666 ss.; Id., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 273-274.

²⁶⁶ M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 568.

²⁶⁷ Come, peraltro, già aveva fatto nel vigore delle precedenti discipline riguardanti il marchio collettivo. Prima delle modifiche del 2019, infatti, nell'art. 11 c.p.i. la “funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” era riferita non al marchio in sé, ma al soggetto legittimato a registrarlo, ed una scelta analoga era fatta nella legge del 1934 e nel r.d. 929/1942, come fa notare P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 478. L'Autore sottolinea giustamente che tale dato non va sopravvalutato, ma colpisce se si considera che ancora oggi il legislatore è rimasto legato ad una scelta compiuta quasi un secolo fa e di cui non si vede una reale motivazione, almeno nella disciplina attuale.

²⁶⁸ Tuttavia, tale lacuna, insieme all'ambiguità della vecchia disciplina riguardante il marchio collettivo, potrebbe forse essere all'origine dell'incertezza che a volte attraversa la dottrina italiana riguardo alla funzione di questi marchi. Cfr. C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97 ss.; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 176 ss.; L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 19 ss.

abbia voluto discostarsi dalle funzioni riconosciute rispettivamente alle due tipologie di segni ad uso essenziale plurimo dal legislatore europeo²⁶⁹, soprattutto considerando che non ci sono esplicite previsioni nel c.p.i. che facciano propendere in tal senso. Anche il marchio collettivo nazionale, quindi, svolge primariamente una funzione di indicazione d'origine dei prodotti o servizi da parte di un gruppo entificato di imprese, mentre al marchio di certificazione nazionale si può ricondurre una funzione di garanzia qualitativa dei beni contrassegnati²⁷⁰.

3.3. (segue) in particolare: la funzione informativa del marchio collettivo e del marchio di certificazione

Si è già visto²⁷¹, tuttavia, che anche il regolamento d'uso del marchio collettivo, sia europeo che nazionale, può contenere disposizioni riguardanti condizioni d'uso del marchio, che possono essere intese sia come modalità d'uso del segno, sia come caratteristiche necessarie dei prodotti o servizi a cui il marchio collettivo accede. Per verificare la presenza di tali requisiti, il titolare del marchio collettivo deve prevedere una serie di controlli sugli utilizzatori e delle sanzioni nel caso in cui le prescrizioni stabilite non siano rispettate. Tali disposizioni fanno sorgere l'interrogativo se anche il marchio collettivo non abbia una funzione di garanzia qualitativa simile a quella propria del marchio di certificazione.

In effetti, sembra difficile negare a tali norme, e di conseguenza al marchio collettivo, una qualche forma di garanzia della presenza delle caratteristiche indicate, in particolare se si considera che è prevista una specifica causa di decadenza per il caso in cui il titolare non prenda “misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso”²⁷². Diversi autori, su tali basi, hanno valorizzato la funzione di garanzia qualitativa del marchio collettivo, fino ad affermare

²⁶⁹ Cosa che, peraltro, non potrebbe neppure legittimamente fare dato il principio del primato del diritto europeo su quello nazionale.

²⁷⁰ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471-472; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 569, che fa giustamente notare come a tale conclusione si possa giungere anche solo come corollario delle norme riguardanti la legittimazione alla registrazione previste agli artt. 11 e 11-bis c.p.i.

²⁷¹ Al § 2.2.

²⁷² Art. 14.2, lett. c). In modo analogo si esprime l'art. 81.2 r.m.UE. La normativa è identica per il marchio di certificazione.

che tra marchio collettivo e marchio di certificazione esiste “un *continuum* sul piano funzionale”²⁷³.

Tale affermazione, seppur non del tutto errata se giustamente intesa, rischia di essere fuorviante. Non bisogna mai mancare di tener presente²⁷⁴, infatti, che, mentre la funzione di garanzia qualitativa è primaria nel marchio di certificazione, il marchio collettivo svolge prima di tutto la funzione di indicare l’origine collettiva di determinati prodotti o servizi. Per tale categoria di marchio la possibilità di assicurare che i beni contrassegnati possiedono determinate caratteristiche è, invece, meramente eventuale ed accessoria, come peraltro espressamente previsto dal r.m.UE²⁷⁵.

Come si è visto, la normativa italiana è, invece, poco chiara riguardo l’obbligatorietà o meno delle condizioni d’uso del marchio nel regolamento. Tuttavia, la decisione, presa precedentemente²⁷⁶, di valorizzare anche nella disciplina italiana i riferimenti testuali in linea con la mera eventualità di tali condizioni risulta rafforzata dal confronto con la disciplina del marchio UE: renderne obbligatoria la presenza imporrebbe, infatti, di considerare anche la funzione di garanzia qualitativa come funzione essenziale del marchio collettivo²⁷⁷, dato che in sua assenza il marchio stesso sarebbe nullo o non registrabile, creando quella spaccatura funzionale con il marchio collettivo UE di cui si diceva. In questo modo, si riporterebbe la situazione, almeno in parte, a quella, problematica, che si aveva prima della riforma del 2019. Se, quindi, è vero

²⁷³ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471. Riconoscono come essenziale la funzione di garanzia qualitativa anche M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 180 e C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97.

²⁷⁴ Come, in realtà, sembra fare in parte la dottrina a cui si faceva riferimento: così in M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471, si dice anche che nei marchi collettivi la funzione di garanzia “non è centrale” sebbene sempre presente; in M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 179, si afferma che “resta funzione essenziale del marchio collettivo quella di distinguere i beni provenienti dai membri facenti parte dell’associazione da quelli che hanno origine da altre imprese”. Ciò che, tuttavia, spesso non convince delle opere citate è che, pur magari riconoscendo come primaria la funzione di origine dei beni da parte del gruppo, nell’analisi della disciplina danno, invece, importanza dirimente a quella di garanzia qualitativa che dovrebbe al contrario essere secondaria.

²⁷⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 271-272.

²⁷⁶ Al § 2.2.

²⁷⁷ Come, infatti, si afferma in M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 471 ss.; C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97 ss.; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 178 ss.

che anche il marchio collettivo può condividere in parte la funzione essenziale del marchio di certificazione, è vero anche che tale funzione si atteggia in maniera differente a seconda delle due fattispecie, fino a poter essere del tutto assente nel marchio collettivo²⁷⁸.

A tal proposito, un'altra importante considerazione è quella per cui il contenuto informativo trasmesso dal marchio collettivo non dipende da una certificazione esterna fornita da un terzo, ma discende dall'appartenenza all'associazione titolare dell'utilizzatore del segno. In altre parole, le informazioni fornite dal marchio collettivo sono indirette, accessorie rispetto all'informazione principale trasmessa dal marchio collettivo, cioè quella di appartenenza ad una comunità di produttori di beni o servizi, e non dirette, perché garantite ad opera di un terzo indipendente, come accade per il marchio di certificazione²⁷⁹.

Quand'anche una certificazione esterna fosse presente²⁸⁰, il titolare di un marchio collettivo e gli imprenditori membri dell'ente associativo non potrebbero comunque valorizzarla nella propria strategia commerciale (innanzitutto pubblicitaria). Un tale atteggiamento potrebbe, infatti, portare ad un rischio di inganno per il pubblico riguardo alla tipologia di marchio che si trova di fronte, dal momento che il segno potrebbe essere erroneamente percepito come marchio di certificazione. Dovrà, invece, essere in ogni caso richiamata l'origine collettiva dei beni, a cui, in caso, potrà ricollegarsi la presenza di determinate caratteristiche dei beni stessi²⁸¹. Questo per evitare ambiguità tra le

²⁷⁸ Di nuovo, S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142 e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 271-272.

²⁷⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 483; G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 47; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 580-581.

²⁸⁰ Si potrebbe pensare, per fare un esempio, ad una certificazione da ottenere come condizione per far parte dell'associazione, che in tal modo si assicura una certa omogeneità nei nuovi partecipanti; o, ancora, il titolare potrebbe demandare parte dei controlli che deve effettuare sui prodotti o servizi degli imprenditori membri ad un soggetto esterno, come anzi sembra normale avvenga, soprattutto nel momento in cui siano necessarie competenze tecniche avanzate o attrezzature particolarmente onerose.

²⁸¹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142; D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 671 ss. Si ricorda che, in base all'art. 14.1, lett. b), sono nulli i "segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare [...] sulla tipologia di marchio". Al riguardo, si rinvia al § 7.4.

funzioni delle due fattispecie, in particolare evitando sovrapposizioni indebite con la funzione di garanzia, terza ed indipendente, svolta dal marchio di certificazione²⁸².

Chiaramente, non si ritiene che il consumatore medio possa essere a conoscenza dell'esistenza di diverse tipologie di marchio e ancor meno della differenza che intercorre tra le discipline del marchio individuale, del marchio collettivo o del marchio di certificazione. Ciò che, invece, è percepibile dal pubblico è proprio la diversa funzione che tali segni distintivi ricoprono²⁸³: nel caso dei segni ad uso essenziale plurimo, in particolare, se un determinato prodotto o servizio provenga da una collettività di imprenditori associati, per il marchio collettivo, o se sia stato sottoposto ad un controllo terzo e indipendente, non influenzabile direttamente da chi chieda di utilizzare il segno, per il marchio di certificazione. Proprio per questo motivo, in qualsiasi contesto pubblicitario, o in generale comunicazionale, in cui il titolare utilizzi il proprio marchio, deve risultare chiaro se il richiamo operato dal segno si riferisca all'una o all'altra di tali funzioni, pena la decadenza del marchio stesso²⁸⁴. Si dovrebbe, così, evitare il rischio di creare un'ambiguità irrisolvibile tra i due segni ad uso essenziale plurimo nella percezione del pubblico²⁸⁵.

L'esigenza di chiarezza – o non ingannevolezza se si preferisce – nel contenuto informativo trasmesso al pubblico influenza anche un altro aspetto della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo, che in parte si è già esaminato²⁸⁶. Si tratta della deroga concessa a tali marchi riguardo alla descrittività del segno oggetto di registrazione.

²⁸² M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 572 ss., in cui si sostiene che la funzione di certificazione sembra ormai essere stata trasferita al solo marchio di certificazione. Auspicava una scelta in tal senso, nelle more dell'attuazione della dir. marchi, anche G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 51 e, più assertivamente con riferimento al marchio di certificazione UE, 54 ss.

²⁸³ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 671 ss. e Id., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 301 ss.

²⁸⁴ Artt. 81, lett. b) e 91, lett. c), r.m.U.E. Non si può dubitare che norme analoghe valgano anche nell'ordinamento nazionale, sebbene la corrispondente norma della dir. marchi (art. 31.2) non sia stata espressamente trasposta nell'art. 14.2, lett. a), c.p.i.

²⁸⁵ In particolare, il titolare del marchio collettivo deve rinunciare “ad accreditarsi sul mercato quale certificatore indipendente, e non può tenere comportamenti che contraddicano questa sua strategia”. Sottolineano la cruciale necessità di evitare confusione tra le due tipologie di marchio S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142-143 e D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 649 ss., di cui sono anche le parole tra virgolette (pagg. 671-672).

²⁸⁶ § 2.2.

Come si è già visto, tale deroga si esplica in riferimento a due aspetti: la natura del marchio e le caratteristiche dei beni contrassegnati. Per quanto riguarda la prima, già si è detto sufficientemente in precedenza. Ci si limita qui a sottolineare come l'obbligo di prevedere nel segno stesso un qualche riferimento che indichi la natura del marchio sia perfettamente in linea con la necessità di evidenziare al pubblico la funzione svolta dal marchio stesso, rafforzando così il divieto di ingannevolezza sul piano comunicazionale e pubblicitario di cui sopra²⁸⁷.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè il riferimento ad elementi descrittivi dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, la disciplina diverge per le due tipologie di segni ad uso essenziale plurimo, in corrispondenza con la differenza funzionale che li divide²⁸⁸.

Per quanto riguarda il marchio collettivo, si è già visto che la funzione di indicazione dell'origine commerciale collettiva che lo contraddistingue non si differenzia da quella propria del marchio individuale se non per il richiamo effettuato, appunto, ad un gruppo entificato di soggetti invece che ad un centro decisionale unitario. Tale divergenza, per quanto significativa, non giustifica una sensibile diminuzione della soglia di distintività del segno rispetto a quanto avviene per il marchio individuale. In particolare, non consente al marchio collettivo di essere composto solamente da riferimenti generici o descrittivi dei beni contrassegnati²⁸⁹. Il rischio, anche in questo caso, sarebbe quello di confondere il consumatore sulla natura del marchio. Ciò potrebbe avvenire, in modo particolare, se alla descrittività del segno si accompagnasse un forte contenuto certificativo del regolamento d'uso, concentrando l'attenzione del consumatore sulla garanzia della presenza di determinate caratteristiche nel prodotto o servizio e non sull'indicazione di provenienza collettiva²⁹⁰.

²⁸⁷ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 301 ss. Con riferimento alla disciplina precedente al '92, ma con considerazioni di carattere generale, anche D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 38-39.

²⁸⁸ P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 479 ss.

²⁸⁹ Oltre, si intende, al riferimento alla natura del marchio di cui sopra. Cfr. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 479 ss. e EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, § 3.1. A favore, invece, di una più ampia possibilità di deroga al divieto di descrittività del segno nel marchio collettivo, cfr. M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 179-180; Id., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 756-757, in cui si precisa, comunque, che "si tratta [...] di un'attenuazione e non di un'obliterazione dell'impedimento"; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 138-139 e G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 48.

²⁹⁰ Con ciò non si vuole negare al marchio collettivo di poter utilizzare elementi descrittivi nel proprio segno, in particolare quando le condizioni d'uso poste dal regolamento riguardino (e siano coerenti con) gli

Al contrario, la funzione di garanzia qualitativa propria del marchio di certificazione ben si presta ad essere veicolata al pubblico attraverso l'inserimento nel segno registrato di un riferimento descrittivo alla caratteristica certificata, poiché è, appunto, questa a distinguere la sottoclasse di beni identificata dal marchio rispetto alla più generale classe merceologica di appartenenza²⁹¹. Dovrebbero, quindi, essere registrabili come marchi di certificazione segni composti da elementi descrittivi della natura del marchio²⁹² e da ulteriori elementi grafici o denominativi descrittivi delle caratteristiche certificate. È chiaro che l'unione di tali elementi dovrà avere, in qualche modo, quella capacità identificativa che è propria di tutti i segni distintivi, pena la nullità del marchio stesso. In tal senso nulla vieta, ovviamente, di inserire nel segno oggetto di registrazione anche elementi puramente distintivi, slegati dalla funzione di garanzia qualitativa del marchio di certificazione²⁹³.

Questione dibattuta è se le informazioni veicolate dal marchio collettivo e dal marchio di certificazione possano essere le stesse o, viceversa, se ci siano differenze al riguardo tra le due tipologie di segni ad uso essenziale plurimo. In particolare, ci si chiede se tramite il marchio collettivo possano essere trasmesse informazioni oggettivamente verificabili o se queste debbano rimanere esclusivo appannaggio del marchio di certificazione²⁹⁴.

elementi descrittivi che si vuole inserire nel segno stesso. Il registrante, tuttavia, dovrà comunque rispettare gli stessi requisiti di distintività posti dalla disciplina del marchio individuale, dato che scopo essenziale dell'istituto non è quello di evidenziare tali caratteristiche, ma segnalare la provenienza dei beni contrassegnati da un gruppo specifico di produttori.

²⁹¹ Non si è trovato, in dottrina, chi contesti tale affermazione. Tra chi, invece, sottolinea questo aspetto, P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 481-482; S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123, e M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 756-757, che espressamente si riferisce al marchio collettivo, inteso però in modo da comprendere sia l'attuale marchio collettivo che il marchio di certificazione: chiaramente, in questo caso si condivide solo l'affermazione riguardante il secondo.

²⁹² Alcune possibilità in tal senso possono essere "Istituto per il controllo", "certificato", "certificato da", "testato da". Gli esempi sono tratti da D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302-303, in cui anche riferimenti ulteriori.

²⁹³ È chiaro che maggiore sarà il tasso di descrittività del segno registrato, più tale marchio dovrà sopportare l'accostamento di altri marchi simili, purché tale accostamento sia conforme ai principi della correttezza professionale, in modo analogo a quanto succede per il marchio individuale. In tal senso, P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 482. Ciò non significa, tuttavia, come avverte M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 500, che "la portata dell'esclusiva sul segno debba essere sistematicamente diminuita". Sulla tutela del marchio di certificazione, si veda il § 6.3.

²⁹⁴ Problematica affrontata, per citare solo tra i più recenti, da G. OLIVERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 54-55; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni*

A tal riguardo, è bene, innanzitutto, tenere distinti due piani della questione: da una parte, quello dei requisiti posti dal regolamento d'uso, dall'altra quello dei controlli volti a verificare la presenza di tali requisiti.

Per quanto riguarda il primo, non ci sono specifici elementi normativi che stabiliscano particolari limitazioni alle condizioni d'uso del marchio collettivo, il cui titolare dovrebbe, dunque, godere di un'ampia libertà di scelta nell'individuare le caratteristiche dei beni, o anche i valori etici o ideologici, a cui egli voglia attribuire importanza²⁹⁵. Niente esclude, in realtà, che le condizioni previste per l'utilizzo di un marchio collettivo siano del tutto equivalenti a quelle previste per un marchio di certificazione, non essendo in tali condizioni in sé la differenza tra i due segni ad uso essenziale plurimo relativamente all'informazione qualitativa veicolata²⁹⁶.

Tale diversificazione sta, invece, nella natura dei controlli effettuati dal titolare del marchio stesso e nel diverso rapporto che intercorre tra chi effettua i controlli e chi si serve del marchio. Caratteristica fondamentale del marchio di certificazione è, come detto, l'indipendenza del titolare, sancita sia dall'art. 11-*bis* c.p.i. che dall'art. 83.2 r.m.UE, nei confronti degli utilizzatori del proprio marchio²⁹⁷. La neutralità del titolare si esplica in un sistema di controlli che, proprio per la distanza che separa chi deve effettuare le verifiche dai concessionari, offre una rassicurazione forte sull'effettiva validità di ciò che viene certificato. Implicazione necessaria di tale indipendenza è, infatti, che lo stesso sistema di controlli, in linea di principio, non sia influenzabile da chi richiede l'utilizzo del marchio, potendo questi solamente decidere se sottoporsi alle verifiche previste o rinunciare all'apposizione del segno.

Lo stesso discorso non può essere fatto per il marchio collettivo, visto che sono gli stessi membri utilizzatori a comporre il soggetto che detiene la titolarità del marchio

a margine dell'art. 11-*bis* c.p.i., cit., 576 e ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 487 ss.; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 304-305.

²⁹⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 488 e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305. In tema di marchio che esprime l'adesione a valori etici o ideologici, nuovamente R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, cit., 326 ss.

²⁹⁶ In tal senso, quasi testualmente, D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305. Al riguardo, si afferma in EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, § 3.1 che "un marchio collettivo non sarebbe considerato ingannevole quanto al suo carattere per il solo fatto che i regolamenti d'uso contengono anche specifiche prescrizioni d'uso in ordine alla qualità dei prodotti e servizi protetti dal marchio".

²⁹⁷ Si tornerà sul tema, in modo più approfondito, al § 7.2.

stesso e che dovrebbe garantire la serietà dei controlli effettuati²⁹⁸. È evidente che la mancanza di terzietà in capo al titolare in qualche modo riduce la valenza della garanzia qualitativa offerta dal marchio collettivo, nonostante le disposizioni volte ad evitare che esso diventi ingannevole per il pubblico. Ciò è ancor più rilevante se si considera che l'influenza dei membri utilizzatori può esplicarsi non solo al momento dell'esecuzione dei controlli previsti nel regolamento d'uso, ma anche al momento della definizione di tali controlli, e, soprattutto, nel momento in cui devono essere stabilite le regole di cui tali controlli devono verificare il rispetto, dato che è l'ente associativo titolare a stabilire inizialmente il contenuto del regolamento d'uso e a poterlo modificare in un momento successivo, previa segnalazione all'UIBM²⁹⁹.

La garanzia qualitativa fornita dal marchio collettivo è, quindi, innanzitutto indiretta, essendo legata all'appartenenza dell'utilizzatore all'ente associativo. Inoltre, essa è anche in qualche modo relativa, perché dipendente dal concetto di qualità e dalle regole stabilite dal titolare del marchio, cioè, in ultima analisi, anche da chi dovrebbe sottostare ai controlli che attestano tale qualità³⁰⁰. La funzione informativa del marchio collettivo si allontana, così, definitivamente dalla funzione di garanzia qualitativa svolta dal marchio di certificazione, rendendo chiara la differenza tra i due istituti³⁰¹. Come già accennato, le strategie comunicative dei titolari, rispettivamente, di un marchio di certificazione e di un marchio collettivo dovranno tenere conto di tale differenza, evitando

²⁹⁸ In M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 576 ss., si arriva a sostenere che una funzione di garanzia sia totalmente preclusa al marchio collettivo, la cui forza commerciale risiederebbe solamente nella reputazione goduta dall'associazione titolare. Per quanto suggestiva, tale interpretazione sembra sottovalutare eccessivamente le norme poste a tutela della serietà delle informazioni trasmesse dal marchio collettivo, che, per quanto non siano equiparabili a quelle fornite da un marchio di certificazione, nemmeno sono da considerarsi del tutto "relativ[e] ed autoreferenzial[i]", come accade per i marchi individuali e come sembra suggerire Mauro. In tal senso, cfr. S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., nt.1, in cui si trovano anche le parole appena citate.

²⁹⁹ Art. 11.2 c.p.i. Per il marchio collettivo UE le modifiche vanno comunicate all'EUIPO, ex art. 79 r.m.UE.

³⁰⁰ In tal senso è molto chiaro S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., nt. 36. Vale appena la pena di sottolineare che non si sta qui parlando di un'influenza da considerarsi in qualche modo illecita, ma semplicemente della capacità di sfruttare le possibilità concesse in base alla normativa vigente da un determinato strumento normativo, il cui elemento fondamentale non è, appunto, quello di fornire una certificazione "forte".

³⁰¹ Sarebbe probabilmente proficuo distinguere anche come denominazione quella che, fin qui, si è chiamata funzione di garanzia qualitativa per entrambi i segni ad uso essenziale plurimo, date le differenze che in tal senso sussistono tra marchio collettivo e marchio di certificazione. Si potrebbe a tal riguardo forse valorizzare quanto si trova in S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., nt.36, chiamando "funzione di garanzia qualitativa indiretta" quella appartenente al marchio collettivo.

ambiguità sulla natura del proprio marchio. In tal senso va letta l'affermazione delle linee guida EUIPO, secondo cui è vietato per il marchio collettivo "trasmette[re] un forte messaggio di certificazione"³⁰².

Infine, merita un cenno anche la possibilità, espressamente prevista, che marchio collettivo e marchio di certificazione (in questo caso solo nazionale) consistano "in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi"³⁰³. Sebbene sia vero che, in questo caso, la disciplina dei due segni ad uso essenziale plurimo presenti profili di sovrapposibilità ancora più numerosi, ciò non toglie che le funzioni fondamentali delle due tipologie di marchio siano ancora profondamente diverse. La possibilità di prevedere un riferimento geografico nel segno oggetto di registrazione sembra, infatti, introdurre una deroga espressa al divieto di descrittività del segno di cui all'art. 13 c.p.i., a cui si ricollega uno speciale regime normativo di coordinamento con la disciplina degli altri segni che servono ad indicare la provenienza geografica³⁰⁴. Tuttavia, non si può ritenere che tali modifiche siano sufficienti a mutare essenzialmente l'assetto normativo, e in particolare funzionale, che si è finora descritto³⁰⁵.

³⁰² EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 15, § 3.1. Si cita, in particolare, tale inciso, in quanto esso sembra essere stato spesso frainteso in dottrina. Un esempio in tal senso si può trovare in D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 304-305. L'Autore, infatti, afferma che, secondo le linee guida dell'EUIPO, "la funzione del marchio collettivo è incompatibile con la certificazione "forte" delle caratteristiche del prodotto o servizio". Tuttavia, come si è evidenziato, le linee guida affermano in realtà che incompatibile con la funzione del marchio collettivo è "trasmette[re] un forte messaggio di certificazione" e non il fatto in sé di effettuare una verifica accurata, terza ed indipendente. In modo simile, quindi, i requisiti posti dal regolamento d'uso del marchio collettivo possono essere anche oggettivi e non consistere semplicemente "in un generico controllo di «bontà qualitativa»", purché la certificazione di elementi oggettivi non sia valorizzata nella comunicazione al pubblico in modo tale da trarlo in inganno sulla natura del marchio. L'Autore giunge, peraltro, alle stesse conclusioni dell'EUIPO, attraverso però ad un percorso argomentativo diverso da quello qui descritto, ma che non sembra poter essere pienamente condivisibile.

³⁰³ Artt. 11.4 e 11-bis.4 c.p.i. e 74.2 r.m.UE.

³⁰⁴ Per tutti, M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 181-182, e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305 ss.

³⁰⁵ In senso contrario, tuttavia, S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 134, in cui si afferma che "il marchio collettivo geografico perde la sua natura privatistica di marchio d'impresa per divenire un veicolo di tutela dell'origine territoriale affine ai segni geografici, quindi ammantato di una rilevanza superindividuale". Pur essendo vero che il marchio collettivo geografico possiede alcuni elementi pubblicitari che non sono appannaggio, invece, del marchio collettivo in sé, non si può condividere l'assunto per cui il marchio collettivo non sarebbe più un istituto privatistico o che esso non sarebbe più un marchio d'impresa, dato che larga parte della disciplina di tali marchi, e sicuramente le coordinate fondamentali di essa, rimane invariata. Per un approfondimento sulla disciplina del marchio di certificazione geografico, si rinvia al § 6.2.

Capitolo II

Il marchio di certificazione

4. *Panoramica generale della disciplina del marchio di certificazione*

Vista la ripartizione tra le varie tipologie di marchio, si procederà ora ad analizzare in modo più approfondito la disciplina del marchio di certificazione. A questo scopo, si terrà conto, come fatto finora, della normativa sia europea che nazionale, segnalando, quando necessario, le differenze che intercorrono tra le due.

È bene sottolineare che le norme specificamente dedicate al marchio di certificazione nel r.m.UE non sono molte³⁰⁶ ed ancora meno sono quelle contenute nel c.p.i.³⁰⁷. Proprio il fatto di possedere una disciplina così scarna rende necessario il rinvio operato, nei termini che si sono visti al § 2.1, alla disciplina del marchio individuale, in modo da avere una base normativa di riferimento da cui trarre soluzione ad i numerosi profili non considerati dalle norme dedicate al marchio di certificazione³⁰⁸. Come si è visto, tale rinvio non è puramente meccanico, ma richiede di verificare la compatibilità di tutte le norme richiamate con la funzione di garanzia qualitativa propria del marchio di certificazione e, se del caso, di effettuare gli adattamenti necessari.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito nazionale, tale scarsità di norme, unita al fatto che il marchio di certificazione fosse precedentemente disciplinato dalle norme sul marchio collettivo³⁰⁹, comporta che diverse delle soluzioni considerate siano mutate

³⁰⁶ Si tratta, in particolare, del Capo VIII, Sez. 2, comprendente gli artt. da 83 a 93. Sebbene undici articoli non siano un numero così esiguo, essi non sono certamente sufficienti a coprire l'intera disciplina del marchio di certificazione, come del resto implicitamente dimostrato dal rinvio alle altre norme del r.m.UE.

³⁰⁷ L'unico art. interamente dedicato a tale marchio è l'art. 11-*bis*. Specifico del marchio di certificazione è anche il comma 1-*ter* dell'art. 157. Riferimenti congiunti al marchio collettivo ed al marchio di certificazione sono presenti saltuariamente nel resto del codice, come, ad esempio, il comma 1-*bis* dell'art. 25 o la lett. c) dell'art. 14, comma 2. La scarsità di norme dedicate al marchio di certificazione ricalca, comunque, quella della dir. marchi, in cui esso, come afferma B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, commento a Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso *OKO Test Verlag GmbH*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, II, 408, è "oggetto laconicamente di un'unica norma", cioè l'art. 28 (la definizione dell'istituto è però contenuta nell'art. precedente).

³⁰⁸ Non ci sono opere, in Italia, che analizzino organicamente la disciplina del marchio di certificazione, integrandola con i necessari rimandi a quella del marchio individuale. Sul marchio collettivo precedente al '92, che possedeva comunque una qualche forma di funzione di garanzia qualitativa, invece, D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit.

L'istituto è più indagato all'estero, in particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda gli ordinamenti di matrice anglosassone: si veda, ad esempio, J. BELSON, *Certification and Collective Marks*, *Law and Practice*, cit.

³⁰⁹ Si veda, in proposito, quando si è detto al § 3.1.

dalla dottrina riguardante lo stesso marchio collettivo³¹⁰. Anche in questo caso, si verificherà che esse siano compatibili con la specifica funzione del marchio di certificazione.

Questo paragrafo vuole, quindi, essere una breve panoramica generale della disciplina del marchio di certificazione. Per chiarezza, tuttavia, si tratteranno qui solo alcune parti di tale disciplina; per le altre, invece, dopo un breve cenno, si rinvierà a paragrafi successivi.

La legittimazione alla registrazione di un marchio di certificazione UE è disciplinata dall'art. 83.2 r.m.UE, che afferma: “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Identica è la prima parte dell'art. 28.2 dir. marchi. La formula utilizzata è evidentemente molto ampia, riconoscendo sostanzialmente la legittimazione alla registrazione a qualunque soggetto, in termini corrispondenti a quanto previsto per il marchio individuale³¹¹.

L'art. 11-*bis* c.p.i. è molto simile al testo comunitario, affermando, al comma 1, che “le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Come si può notare, la previsione è sostanzialmente identica a quella europea, essendo l'inciso riguardante “le istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” chiaramente esemplificativo³¹².

³¹⁰ Cosa di cui avverte, con specifico riferimento alla questione dell'ammissibilità di un marchio di certificazione di fatto, anche B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 421, nt. 69.

³¹¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 292 ss.

³¹² In tal senso non può essere fraintesa la locuzione “tra cui”, che chiaramente indica che essa non è che una delle possibilità previste dalla norma. Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 497 e S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141.

La motivazione dell’inserimento di questa precisazione è da rinvenirsi nella legge 30 ottobre 2017, n. 163³¹³, in particolare all’art. 3, comma 3, lett. f), n. 2, il quale dispone che la norma delegata dovrà “prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato”. Si ritiene che la norma faccia riferimento al Regolamento 2008/765/CE, modificato dal Regolamento 1020/2019/UE, che stabilisce l’obbligo per ciascun Stato membro di designare un unico ente nazionale incaricato di certificare l’idoneità di prodotti e servizi a normative tecniche³¹⁴. La formulazione della legge delega non sembra, tuttavia, imporre che tali enti siano gli unici a poter registrare tali marchi³¹⁵. Non si pongono, quindi, problemi di contrasto con l’art. 11-*bis* c.p.i. successivamente emanato, o di quest’ultimo con l’ordinamento europeo³¹⁶. La ragione di tale precisazione sembra, anzi, rinvenirsi nella volontà di evitare dubbi sulla possibilità di tali enti di registrare un marchio di certificazione, eventualità espressamente esclusa da altri ordinamenti³¹⁷.

Peraltro, l’inciso “accreditati [...] a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” è stato valorizzato da parte della dottrina nel senso di restringere l’ampiezza dello spettro di caratteristiche che il marchio di certificazione può garantire³¹⁸. In particolare, secondo tale interpretazione, la funzione di garanzia qualitativa propria del marchio collettivo, nella versione precedente all’ultima riforma,

³¹³ Legge di delegazione europea 2016-2017, legge delega per il recepimento della Dir. UE/2015/2436.

³¹⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 476-477 e 496-497; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 293. Per una breve descrizione della normativa in questione e del suo rapporto con il marchio di certificazione si rinvia al § 6.

³¹⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496-497.

³¹⁶ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496-497. In realtà, nel senso di permettere tale limitazione potrebbe forse essere interpretata la seconda parte dell’art. 28.2 dir. marchi, che recita: “gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato”. Non è stata questa, in ogni caso, la scelta del legislatore nazionale, come afferma D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 293, nt. 42. Si tornerà sulla questione al § 4.

³¹⁷ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496-497, in particolare nt. 75; WIPO – STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, *Technical and Procedural Aspects relating to the Registration of Certification and Collective Marks*, Aug. 30, 2010, § 30.

³¹⁸ Si tratta di L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 20 ss.

sarebbe stata “spostata nel marchio di certificazione”, facendo sì che con tale marchio si possa indicare solamente l’origine, la natura o la qualità di un determinato bene.

Non pare, tuttavia, che tale tesi possa essere seguita. L’inciso in questione, infatti, si riferisce con chiarezza alle “istituzioni, autorità ed organismi” di cui si diceva sopra e non al marchio di certificazione in generale³¹⁹. Come si è già detto, infatti, il marchio di certificazione non è definito espressamente all’interno dell’ordinamento italiano e non ne è testualmente espressa nemmeno la funzione essenziale³²⁰.

Anche volendo tralasciare tale aspetto, l’interpretazione sembra, comunque, eccessivamente legata al piano letterale, data la vaghezza delle espressioni usate dal legislatore nazionale ed il contenuto delle norme corrispondenti in ambito europeo. Secondo l’art. 27 dir. marchi³²¹, infatti, la funzione di certificazione può esplicarsi “in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica” dei prodotti o servizi contrassegnati. Inoltre, com’è risaputo, in virtù del principio di leale collaborazione, l’interprete è obbligato a scegliere tra i possibili significati di una norma nazionale quella maggiormente in linea con il diritto dell’Unione Europea³²². Non si vede, quindi, per quale motivo si dovrebbe interpretare il riferimento all’“origine, natura e qualità” come espressione della volontà del legislatore nazionale di differenziarsi dalla regola europea³²³, quando l’ampiezza della formulazione utilizzata consente senza dubbio di far coincidere il significato della norma nazionale con quella della direttiva e del r.m.UE³²⁴. Tale interpretazione è, a maggior ragione, da considerarsi

³¹⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 495-496. *Contra*, tuttavia, anche S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141, nt. 51, e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 295 ss., che collegano tale inciso alla funzione del marchio di certificazione, pur traendo conclusioni diverse rispetto a L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 20 ss.

³²⁰ Si rinvia al § 3.2.

³²¹ Identico è l’art. 83.1 r.m.UE.

³²² C.d. obbligo di interpretazione conforme. Per una panoramica istituzionale di tale principio, si veda L. DANIELE, *Diritto dell’Unione Europea*⁸, Giuffrè, Milano, 2022, 307 ss., dove si afferma, in modo particolarmente attinente al caso di cui si sta discutendo, che “l’obbligo di interpretazione conforme è stato affermato anzitutto quando il giudice nazionale si trova a dover interpretare e applicare le disposizioni che uno Stato membro ha specificamente adottato per attuare una direttiva” (pag. 309).

³²³ Come vorrebbe L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 20 ss.

³²⁴ In tal senso, D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 296, che anzi loda la maggior sintesi operata dal legislatore nazionale; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici*

corretta, dal momento che la stessa elencazione contenuta nelle norme europee è, verosimilmente, da intendersi in senso esemplificativo “di qualsiasi ulteriore qualità del prodotto o servizio ovvero dell’impresa”³²⁵.

Oggetto della certificazione potrà, dunque, essere qualunque caratteristica obiettivamente accertabile tramite i controlli previsti dal regolamento d’uso, compresa l’adesione a valori etici o ideologici, purché essi si sostanzino in regole oggettive riguardanti qualità verificabili dei prodotti o servizi, dei metodi di produzione, delle *policy* aziendali, delle materie prime, ecc.³²⁶. Non è, invece, da considerarsi ammissibile, come oggetto della certificazione, l’adesione puramente soggettiva del titolare ad un sistema di valori non oggettivamente definito o non accertabile nel senso appena indicato³²⁷.

Tornando al profilo soggettivo del marchio di certificazione, l’unico requisito richiesto al registrante sembra, dunque, essere quello di non svolgere “un’attività che comport[i] la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Tale divieto è stato declinato, nelle linee guida dell’EUIPO, in un generale “obbligo di neutralità” del titolare del marchio, inteso nel senso di non “avere alcun interesse economico (commerciale) sul

e segni geografici, cit., 141, nt. 51; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496, che valorizza, in particolare, il riferimento alla “natura del prodotto” per ampliare il portato della norma.

³²⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141, nt. 51; nello stesso senso anche M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496 e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 296.

³²⁶ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141, nt. 51; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496; G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 48 ss.

³²⁷ In tal senso sembra esprimersi D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 297. *Contra*, invece, sembra P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 482-483, che, seppur nel regime precedente all’ultima riforma, tende a concedere piena libertà nel fissare l’oggetto della certificazione. Non è sempre facile, peraltro, stabilire la linea di demarcazione tra ciò che si può considerare caratteristica obiettivamente accertabile e cosa, invece, sia un’adesione generica nel senso descritto. Un esempio di tale ambiguità potrebbe essere l’eventualità, prospettata in G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 49, nt. 24, di un marchio che segnali gli alberghi che danno lavoro ai disabili, considerato dallo stesso Autore esemplificazione di una possibile attestazione di qualità “ideologica” di un bene e da D. SARTI, *La nuova disciplina...*, cit., 297, nt. 51, come un caso in cui non dovrebbe essere permessa la registrazione del marchio come marchio di certificazione. È plausibile che la soluzione vada trovata nel concreto atteggiarsi delle regole volte a stabilire quando tale marchio possa potenzialmente essere concesso in uso all’albergo richiedente.

mercato di riferimento”³²⁸. Si tratta di un requisito fondamentale per il marchio di certificazione, la cui intera disciplina è costruita attorno all’indipendenza del registrante. Per tale motivo, ci si limita qui a queste affermazioni generali, rinviando per una trattazione specifica al § 7.2, ad esso dedicato.

La disciplina riguardante gli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione di un marchio di certificazione non è trattata organicamente dalle norme dedicate a tale marchio dal r.m.UE, né tantomeno dal c.p.i. È necessario, quindi, fare riferimento in larga parte alla disciplina dettata per il marchio individuale, integrandola con le specifiche norme dettate per il marchio di certificazione, oltre a tener sempre in considerazione la funzione che gli è propria e gli adattamenti che essa impone³²⁹.

Già si è vista l’ampia deroga di cui gode tale tipologia di marchio in relazione al divieto di descrittività del segno, sia per quanto riguarda la natura del marchio sia in relazione alle caratteristiche certificate³³⁰, che tuttavia non giunge fino al punto di permettere la registrazione di marchi completamente privi di capacità distintiva. Al riguardo, si deve ritenere che si applichi anche al marchio di certificazione l’istituto del *secondary meaning*³³¹. Infatti, oltre a non esserci espresse indicazioni contrarie, l’alternativa sarebbe quella di permettere l’uso libero di segni che il pubblico ormai ricollega alla garanzia di una determinata qualità nei beni contrassegnati³³². Dovrà, comunque, prestarsi molta attenzione nel riconoscere una forte capacità distintiva ai segni registrati come marchi di certificazione, dato che gli è permessa una maggior vicinanza

³²⁸ EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4. Per ulteriori riferimenti, si veda § 7.2.

³²⁹ Come sottolineato da EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 6.

³³⁰ Si veda § 3.3. Al riguardo si ricorda anche la specifica deroga prevista nel diritto nazionale per il marchio di certificazione che contiene un’indicazione geografica, di cui si tratterà al § 6.2.

³³¹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 501; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 303; G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 56.

³³² M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 501. La questione pare caratterizzata, quindi, da un aspetto di tutela del consumatore che non può essere trascurato e che sembra ancora più pregnante rispetto a quando è coinvolto un marchio individuale. Segnalano la rilevanza della tutela dei consumatori nel diritto dei marchi: R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, cit., 326 ss.; Id., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 594 ss.; G. GHIDINI, *La tutela dell’affidamento del pubblico rispetto all’informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, in *Profili evolutivi del Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 341 ss.; con specifico riferimento ai marchi nel contesto delle indicazioni geografiche, anche M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 589 ss.

al termine descrittivo o generico³³³. Allo stesso modo, si deve ritenere che anche i marchi di certificazione possano andare incontro a volgarizzazione³³⁴.

Il requisito della rappresentabilità del segno nel registro non pone, invece, problemi specifici e segue, quindi, la disciplina posta al riguardo per il marchio individuale.

Grande importanza riveste l'impedimento riguardante l'illiceità del marchio e, nello specifico, quella derivante dall'ingannevolezza dello stesso³³⁵. Ciò sicuramente non stupisce data la funzione di garanzia qualitativa del marchio di certificazione, che, come detto, si sostanzia proprio nell'assicurare al pubblico una certezza sulla conformità del bene contrassegnato alle caratteristiche certificate, o, in altri termini, sulla ««verità merceologica» dei prodotti o servizi contraddistinti»³³⁶. La questione ha ramificazioni più profonde di quanto possa apparire e si inserisce all'interno di un più generale sistema normativo volto ad assicurare la serietà delle informazioni trasmesse dal marchio di certificazione, a cui si dedicherà il § 7.

Per quanto riguarda il requisito della novità, si ritiene che esso non si differenzi sostanzialmente da quanto previsto per il marchio individuale³³⁷. A tal riguardo, non dovrebbe far differenza che il segno anteriore sia un marchio individuale, un marchio collettivo o un marchio di certificazione³³⁸. Bisogna comunque tenere in considerazione la più ampia possibilità per i marchi di certificazione di consistere in elementi descrittivi del prodotto o servizio contrassegnato. È, quindi, probabile che sia sufficiente una minor distintività rispetto al segno anteriore affinché la registrazione sia valida, sebbene non

³³³ I rischi sono comunque limitati dal fatto che chiunque voglia usufruire di un marchio di certificazione, e possieda i requisiti richiesti, deve essere autorizzato ad utilizzarlo dal titolare in virtù del c.d. principio della “porta aperta”. Al riguardo, si veda § 5.

³³⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 501.

³³⁵ Si ritiene, invece, che, per quei segni che in sé non possano essere validamente registrati, il marchio di certificazione non si differenzi da quello individuale.

³³⁶ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 598, che prende l'espressione “verità merceologica” da G. GHIDINI, *La tutela dell'affidamento del pubblico rispetto all'informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, cit., 341. In effetti, si potrebbe argomentare che già la funzione protetta del marchio di certificazione sia sufficiente per vietare qualsiasi aspetto anche solo lievemente decettivo del marchio stesso.

³³⁷ Ciò sembra desumibile da EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 6, e, in particolare, dagli esempi riportati nelle stesse.

Sebbene con riferimento al marchio collettivo precedente alla riforma del 2019, si vedano anche G.E. SIRONI, *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, cit., 175; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 163-164; ancora più risalente, D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 57.

³³⁸ Per riferimenti si veda nt. precedente.

possa essere assente³³⁹. Un regime particolare, invece, si ha quando il segno anteriore sia un'indicazione geografica protetta (DOP/IGP), ma si rinvia in proposito al § 6.2.

Condizione ulteriore per la registrazione di un marchio di certificazione è il deposito, contestuale a quello della domanda per l'ordinamento nazionale o entro i due mesi successivi per quello europeo, del regolamento d'uso del marchio stesso³⁴⁰. Il contenuto del regolamento è disciplinato dall'art. 157, comma 1-ter c.p.i. e 84.2 r.m.UE³⁴¹ e non può consistere in disposizioni contrarie al buon costume e all'ordine pubblico³⁴².

Strettamente legato al tema del deposito del regolamento d'uso, è quello dell'ammissibilità o meno dei marchi di certificazione di fatto. La tesi contraria alla protezione di marchi di certificazione non registrati si basa, infatti, sulla considerazione, perfettamente condivisibile, che la certezza sul contenuto del regolamento d'uso e la sua pubblicità possano essere garantite solamente tramite la registrazione presso l'UIBM³⁴³.

In effetti, sembra difficile negare valenza dirimente a tale affermazione, in particolar modo se si tiene conto della funzione del marchio di certificazione, che, di nuovo, è quella di trasmettere una certezza sulle caratteristiche e qualità che formano oggetto della certificazione³⁴⁴. D'altra parte, anche se si guarda alle norme in materia, non possono esserci dubbi in tal senso: per il marchio di certificazione UE, l'art. 85.1 r.m.UE dispone il rifiuto della registrazione, e quindi anche la nullità, in caso di mancato deposito del regolamento d'uso³⁴⁵; per l'ambito nazionale, l'art. 25, lett. b) dispone la nullità del marchio che sia in contrasto con l'art. 11-bis, comprese quindi le disposizioni in materia di regolamento d'uso³⁴⁶.

³³⁹ D'altra parte, andrà comunque rispettato il requisito della buona fede in capo al richiedente al momento della registrazione, in modo analogo a quanto avviene per il marchio individuale. Al riguardo, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 224 ss.

³⁴⁰ Artt. 11-bis.2 c.p.i. e 84 r.m.UE.

³⁴¹ Per un approfondimento sul contenuto del regolamento d'uso si veda § 7.

³⁴² In base all'art. 85.1 r.m.UE. A quanto risulta, tale norma non è espressamente riprodotta nel c.p.i., ma è senz'altro valida anche nell'ordinamento nazionale.

³⁴³ In tal senso, sebbene con riferimento alla disciplina precedente alla riforma del 2019, ma con considerazioni estendibili al marchio di certificazione attuale, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 73; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 766, nt. 77; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1772, nt. 65. Con riferimento, invece, alla disciplina vigente, è contrario al riconoscimento di un marchio di certificazione di fatto anche B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 421, nt. 69.

³⁴⁴ Sottolinea tale aspetto P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 73.

³⁴⁵ L'art. citato, infatti, impone che la domanda di registrazione sia respinta quando non siano rispettati, tra gli altri, anche i requisiti imposti dall'art. 84, riguardante, appunto, il regolamento d'uso.

³⁴⁶ Per tale motivo non può essere estesa al marchio di certificazione attuale la tesi di G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, cit., 38, che sosteneva l'ammissibilità del marchio collettivo

Peraltro, esiste una corrente minoritaria in dottrina favorevole all'ammissibilità del marchio di certificazione non registrato³⁴⁷. L'argomento più convincente sembra quello, proposto recentemente³⁴⁸, che evidenzia il rischio di distorsioni informative nel caso in cui si permettesse la libera appropriazione da parte di un terzo di un segno che, essendo già stato oggetto di un uso nel mercato, abbia conseguito un significato riconoscibile dal pubblico³⁴⁹. Tale assunto, tuttavia, non sembra abbia la forza di superare le esigenze di certezza relativamente alle qualità certificate ed alle modalità con cui tali qualità vengono verificate, a guardia delle quali il legislatore ha posto una disciplina apposita, che potrebbe essere sostanzialmente ignorata qualora si permettesse la protezione di marchi di certificazione non registrati³⁵⁰.

L'esclusiva che si ottiene a seguito della valida registrazione di un marchio di certificazione presenta alcune particolarità. Innanzitutto, il titolare non può utilizzare in

di fatto, nel vigore della disciplina precedente all'emanazione del c.p.i., a causa della mancanza di una norma che disponesse la nullità nel caso in cui non fosse stata rispettata la procedura di registrazione.

³⁴⁷ Attualmente, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 501 e, prima dell'attuazione della dir. marchi, G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 55, che argomenta la sua opinione soprattutto sulla mancanza di indicazioni contrarie nella dir. stessa. Più risalenti, G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, cit., 38, e, con riferimento al marchio collettivo pre '92, R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, cit., 531.

³⁴⁸ È l'opinione di M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 501. La posizione sembra molto vicina a quella espressa dallo stesso Autore per giustificare l'applicazione dell'istituto del *secondary meaning* al marchio di certificazione. In quel caso, tuttavia, non c'erano disposizioni legislative che si opponessero a tale ricostruzione, oltre al fatto che l'ammissibilità di marchi di certificazione non registrati stridrebbe in modo molto più deciso con la funzione di tali marchi.

³⁴⁹ Altra tesi che si rintraccia in dottrina è quella di G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 55, che ammette la protezione del marchio di certificazione non registrato in conseguenza della possibilità di proteggere anche in Italia marchi collettivi registrati all'estero e non sul territorio nazionale, sulla scia di Trib. Milano, 9 giugno 2015, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2016, 302 ss. Come fa, tuttavia, notare B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 421, nt. 69, in giurisprudenza "pare dirimente la questione per cui l'accesso alla tutela di fatto è comunque subordinato al rispetto dei requisiti costitutivi di tale tipologia di segni, come sancito (in senso ostativo) da Trib. Milano, 27 maggio 2013, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2013, 1026 ss.", tra i quali sembra, appunto, si possa annoverare il deposito del regolamento d'uso, data la sua vitale importanza nella disciplina del marchio di certificazione. In aperto contrasto con la tesi sostenuta in G. OLIVIERI, *Riflessioni...*, cit., è, peraltro, la stessa annotazione a Trib. Milano, 9 giugno 2015, cit., 305 ss.

³⁵⁰ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 73. Peraltro, sebbene possa essere vero che, nel singolo caso, il riconoscimento di una qualche protezione al marchio di certificazione di fatto possa portare un beneficio concreto al consumatore, si ritiene che alla lunga tale permissività renderebbe meno rigoroso l'intero sistema. Sarebbe, infatti, possibile evitare la registrazione, ed i controlli ad essa collegati, in un primo momento e, successivamente, "rifugiarsi" nella disciplina del marchio di fatto nel momento in cui un nuovo marchio confliggesse con il proprio. Conseguenza che sarebbe difficilmente accettabile anche dallo stesso Libertini, che indica la mancanza di rigore nel sistema dei segni ad uso essenziale plurimo come uno dei problemi che mina la diffusione e l'utilità di tali segni. Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 478 ss.

proprio il segno registrato, dato che non gli è permesso svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato³⁵¹. Dovrà, invece, concedere l'uso del marchio ai terzi che decidano di sottostare ai controlli stabiliti nel regolamento d'uso e risultino conformi. In questo modo il titolare evita la decadenza del marchio per non uso in base all'art. 24 c.p.i., il cui comma 1-ter stabilisce, infatti, che nel caso del marchio di certificazione è sufficiente l'uso effettivo da parte del soggetto legittimato all'uso per rispettare i requisiti di cui al comma 1³⁵². Peraltro, si ritiene che sia sufficiente anche un solo utilizzatore per evitare tale decadenza³⁵³.

Dall'obbligo di indipendenza che grava sul titolare discende che il rapporto tra quest'ultimo ed il terzo a cui è concesso l'uso del segno non può essere di tipo associativo, come accade per il marchio collettivo, ma si tratterà di un rapporto su base contrattualistica. Il marchio di certificazione, quindi, non potendo essere utilizzato in proprio dal titolare, potrà essere sfruttato esclusivamente in forza dei contratti di licenza conclusi tra il titolare ed i terzi concessionari. La licenza, peraltro, dovrà avere necessariamente natura non esclusiva, essendo tale marchio un segno essenzialmente destinato all'uso plurimo di più imprenditori tra loro indipendenti³⁵⁴.

³⁵¹ Come si è già detto, tale divieto è imposto dagli artt. 11-bis c.p.i. e 83 r.m.UE. Tale opinione era comunque largamente maggioritaria – per il marchio collettivo in generale, ma soprattutto in chi gli riconosceva una forte funzione di certificazione – anche nel vigore delle normative precedenti a quella attuale. Cfr., tra gli altri, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 405; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 626 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 84 ss.

Analoga regola vale per tutti gli ordinamenti anglo-americani, ad eccezione dell'Australia, come riportato da J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 62.

³⁵² Visti al § 1.4, a cui si rimanda. Significato analogo ha l'art. 87 r.m.UE.

³⁵³ Con specifico riferimento al marchio di certificazione, cfr. L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 49. In relazione al marchio collettivo, avente però funzione di garanzia qualitativa, D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 90 e P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 635. Infine, E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 316-317, con riferimento, invece, al marchio collettivo, inteso come segno appartenente ad un ente associativo con funzione di provenienza imprenditoriale collettiva. Si ritiene, tuttavia, che l'opinione possa valere anche per il marchio di certificazione, in quanto nel testo si afferma che è sufficiente ad evitare la decadenza anche l'uso da parte di "un solo utilizzatore esterno in forza di un contratto di licenza non esclusiva stipulato con il titolare". Si vedrà, comunque, che tale possibilità non può essere il normale assetto di un marchio di certificazione, ma piuttosto un caso limite, destinato ad essere superato dalla concessione dell'uso del segno ad altri soggetti, pena il rischio di incorrere nella decadenza per decettività del marchio stesso. Si veda, in proposito, il § 7.4.

³⁵⁴ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 134 e, anche se con riferimento al marchio collettivo, E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 321. Il divieto di concedere una licenza esclusiva per l'uso del marchio deriva direttamente dalla necessità di rispettare il principio della "porta aperta" e, quindi, come sottolinea D. SARTI, cit., dalla stessa funzione del marchio di certificazione. Sul principio della "porta aperta" nel marchio di certificazione, si veda § 5.

Né il legislatore europeo né quello nazionale dettano norme specifiche sull'argomento, per il quale si dovrà, quindi, fare riferimento ancora una volta alle norme stabilite per il marchio individuale. Sebbene si possa ritenere che, nel complesso, valgano i principi generali da queste dettati³⁵⁵, sembra che anche in questo caso ci siano alcune particolarità dovute alla specifica funzione del marchio di certificazione³⁵⁶. È da ritenere, ad esempio, che non sia possibile per il concessionario del segno trasferire o cedere a propria volta in licenza a terzi il diritto di usare il marchio di certificazione³⁵⁷. Al di fuori di qualche cenno, tuttavia, non si trovano in dottrina approfondimenti sul tema, che non sarà, quindi, qui indagato ulteriormente.

Una seconda particolarità è data dal fatto che, sebbene debbano essere precisate anche per il marchio di certificazione, in base alla classificazione di Nizza, le classi merceologiche per cui esso viene registrato³⁵⁸, tale indicazione possiede, in questo caso, una valenza particolare. I marchi di certificazione vanno richiesti, infatti, in relazione ai prodotti e servizi che saranno controllati e non per il servizio di certificazione in sé³⁵⁹. In forza della scelta di registrare un marchio di certificazione – decisione che è oggetto di apposita dichiarazione al momento della domanda – la categoria scelta “trasla di significato, rilevando per i beni o servizi non in quanto tali ma quali oggetto del servizio di certificazione stesso”, cosicché il principio di specialità vale anche per tale tipologia di

³⁵⁵ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 83.

³⁵⁶ In prima approssimazione, vengono in mente: le modalità dell'eventuale applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 23 c.p.i., la necessaria conformità del contenuto della licenza alle previsioni del regolamento d'uso e la possibilità di specificarle in relazione alla situazione singola di ciascun concessionario, i limiti posti alla libera determinazione del rispettivo economico dovuto dal licenziatario (su cui, per l'ordinamento inglese, cfr. J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 64-65).

³⁵⁷ Così espressamente EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, scaricabile dal sito dell'EUIPO. Sull'inammissibilità del trasferimento del diritto di uso del marchio da parte dei licenziatari si veda anche P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 635-636; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 83; G.E. SIRONI, *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, cit., 176.

³⁵⁸ Non ci sono, infatti, norme che indichino il contrario. La necessità di indicare i prodotti o servizi per cui il marchio di certificazione viene registrato è sottolineata da EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3. Un'impostazione risalente, peraltro, negava l'applicazione del principio della relatività della tutela al marchio collettivo, nella disciplina precedente al '92, sulla base del fatto che esso ricopriva, secondo l'Autrice, esclusivamente una funzione di garanzia qualitativa, in assenza, invece, di qualsiasi funzione di provenienza. Cfr. F. SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, cit., 23 ss.

³⁵⁹ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3; B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 411-412 e, implicitamente, la stessa Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso *OKO Test Verlag GmbH*, cit., punto 41, oggetto di commento.

marchio e l'esclusiva che esso conferisce si esplica "con riferimento all'ambito merceologico indicato"³⁶⁰.

Sul piano della tutela, tale principio è stato in passato declinato nel senso di limitare l'ampiezza della protezione che veniva concessa al marchio collettivo, nelle sue varie versioni precedenti alla riforma del 2019. Si pone qui il dubbio se le considerazioni che portarono a tali conclusioni non possano essere estese anche al marchio di certificazione attuale. La questione verrà, tuttavia, indagata al § 6.3.

Il r.m.UE dedica alla trasferibilità dei diritti sul marchio di certificazione l'art. 89, consistente in un unico comma, che recita: "in deroga all'articolo 20, paragrafo 1³⁶¹, il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2". Il marchio di certificazione UE può, quindi, essere ceduto solamente ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza che sono richiesti per esserne titolari. L'ordinamento italiano non prevede espressamente una norma analoga, ma si deve ritenere che tale disciplina valga anche per l'ambito nazionale, in forza del principio di libera trasferibilità dell'art. 23 c.p.i. e della caratterizzazione funzionale del marchio di certificazione³⁶².

³⁶⁰ B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 412, di cui sono anche le parole citate in precedenza. In tal senso anche EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3, in cui si aggiunge, inoltre, che non è necessaria esplicita indicazione del fatto che l'elenco si riferisce ai prodotti o servizi oggetto di certificazione, dato che già si precisa la tipologia di marchio di cui si fa richiesta. Nonostante la classificazione abbia valore per lo più fiscale ed amministrativo (cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 257 ss.), la sua portata formale non può essere sottovalutata, potendo portare anche per i segni ad uso essenziale plurimo al rifiuto della registrazione o alla nullità del marchio, come è successo in Cass., 14 maggio 2019, n. 12848, caso *Aceto Balsamico di Modena*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2020, III.

Il principio era già stato declinato in tal senso, sebbene con riferimento al marchio collettivo avente funzione di garanzia qualitativa, in Trib. Milano, 9 giugno 1980, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1980, 469-470.

³⁶¹ Che enuncia il principio di libera disponibilità del marchio UE, a cui l'art. 89 pone, appunto, una restrizione. Non sembra, in realtà, che la precisazione fosse necessaria, dato che la disciplina del marchio di certificazione UE può già derogare a quella del marchio individuale UE in forza del rinvio di cui all'art. 83.3.

³⁶² Certamente, infatti, un marchio di certificazione non potrebbe essere ceduto ad un soggetto che non rispettasse la normativa in materia di indipendenza ed adeguatezza del titolare, pena l'inutilità di tale disciplina fin dal principio e l'ovvia decadenza del marchio in questione. Al contempo, in un regime di libera cessione del marchio, per impedire del tutto la trasmissione del marchio di certificazione sarebbe necessario un divieto espresso che non è, invece, presente. In tal senso, per il marchio collettivo pre-riforma del 2019, ma con considerazioni che possono essere estese al marchio di certificazione attuale, G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, cit., 116.

A favore della trasferibilità, pur nel vigore della normativa precedente al 2019, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 77; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 635. Sul tema si veda G.E. SIRONI, *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, cit., 176.

Si pone, quindi, il problema di chi debba verificare l'idoneità del cessionario e, in particolare, se tale compito possa essere affidato all'UIBM, o all'EU IPO a seconda dei casi, dato che né le norme nazionali né quelle europee danno indicazioni al riguardo³⁶³. La risposta, in questo caso, non sembra che poter essere affermativa³⁶⁴, dato che i due Uffici sono gli stessi soggetti incaricati di verificare tali requisiti al momento della registrazione³⁶⁵ e la cessione è comunque soggetta al regime di trascrizione da loro gestito, vigente per il marchio individuale.

Infine, per quanto riguarda le cause di estinzione del marchio di certificazione, si rinvia al § 7.4.

5. Il principio della “porta aperta” nel marchio di certificazione

Si è già visto³⁶⁶ che con principio della “porta aperta” si intende una qualche forma di accesso all'uso di un segno ad uso essenziale plurimo, che dev'essere garantita dal titolare dello stesso a qualsiasi terzo che voglia utilizzarlo e che possieda i requisiti stabiliti nel regolamento d'uso a tale scopo. Si è visto, inoltre, che tale principio è previsto espressamente per il solo marchio collettivo geografico, per il quale si sostanzia nel diritto del terzo di entrare a far parte dell'ente associativo titolare, da cui consegue la possibilità di utilizzare il marchio stesso per i propri prodotti o servizi.

È evidente, perciò, che tale declinazione del principio della “porta aperta” non può essere quella che si applica al marchio di certificazione, che non risulta in alcun modo caratterizzato dalla presenza di un legame associativo tra titolare ed utilizzatori³⁶⁷. Anche qualora un marchio di certificazione fosse posseduto da un ente associativo, infatti, non avrebbe comunque senso parlare di diritto del terzo di ingresso nell'associazione. Il diritto di usare un marchio di certificazione non dipende in alcun modo dal rapporto di

³⁶³ Cosa che, invece, succede nell'ordinamento inglese, in cui tale mansione è affidata all'UKIPO (*United Kingdom Intellectual Property Office*), dal momento che “*an assignment or other transmission of a UK registered certification mark is not effective unless the consent of the registrar is given*” (J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 72).

³⁶⁴ In tal senso, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 497, nt. 77, richiamato anche da S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 137, nt. 43.

³⁶⁵ Si rinvia in proposito al § 7.3.

³⁶⁶ Al § 2.3.

³⁶⁷ *Contra*, S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123, che, tuttavia, considera i marchi di certificazione come sostanzialmente simili ai marchi collettivi, con la differenza di essere “istituit[i] e disciplinat[i] ex lege” (pag. 122).

partecipazione tra terzo e titolare, ma dal contratto di licenza concluso tra loro³⁶⁸, cosicché il fatto di essere membro dell'associazione titolare del segno non solo non darebbe alcuna garanzia di poter usare il marchio in questione, ma rischierebbe addirittura di porre in dubbio l'indipendenza del titolare qualora tale utilizzo fosse permesso³⁶⁹.

Nonostante ciò, l'applicazione del principio della "porta aperta" al marchio di certificazione non sembra essere in discussione, dal momento che la dottrina pressoché unanime concorda su tale punto. Bisogna, tuttavia, capire – ed è qui che sorgono le differenze tra i vari interpreti – come tale principio si applichi alla disciplina di tale tipologia di marchio e su quali basi normative, in assenza di un'esplicita previsione in tal senso.

A tale scopo, c'è chi³⁷⁰ in dottrina ha cercato di valorizzare una specifica norma riguardante il marchio di certificazione, in particolare quella che prevede la necessità di indicare "nel regolamento d'uso [...] le persone abilitate ad usare il marchio"³⁷¹. Secondo tale opinione, dal momento che la disposizione è uguale ad un'analoga norma prevista per il marchio collettivo, per il quale il principio della "porta aperta" sarebbe espressamente vigente, anche l'uso del marchio di certificazione, per analogia, dovrebbe essere concesso al terzo ogniqualvolta le condizioni previste nel regolamento d'uso siano rispettate³⁷².

La tesi, tuttavia, non pare convincente. Innanzitutto, la norma in sé certamente non impone al titolare di concedere l'uso del segno registrato a chiunque rispetti gli standard stabiliti nel regolamento d'uso, ma prevede semplicemente che le modalità di selezione delle persone autorizzate all'uso, qualsiasi esse siano, vengano indicate nel regolamento

³⁶⁸ M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 184-185.

³⁶⁹ La circostanza della titolarità di un marchio di certificazione da parte di un ente associativo, così come le conseguenze di un eventuale utilizzo dello stesso da parte di soggetti legati al titolare da un rapporto di partecipazione, saranno indagate al § 7.

³⁷⁰ Si tratta di R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 593. La tesi si riferisce al marchio di certificazione nel sistema europeo, essendo stata espressa prima dell'attuazione italiana della dir. marchi. Le considerazioni effettuate possono, tuttavia, essere senz'altro trasposte al marchio di certificazione nazionale.

³⁷¹ Art. 84.2 r.m.UE. Analogo è l'art. 157, comma 1-ter, lett. g), c.p.i.

³⁷² Posizione simile è espressa da L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 24-25, in cui si sostiene che l'applicazione della norma prevista per il marchio collettivo geografico al marchio di certificazione avvenga in forza del rinvio dell'art. 11-bis.5 c.p.i., comprensivo anche dell'art. 11 c.p.i. Si è già visto, tuttavia, che tale norma si sostanzia in un diritto del terzo di entrare a far parte dell'associazione titolare del marchio, cosa che non può accadere per il marchio di certificazione. Più preciso, al riguardo, sembra il rinvio effettuato dall'art. 83.3 r.m.UE che esclude espressamente le norme riguardanti il marchio collettivo.

d'uso³⁷³. La norma acquista, quindi, il significato indicato solo nel momento in cui essa si può riferire contemporaneamente al marchio collettivo, per cui altra norma imporrebbe, secondo la tesi riportata, il principio della “porta aperta”, e al marchio di certificazione, a cui tale norma verrebbe estesa. Tale interpretazione poggia, quindi, sull’assunto che per qualsiasi marchio collettivo valga il principio in esame, ma si è già visto³⁷⁴, in realtà, che solo il titolare di un marchio collettivo geografico deve sottostare a tale obbligo. Il titolare di un marchio collettivo che non contiene indicazioni in tal senso, invece, può legittimamente decidere di mantenere chiusa la propria associazione all’ingresso di nuovi membri. L’analogia, quindi, non sembra reggere.

In realtà, è lo stesso accostamento tra i due segni ad uso essenziale plurimo, in questo caso, ad essere equivoco. Il diritto di accedere all’uso del marchio non si presenta allo stesso modo nelle due tipologie di segno ad uso essenziale plurimo e per questo motivo non è possibile, in linea generale, derivare la valenza del principio della “porta aperta” nella disciplina del marchio di certificazione dalle norme sul marchio collettivo. Il riferimento generico ad un principio della “porta aperta” valevole per entrambi rischia, anzi, di essere ingannevole, portando a sottovalutare la differenza che intercorre tra i due istituti e mascherando i reali termini della questione, che si attestano sostanzialmente nel diritto di entrare a far parte dell’ente associativo titolare per il marchio collettivo e nel diritto di sottostare ai controlli previsti dal titolare, ed ottenere la certificazione se tali controlli vengano superati, per il marchio di certificazione.

Data l’impossibilità di giustificare l’applicazione del principio della “porta aperta” attraverso elementi normativi in comune con il marchio collettivo e considerando la già citata assenza di elementi testuali a ciò dedicati, diversi autori hanno proposto di servirsi del diritto della concorrenza³⁷⁵.

Una prima possibilità è quella di ricorrere alle norme antitrust, in particolare a quelle che vietano l’abuso di posizione dominante³⁷⁶. Il soggetto che si trovasse in tale

³⁷³ Si pensi, banalmente, ad una disposizione che subordinasse la concessione del marchio all’approvazione del titolare. Questa sarebbe certamente una disposizione che indica le persone abilitate ad usare il marchio, ma non darebbe alcuna garanzia al terzo di poter ottenere la concessione all’uso nel momento in cui rispettasse gli standard richiesti.

³⁷⁴ Si veda § 2.3.

³⁷⁵ In aggiunta agli autori a cui si farà riferimento tra poco, propone di utilizzare le norme che regolano la concorrenza anche P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 629-630.

³⁷⁶ In tal senso, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 87-88; G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 53.

situazione non potrebbe legittimamente rifiutarsi di concedere la certificazione a chi ne faccia richiesta se tale rifiuto “non [fosse] motivato da circostanze oggettive³⁷⁷”: sarebbe certamente illegittimo, quindi, negare l’uso del marchio a chi rispetti tutti i requisiti richiesti per la sua utilizzazione³⁷⁸. Il problema di utilizzare questa disciplina è la limitatezza dei casi in cui ricorrono gli estremi per applicarla, dato che, per esservi abuso, è necessario che esista prima una posizione dominante del titolare del marchio di certificazione. Questa posizione “non è mai data soltanto dalla titolarità del diritto di proprietà intellettuale, ma deriva anche da altre circostanze di fatto”, da accertare caso per caso e solitamente di carattere eccezionale³⁷⁹. Questo problema non sfugge, peraltro, ai sostenitori di tale tesi, che, infatti, propongono dei correttivi per ampliare l’obbligo del titolare: sono questi, ad esempio, l’opportunità di trarre da tale disciplina dei principi più generali, “operanti anche al di là dei limiti dimensionali in quella sede fissati dal legislatore³⁸⁰”, o l’applicazione del principio di parità di trattamento nel caso in cui il titolare sia un ente pubblico, con la conseguenza di permettere l’accesso a chiunque possieda i requisiti richiesti a prescindere dalla posizione sul mercato del titolare³⁸¹.

Un’altra possibilità è quella di affiancare alla disciplina sull’abuso della posizione dominante altri strumenti normativi relativi al diritto della concorrenza: si fa riferimento, in particolare, alla disciplina della concorrenza sleale e all’obbligo del monopolista legale di contrarre a parità di condizioni³⁸². La prima si applicherebbe a tutti i casi di dimensioni più ridotte, che certamente sfuggirebbero alla normativa antitrust, “apprezzando come comportamento professionalmente scorretto o come concorso in altrui comportamenti professionalmente scorretti una concessione irragionevolmente soggettiva dell’uso del marchio”³⁸³. Per quanto riguarda il secondo, esso rappresenta sicuramente una possibilità

³⁷⁷ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 53.

³⁷⁸ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 87.

³⁷⁹ Sull’applicazione del diritto antitrust in riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 637-643, da cui sono tratte anche le parole tra virgolette. Peraltro, secondo D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 288-289, situazioni in cui si possono rintracciare posizioni dominanti detenute da titolari di un marchio di certificazione sarebbero “forse nemmeno troppo frequenti”.

³⁸⁰ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 87. *Contra*, D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 289, in cui si afferma, seppur con riferimento ai marchi collettivi, ma con considerazioni valedoli in via generale, che “è arbitrario estendere l’applicazione dei principi antitrust in assenza di [...] posizioni dominanti o in generale di potere di mercato”.

³⁸¹ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 54, la cui opinione rimane, comunque, la più restrittiva.

³⁸² È la proposta di P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 483-484.

³⁸³ P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 484.

interessante, dato che la privativa concessa al titolare di un marchio è, in effetti, un monopolio sull'uso del segno registrato. Nel momento in cui un marchio di certificazione può essere composto principalmente, o addirittura esclusivamente, di elementi generici o descrittivi dei prodotti o servizi contrassegnati, esiste il rischio di sottrarre alla concorrenza la possibilità di certificare le specifiche caratteristiche o qualità veicolate da quel segno³⁸⁴. In questo contesto non pare del tutto illogico ipotizzare di applicare l'obbligo a contrarre del monopolista legale di cui all'art. 2597 c.c. al titolare del marchio, in modo da evitare “distorsioni informative ed effetti discriminatori, restrittivi della concorrenza”³⁸⁵.

Più in generale, tuttavia, il problema di legare l'applicazione del principio della “porta aperta” solamente al diritto della concorrenza risiede nella necessità di adottare a tale scopo diverse normative, ciascuna con il proprio campo di applicazione, i propri requisiti e le proprie specifiche finalità³⁸⁶. Il problema necessita, in altre parole, di una soluzione più generale, che sia valida indipendentemente dalla posizione concreta assunta dal titolare sul mercato o dagli specifici comportamenti che egli compie nei confronti dei terzi³⁸⁷.

Per tali motivi, l'opinione più convincente sembra essere quella di quanti asseriscono che il principio della “porta aperta” debba essere applicato a tutti i marchi di certificazione in quanto proprio della stessa funzione di garanzia qualitativa che li

³⁸⁴ È quanto afferma M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498, richiamando anche per il marchio di certificazione le sue considerazioni di pag. 488 e 489 per il marchio collettivo. Cfr. anche M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 757 ss. Peraltro, come rileva G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 12, richiamato anche da P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 484, nt. 9, il problema qui descritto fa parte, in realtà, di una questione più generale, riguardante la contrapposizione tra “significato legale e quello comune” della denominazione di un bene e le restrizioni che possono derivare alla concorrenza da tale contrapposizione. Come sottolinea l'Autore, infatti, “la libertà del linguaggio, soprattutto quando si riferisce alla denominazione generica del prodotto, equivale alla libertà della fabbricazione e della vendita”.

³⁸⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498. Sembra restare valido, tuttavia, quanto detto riguardo all'abuso di posizione dominante con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale.

³⁸⁶ In tal senso, sebbene nel vigore della normativa precedente a quella attuale, M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, I, 508, nt. 69. Ciò non significa che, quando tali requisiti siano effettivamente soddisfatti, non si applichino le normative in questione. Cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 637-643.

³⁸⁷ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 288-289, seppur con riferimento al marchio collettivo, ma con considerazioni che possono essere riprese anche per il marchio di certificazione.

contraddistingue³⁸⁸. Se scopo del marchio di certificazione è, infatti, quello di distinguere i prodotti contrassegnati in ragione delle caratteristiche che sono oggetto di verifica, alla base della scelta di chi possa utilizzare il segno registrato non potrà esserci altro che la presenza o meno di suddette caratteristiche³⁸⁹. Nel momento in cui il titolare potesse legittimamente rifiutarsi di sottoporre ai controlli previsti i prodotti o servizi del terzo, o di concedere l'utilizzo del marchio qualora tali controlli venissero superati, il marchio di certificazione non rispetterebbe più la sua funzione istituzionale di garanzia qualitativa, ma segnalerebbe le scelte effettuate dal titolare riguardo agli utilizzatori del proprio segno³⁹⁰. In altre parole, il segno distinguerebbe, in realtà, solo "i prodotti o servizi che il titolare ha voluto certificare in attuazione delle proprie strategie commerciali"³⁹¹.

È da ritenere, quindi, che qualsiasi operatore³⁹² sia titolare di un diritto soggettivo perfetto consistente nella facoltà di sottoporre i propri prodotti o servizi alle verifiche del soggetto che detiene il marchio e di ottenere la concessione all'uso del segno qualora essi risultino in linea con gli standard richiesti³⁹³.

In tal modo, peraltro, risulta rispettato anche quel requisito di indipendenza che rimane l'unica indicazione normativa con riferimento al soggetto registrante un marchio di certificazione. È evidente, infatti, che, nel momento in cui il titolare è costretto ad aprire a qualsiasi soggetto la possibilità di ottenere la certificazione, egli non sta dando priorità a nessuno di essi, rimanendo imparziale nei confronti dei vari interessi di cui i diversi

³⁸⁸ In tal senso, S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 136; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 184-185; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1764-1765; Id., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 746 e 759-760; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298-299; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 668-669, nt. 37; Id., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 141-142.

³⁸⁹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 136; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 184-185; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298-299.

³⁹⁰ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 141-142.

³⁹¹ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 142, che sottolinea anche come tale funzione sia molto vicina a quella che può essere svolta da un marchio individuale.

³⁹² Purché, chiaramente, non siano soggetti legati al titolare, in modo tale da mettere a rischio la sua indipendenza ai sensi dell'art. 11-bis.1 c.p.i. Si veda il § 7.2.

³⁹³ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 760; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1765. Viene a questo punto da chiedersi se il titolare di un marchio di certificazione possa – e se del caso in quali circostanze – rifiutarsi di effettuare le verifiche richieste sui prodotti o servizi di un particolare soggetto, quando essi siano manifestamente incompatibili con i requisiti imposti per l'uso del marchio. Si tratta sicuramente di un tema delicato, data l'evidente facilità con cui una tale possibilità può portare ad abusi da parte del titolare, che andrà presumibilmente risolto di volta in volta a seconda delle specifiche circostanze del singolo caso.

soggetti sono portatori. In particolare, non risultano favoriti coloro che già sono concessionari del marchio, i quali, al contrario, avrebbero presumibilmente interesse ad essere gli unici a potersi fregiare di un segno attestante determinate caratteristiche o qualità³⁹⁴. Allo stesso modo, non è detto che questa completa apertura risponda pienamente all'interesse del titolare, che potrebbe dover sostenere costi ulteriori per effettuare un maggior numero di controlli, o veder ridurre il proprio volume d'affari nel momento in cui decidesse di coprire tali costi con le entrate derivanti dalle licenze concesse³⁹⁵. Nemmeno in questo caso, tuttavia, è possibile prescindere dal principio della "porta aperta". L'interesse alla massimizzazione dei profitti è, infatti, sicuramente perseguibile da parte di chi abbia deciso di registrare un marchio di certificazione, purché sia rispettata però la funzione specifica attribuita dall'ordinamento a tale marchio, di cui l'indipendenza del titolare – e di conseguenza la possibilità di qualsiasi terzo di accedere all'uso del segno - è elemento essenziale³⁹⁶.

L'importanza del principio della "porta aperta" nella disciplina del marchio di certificazione si può apprezzare, inoltre, anche da un punto di vista storico e comparatistico. Infatti, fin dalle prime convenzioni internazionali in materia e dalla loro attuazione nei diritti nazionali³⁹⁷, l'evoluzione normativa dei segni ad uso essenziale plurimo ha portato alcuni interpreti a distinguere il marchio di certificazione, di tradizione anglosassone, ed il marchio collettivo, di tradizione europeo-continentale, in base all'apertura soggettiva che essi garantivano ad i terzi interessati ad ottenere l'uso dello stesso, piuttosto che secondo una differenza tra le funzioni a loro assegnate, spesso caratterizzate, invece, da zone di sovrapposizione reciproca³⁹⁸.

³⁹⁴ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298.

³⁹⁵ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298-299. Sembra, invece, fin troppo ottimista M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 184-185, secondo cui un aumento degli operatori richiedenti la certificazione porterebbe necessariamente ad un ampliamento della sfera d'azione del titolare e, di conseguenza, dei suoi ricavi.

³⁹⁶ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 668-669, nt. 37; Id., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298-299.

³⁹⁷ Per una breve panoramica storica dei segni ad uso essenziale plurimo, si veda § 3.1.

³⁹⁸ M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., 743 ss. Con ciò non si vuol dire che non ci fosse consapevolezza della differenza funzionale tra le due tipologie di marchio, che, tuttavia, non era così chiara ed immediatamente percepibile come poteva essere, invece, la differente possibilità di accedere all'uso degli stessi. Si veda, ad esempio, R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, cit., 521 ss.

La differenza relativa all'apertura ai terzi nelle due tipologie di segni ad uso essenziale plurimo è sottolineata, da un punto di vista storico, anche da J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 25, che afferma: "A notable feature of a certification mark is that permission to affix the mark may not be refused to anybody who complies with the required standards. This feature distinguishes

D'altra parte, anche le attuali indicazioni comparatistiche sono a sostegno dell'applicazione del principio della "porta aperta" nella disciplina del marchio di certificazione³⁹⁹. In particolare, accostabile alla situazione normativa italiana sembra essere quella del Regno Unito, in cui "*although not expressed as a statutory requirement [...], the policy of requiring 'open access' to certification marks has been maintained consistently by the registry*"⁴⁰⁰.

Dal caso anglosassone, peraltro, sembra potersi trarre un'ulteriore indicazione, riguardante nello specifico la legittimità di eventuali restrizioni dei soggetti legittimati ad utilizzare il marchio di certificazione. In base ad un'applicazione stringente del principio della "porta aperta", tale possibilità non dovrebbe essere ammessa. L'UKIPO, tuttavia, permette che il regolamento d'uso preveda specifiche disposizioni in tal senso se "*due to the nature of the goods/services being certified the mark is only available to certain types of person, for example those with particular qualifications*"⁴⁰¹. Una simile soluzione sembra poter essere adottata anche per il diritto italiano, purché le categorie di soggetti individuate dal regolamento siano selezionate con criteri obiettivi ed astratti, volti a fornire al consumatore una migliore informazione, senza che si creino restrizioni arbitrarie dei soggetti autorizzati⁴⁰².

a certification mark from a collective mark, to which access is limited to, for example, members of an association or cooperative that owns the mark". L'Autore ribadisce la medesima affermazione per gli attuali ordinamenti britannico e statunitense (pag. 63).

³⁹⁹ J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 129; J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 63-64; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498, in part. nt. 80, ove riferimenti ulteriori.

⁴⁰⁰ J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 63, ove è riportato anche l'esempio statunitense in cui, invece, è testualmente previsto che il marchio di certificazione sia soggetto a cancellazione quando il titolare "*discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies*".

⁴⁰¹ UKIPO, *Trade Marks Manual*, 2016, 312, così come riportato da J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 63. L'UKIPO, in realtà, non solo permette tali disposizioni, ma anzi obbliga il titolare a prevederle nel caso della situazione descritta nel testo.

⁴⁰² M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498. In tal senso anche, EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*. Peraltro, in UKIPO, *Trade Marks Manual*, 2016, 314, ci si spinge oltre, stabilendo che il titolare del marchio di certificazione deve inserire nel regolamento d'uso una speciale forma di ricorso alla decisione con cui viene negato ad un terzo l'uso del marchio, sia egli un precedente concessionario dello stesso o qualcuno che aveva fatto richiesta di diventarlo, davanti ad arbitratore o tribunale specializzati, aggiungendo, inoltre, che l'Ufficio stesso non può coprire tale posizione. La soluzione ovviamente non può essere accolta nell'ordinamento italiano in assenza di una riforma specifica che la preveda. Essa, tuttavia, potrebbe essere un utile meccanismo grazie al quale evitare i lunghi tempi del processo ordinario ed ottenere una soluzione rapida, ma autorevole, alla maggior parte delle contestazioni, magari riservando le procedure ordinarie per i casi più complessi.

6. Ambito di applicazione e ambito di tutela

6.1. Gli istituti interferenti con la disciplina del marchio di certificazione

Il marchio di certificazione non è l'unico strumento giuridico di cui si servono gli operatori nel mercato per trasmettere al consumatore informazioni riguardanti la qualità dei prodotti o dei servizi che forniscono⁴⁰³. Si può dire, anzi, che esista oggi un vero e proprio “mercato della certificazione⁴⁰⁴”, composto di numerosi istituti giuridici che fanno riferimento a normative spesso tra loro non omogenee⁴⁰⁵. Questi istituti spaziano, infatti, da strumenti esclusivamente privatistici, quali i marchi d'impresa individuali, ad altri di matrice pubblicistica, come il sistema delle DOP e IGP, passando per quelli che, invece, si posizionano in una via intermedia, quali possono essere considerati, ad esempio, gli organismi di certificazione del rispetto della normativa tecnica⁴⁰⁶. Il marchio di certificazione vive, in effetti, la competizione di tutti questi diversi istituti che interferiscono con le sue norme e la sua funzione⁴⁰⁷. Si cercherà in questo paragrafo di dar conto di quali siano tali fattispecie, tentando di delineare gli elementi che le differenziano dal marchio di certificazione⁴⁰⁸.

⁴⁰³ Sul concetto di qualità si veda S.A. CERRATO *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, 264 ss.

⁴⁰⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 479, sebbene in un senso leggermente più restrittivo di quello qui preso in considerazione. Parla di “mercati della certificazione” sebbene con spirito estremamente critico, P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 156. Al riguardo, pare anche significativo il titolo del saggio di J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit.

Il fenomeno, peraltro, sembra avere origini risalenti, se già nel 1956 illustre dottrina avvertiva che il “ritorno” dei marchi che segnalano la qualità dei prodotti contrassegnati, e non solo la loro provenienza imprenditoriale, “appar[iva] ogni giorno più evidente” (R. FRANCESCHELLI, *Ritorno dei marchi di qualità?*, già in *Rivista di Diritto Industriale*, 1956, I, 248-249, e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 511).

⁴⁰⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 125 ss.; con particolare riferimento all'ambito agroalimentare, Id., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 261 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1753 ss.

⁴⁰⁶ E che M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477 definisce “meccanismi tradizionali di certificazione semi-pubblica”.

⁴⁰⁷ Avverte della necessità di individuare correttamente l'ambito di applicazione dei segni ad uso essenziale plurimo, e dei rischi connessi ad una confusione su tale questione, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 467 ss. Al riguardo, cfr. anche M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1755.

⁴⁰⁸ I rapporti tra marchio di certificazione ed indicazioni geografiche, necessitando di una trattazione più estesa, saranno indagati al § 6.2.

6.1.1. I marchi individuali concessi in licenza non esclusiva

La differenza che si è precedentemente delineata⁴⁰⁹ tra il marchio individuale ed il marchio di certificazione è resa meno chiara, nella prassi, dalla possibilità che anche il marchio individuale sia utilizzato contemporaneamente da una pluralità di imprenditori. Storicamente, sono diverse le fattispecie che sono state in questo senso accostate prima al marchio collettivo, nelle diverse accezioni in cui può essere considerato, ed ora al marchio di certificazione, ma due, in particolare, sembrano quelle da prendere maggiormente in considerazione con riferimento a quest'ultimo: la concessione di un marchio individuale tramite licenze non esclusive e i c.d. marchi di selezione o raccomandazione⁴¹⁰. Le due fattispecie, parzialmente sovrapponibili, possono entrambe svolgere concretamente nel mercato la funzione di “segnalazione di caratteristiche comuni a una pluralità di prodotti di imprese indipendenti”, propria anche del marchio di certificazione⁴¹¹. Dei marchi di selezione o raccomandazione si parlerà tra poco⁴¹².

Concentrandosi, invece, per ora sulla concessione plurima di un marchio individuale in forza di licenze non esclusive, si può inizialmente evidenziare come in tal modo sia possibile – ed anzi probabile, essendo difficile che il titolare conceda licenze non esclusive ad un solo soggetto – che lo stesso segno contrassegni prodotti provenienti da imprese diverse, altrimenti non collegate se non per il contratto di licenza stesso. È, inoltre, possibile che i prodotti immessi nel mercato con lo stesso marchio siano gli stessi per tutti i licenziatari, o quantomeno per parte di essi⁴¹³. Per evitare che questa situazione generi il problema di prodotti o servizi all'apparenza identici ma caratterizzati da importanti differenze qualitative, il legislatore ha stabilito che la liceità della licenza non

⁴⁰⁹ In particolare, al § 2.1.

⁴¹⁰ La scelta di concentrarsi su queste due fattispecie dipende soprattutto dalla loro somiglianza, da un punto di vista strutturale, al marchio di certificazione ed alle sue modalità di utilizzo. Altre ipotesi, come i marchi di gruppo e la contitolarità di marchio, sembrano, in effetti, meno problematiche nel confronto con il marchio di certificazione. Inoltre, esse sembrano presentare soluzioni analoghe a quelle valide per la concessione tramite licenze non esclusive (a tal proposito, si veda nt. (424)). Per alcuni riferimenti sul tema, tra gli altri: R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, cit., 521 ss.; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 403 ss.; V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, I, 5 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 84 ss.; P. MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Rivista delle Società*, 2013, 740 ss.

⁴¹¹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 479, da cui sono tratte anche le parole tra virgolette. Si sta chiaramente parlando qui non della funzione giuridicamente protetta delle varie fattispecie, ma di quella fattualmente svolta nel mercato, per come viene percepita dal pubblico.

⁴¹² Al § 6.1.2.

⁴¹³ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 275 ss.

esclusiva sia subordinata alla condizione che “il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”⁴¹⁴. Tale obbligo, unito all’operare dello statuto di non decettività⁴¹⁵, dovrebbe impedire la situazione di squilibrio di cui si diceva, rendendo i prodotti o servizi contrassegnati dallo stesso marchio complessivamente uniformi da un punto di vista qualitativo⁴¹⁶.

Parte della dottrina si è, tuttavia, spinta oltre, al punto da affermare che il divieto di decettività e la relativa forma di decadenza possano rendere anche il marchio individuale strumento adatto a trasmettere al consumatore una garanzia di qualità relativamente ai beni contrassegnati, in modo equiparabile a quanto fa il marchio di certificazione e, secondo tale dottrina, anche il marchio collettivo⁴¹⁷.

Pur tralasciando tale accostamento, che si è già visto essere problematico, tra i due segni ad uso essenziale plurimo, la tesi genera comunque gravi perplessità⁴¹⁸, non risolte dall’affermazione secondo cui “ciò che oggi qualifica il marchio collettivo (e ora anche quello di certificazione) e lo distingue dal marchio individuale [...] è [...] il fatto che il marchio collettivo [e quello di certificazione] dev[ono] prevedere un disciplinare depositato, regole d’utilizzo e, soprattutto, controlli e sanzioni”⁴¹⁹.

È, anzi, proprio tale considerazione che dovrebbe far dubitare della possibile equiparazione del marchio individuale ai segni ad uso essenziale plurimo dal punto di vista della garanzia qualitativa che essi offrono. Sebbene sia indubbio che tutti i marchi veicolano, di fatto, una qualche forma di informazione qualitativa al consumatore, data

⁴¹⁴ Art. 23.2 c.p.i.

⁴¹⁵ Al riguardo, si veda il § 1.2.

⁴¹⁶ A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 275 ss., in cui si fa giustamente notare che l’art. 23.2 c.p.i. da solo non sarebbe sufficiente a tale scopo. Il legislatore ha, infatti, utilizzato la locuzione “si obblighi”, descrivendo un legame puramente contrattualistico tra licenziatario e titolare del marchio, senza che in capo a quest’ultimo sia posto il dovere di far rispettare l’obbligo del concessionario.

⁴¹⁷ C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 96 ss. e, più estesamente, Id., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, cit.

⁴¹⁸ Espressamente critici sono D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 659, nt. 21, e S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1.

⁴¹⁹ C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 97, riprendendo sue considerazioni che si possono trovare in Id., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, cit.

l'altrimenti scarsa utilità del contrassegnare un determinato bene con un segno registrato⁴²⁰, una vera e propria funzione di garanzia qualitativa giuridicamente protetta può probabilmente essere riconosciuta solamente al marchio di certificazione e certamente non al marchio individuale⁴²¹. È, infatti, proprio la presenza di regole obiettive, cristallizzate nel regolamento d'uso depositato, e di controlli volti a far rispettare tali regole, ad assicurare la serietà delle informazioni trasmesse al pubblico, concretizzando quella funzione di garanzia qualitativa che non può essere negli stessi termini riconosciuta al marchio d'impresa⁴²². L'informazione che esso trasmette, infatti, non può che essere “meramente relativa ed autoreferenziale”, dato che non si riallaccia a criteri, caratteristiche, canoni, ecc. oggettivamente predeterminati, ma solamente alle qualità che il titolare ha deciso liberamente di adottare nei propri prodotti o servizi o che, addirittura, il solo consumatore ritenga di rinvenire nel bene contrassegnato⁴²³. Né, a maggior ragione, sono presenti tutti quegli accorgimenti normativi – primo fra tutti l'obbligo di indipendenza del titolare – volti ad assicurare che i controlli sugli standard prescelti siano debitamente rispettati.

Tutto ciò, in realtà, non stupisce più di tanto, se si considera, appunto, che la differenza tra marchio individuale e marchio di certificazione è prima di tutto funzionale e che la disciplina del marchio di certificazione discende in larga parte dalla funzione che esso deve svolgere. In tal senso, nonostante il fatto che un marchio individuale venga concesso in uso a terzi tramite licenze non esclusive, esso deve comunque rispondere alle funzioni che gli sono assegnate dall'ordinamento. In particolare, il marchio deve

⁴²⁰ Sulle funzioni svolte, di fatto, dal marchio d'impresa nel mercato, cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 40 ss. Per considerazioni sulla funzione di garanzia qualitativa del marchio individuale, si rinvia a quanto detto al § 1.2, ove anche riferimenti.

⁴²¹ Per la contrapposizione in tal senso tra marchio collettivo e marchio di certificazione si veda il § 3.3. Sulla funzione giuridicamente protetta del marchio di certificazione, si rinvia in generale al § 3. Si sta qui facendo riferimento ai marchi di stampo privatistico e non, invece, ai marchi di qualità o alle denominazioni d'origine, di cui si tratterà tra poco.

⁴²² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1761. La rilevanza del regolamento d'uso, e delle prescrizioni obiettive in esso contenute, è tale che, anche nel vigore della precedente normativa, diversi autori lo ritenevano elemento dirimente per modificare la natura del marchio collettivo in marchio di certificazione: cfr. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 480 ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 81 ss.; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 621 ss.; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1039 ss.

⁴²³ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1, da cui è tratta anche la citazione. Al riguardo, afferma G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 7, che il marchio individuale è “un segno distintivo del tutto inaffidabile sul terreno della qualità del prodotto stesso”.

comunque rispettare la funzione di indicare una fonte unitaria, in ogni dato momento, delle scelte imprenditoriali compiute relativamente ai beni contrassegnati⁴²⁴. Ciò potrà succedere solamente nel momento in cui vi sia un centro decisionale che possa considerarsi responsabile delle caratteristiche qualitative di tali beni⁴²⁵. Per questo motivo, i vari licenziatari dovranno essere legati a tale centro decisionale da clausole contrattuali o circostanze di fatto tali da rendere “*per il mercato dei consumatori [...] irrilevante la presenza di più fonti produttive utilizzatrici dello stesso marchio per gli stessi prodotti*”⁴²⁶, che è, appunto, ciò che vuole imporre il legislatore con l’obbligo di cui all’art. 23.2 c.p.i.⁴²⁷.

L’omogeneità imposta ai licenziatari di un marchio individuale è, in realtà, sintomo del fatto che “adattare un marchio individuale ad un uso plurimo, per quanto lecito sia, [...] dà origine ad un ibrido solo apparentemente affine” al marchio di certificazione e al marchio collettivo ed è, anzi, imposta proprio per evitare che di tale ibrido si abusi, ingannando il pubblico sulla reale funzione del segno utilizzato, così inficiando la fiducia dei consumatori nell’intero sistema⁴²⁸. Con ciò si evidenzia un’ulteriore differenza che intercorre tra il marchio individuale ed i segni ad uso essenziale plurimo: questi ultimi sono, infatti, “naturalmente (ed anzi: esclusivamente) congegnati per l’uso plurimo e godono per tale ragione di una disciplina anche parzialmente derogatoria di quella

⁴²⁴ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 660 ss. e 674 ss., in cui si fa giustamente notare che, proprio per tale necessità di rispettare la propria funzione, le considerazioni qui svolte sono, in realtà, valide, con qualche adattamento, per tutte le forme di couso del marchio individuale, indipendentemente da quale sia quella con cui si realizza tale couso. In tal senso, ma argomentando dal punto di vista della non ingannevolezza del marchio, anche V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 11.

⁴²⁵ P. MAGNANI, *L’uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento*, cit., 740 ss.

⁴²⁶ Affermazione di G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 109, nt. 8, ancora precedente all’introduzione del c.p.i. Analogamente, sebbene con riguardo alla fattispecie della comunione di marchio, V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 10.

⁴²⁷ P. MAGNANI, *L’uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento*, cit., 740 ss. Sul punto anche Corte UE, 8 giugno 2017, C-689/15, caso *Fiore di cotone*, cit., punto 28. Una visione parzialmente differente si trova in D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 674, nt. 46, secondo cui non è necessario che gli standard qualitativi siano “necessariamente identici per tutti gli utilizzatori”, ma è, invece, “essenziale che la diversificazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi recanti marchi individuali non derivi da scelte di politica commerciale lasciate alla libertà di decisione dei licenziatari. La diversificazione qualitativa deve derivare da una espressa assunzione di responsabilità di un unitario centro decisionale”.

⁴²⁸ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1, da cui è tratta anche la citazione.

generale”⁴²⁹. Per questa ragione è possibile per il marchio di certificazione contrassegnare prodotti o servizi anche profondamente diversi tra loro, se non per quelle caratteristiche che la presenza stessa del segno certifica, contrariamente, come si è visto, a quanto impone l’art. 23.2 c.p.i. per il marchio individuale.

6.1.2. (segue) e, in particolare, i marchi di selezione e raccomandazione

Una particolare forma di marchio individuale concesso in uso a terzi (solitamente) tramite licenza non esclusiva è il c.d. marchio di selezione e raccomandazione⁴³⁰. Si tratta di un segno registrato con lo scopo di segnalare che determinati prodotti o servizi di terzi, a cui viene concessa la possibilità di fregiarsi, in varie forme, del segno stesso, sono stati in qualche modo scelti dal titolare e vengono perciò raccomandati al pubblico⁴³¹.

La selezione di tali prodotti può, in linea di principio, avvenire in diversi modi: possono essere, infatti, predisposte regole obiettive e chiare, che verifichino la presenza di caratteristiche oggettive; oppure si può verificare l’adesione ad un sistema ideologico di valori, che a sua volta può tradursi in una serie di norme più o meno oggettive; ancora, la scelta può essere basata su parametri maggiormente discrezionali, seppur all’interno di determinate griglie predefinite dallo stesso soggetto che compie la valutazione; infine, la selezione può essere puramente soggettiva⁴³².

⁴²⁹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1.

⁴³⁰ Il primo ad occuparsi di questi marchi è stato, verosimilmente, R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 239 ss., con riguardo alla nota vicenda del marchio “ELLE”, decisa in tre gradi di giudizio: Trib. Milano, 28 febbraio 1972, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 257 ss.; App. Milano, Sez. I Civile, 12 giugno 1973, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 239-257; Cass., 9 dicembre 1977, n. 5334, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 3-26.

⁴³¹ L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all’uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, cit., 477; A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 234.

⁴³² B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 413, che, per meglio concretizzare le diverse ipotesi, aggiunge anche alcune precisazioni: in tal senso, il primo caso è chiaramente quello delle vere e proprie certificazioni, tipiche ad esempio di standard tecnici di stampo pubblicitario o convenzionale; il secondo caso è quello dei vari sistemi di valori etici, solidaristici e religiosi (ideologici, come già si è detto, secondo la definizione di R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, cit., 326 ss.), che si traducono in una serie di regole da rispettare, quali possono essere le prescrizioni alimentari islamiche o ebraiche, oppure quelle legate al veganesimo, ecc.; il terzo caso riguarda tutte le valutazioni pseudo-oggettive, che dipendono, in realtà, interamente o quasi dalla discrezionalità di chi compie la valutazione (esempi in tal senso sono le guide gastronomiche, turistiche, enologiche, ecc.); infine, l’ultima possibilità è quella di una selezione basata sul gusto puramente soggettivo, possibilità che spesso viene sfruttata in campo pubblicitario.

Nel momento in cui un marchio di selezione e raccomandazione rientri in uno dei primi due casi, tuttavia, la sovrapposizione con l'ambito di applicazione del marchio di certificazione risulta evidente⁴³³. Si avrebbe, infatti, un marchio utilizzato da più imprenditori tra loro indipendenti per indicare che un determinato soggetto, cioè il titolare del marchio stesso, ha scelto i loro prodotti o servizi in base alla presenza di specifiche caratteristiche, in senso lato, determinate preventivamente ed in modo oggettivo⁴³⁴.

Al contempo, sono evidenti anche i vantaggi che sarebbero garantiti al titolare rispetto alla registrazione di un marchio di certificazione. Il marchio di selezione e raccomandazione è pur sempre un marchio individuale e risponde, quindi, alle logiche ed alla disciplina di tale tipologia di segni distintivi⁴³⁵. Non sarebbe, dunque, necessario depositare insieme alla domanda di registrazione il regolamento d'uso, né sarebbe imposto esplicitamente l'obbligo di indipendenza del titolare. Non dovrebbe nemmeno applicarsi, stante la diversa funzione giuridica del marchio individuale e di quello di certificazione, il principio della "porta aperta", ben potendo il titolare di un marchio individuale stabilire chi possa fregiarsi del proprio segno in base ad interessi personali, nel rispetto, ovviamente, del principio di non ingannevolezza.

Muovendo da tali premesse, si comprende l'atteggiamento di chi tende a negare, del tutto o quasi, che il marchio di selezione e raccomandazione sia un istituto degno di ricevere protezione giuridica da parte dell'ordinamento⁴³⁶. Ciò avviene, a maggior

⁴³³ Purché, come si è detto al § 3.3, anche nel secondo caso le norme poste siano oggettive.

⁴³⁴ Tale sovrapposizione ha portato parte della dottrina a ritenere che le due fattispecie siano, in realtà, la stessa, o, in alternativa, che la categoria del marchio di certificazione sia, nella pratica, inutile, dato che il suo ruolo può, appunto, essere ricoperto dal marchio di selezione e raccomandazione. Cfr. L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, cit., 132-133; C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 96 ss.

⁴³⁵ Da tenere, comunque, in considerazione quanto afferma R. FRANCESCHELLI, *Ancora sui marchi di selezione, promozione e raccomandazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 25, secondo cui "la classificazione dei marchi si è venuta accrescendo nei tempi moderni nel senso che sono state elaborate nuove categorie di essi". Tra queste nuove categorie l'Autore considera, appunto, anche i marchi di selezione e raccomandazione, che cita accanto ai marchi di prodotto, ai marchi di commercio, ai marchi di servizio (pag. 18). Sebbene si possa discutere sul fatto che i marchi a cui è dedicato questo paragrafo siano o meno una categoria a sé stante, non si può dubitare della loro appartenenza all'istituto più generale del marchio individuale. In tal senso, tra gli altri, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 85-86 e, in particolare, D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 657 ss. Peraltro, lo stesso Franceschelli, che si era dapprima espresso, in R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, cit., 239 ss., nel senso di considerare tali marchi come "marchi collettivi di servizio", nel suo scritto successivo sopra citato (R. FRANCESCHELLI, *Ancora sui...*) lascia "cadere [tale] non approfondita qualifica [...] che ora [gli] sembra imprecisa".

⁴³⁶ Perplessità sui marchi di selezione e raccomandazione sono espresse da D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 650 ss.; G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 54-55; M. LIBERTINI, *Marchi*

ragione, oggi che l'esigenza di uno strumento privatistico capace di veicolare l'oggettiva qualità di prodotti o servizi presenti nel mercato è stata soddisfatta dal legislatore con l'introduzione di una fattispecie apposita, cioè, appunto, il marchio di certificazione⁴³⁷. In tal senso, la prassi di utilizzare a tale scopo un marchio individuale tramite un sistema di licenze non esclusive presenta chiaramente "un'insidia di ingannevolezza, in quanto può indurre nel consumatore l'impressione, errata, che l'informazione veicolata provenga dalla certificazione di un soggetto indipendente", pur non soggiacendo tale soggetto agli obblighi normativi ed ai costi di gestione che l'ordinamento addossa a chi voglia presentarsi in tale modo al mercato⁴³⁸. La possibilità di presentarsi al pubblico come certificatore indipendente è, infatti, il vantaggio concorrenziale che l'ordinamento concede a chi scelga di rispettare gli obblighi, spesso gravosi, imposti dalla disciplina del marchio di certificazione⁴³⁹; di ciò non può, quindi, appropriarsi il titolare di un marchio individuale, pena l'inevitabile ingannevolezza di quest'ultimo e la sua decadenza⁴⁴⁰.

Questo non significa, tuttavia, che non possa essere riconosciuto alcuno spazio applicativo al marchio di selezione e raccomandazione. Non si è ancora parlato, infatti, degli ultimi due casi sopra elencati, in cui la selezione non avviene (o avviene solo in parte) tramite criteri oggettivi, ma piuttosto attraverso valutazioni maggiormente, o puramente, discrezionali proprie del titolare del marchio.

collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo, cit., 479-480; meno recentemente, l'annotazione a Cass., 9 dicembre 1977, n. 5334, caso *ELLE*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1978, 102 ss.

⁴³⁷ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 698, in cui si afferma che "non pare in sintesi affatto aberrante la scelta di tutelare l'attività di raccomandazione solo sulla base del suo effettivo accreditamento sul mercato, o in alternativa di una pubblicazione dei suoi criteri in un apposito regolamento d'uso di un marchio collettivo o di certificazione". Ciò, tuttavia, equivale a dire che ai marchi di selezione e raccomandazione, ad esclusione di quelli già affermati sul mercato, non verrà mai garantita tutela, dato che non si capisce come essi possano costruire un proprio accreditamento sul mercato, quando "il marchio [...] non può essere opposto [...] contro l'uso indiscriminato e finanche in mala fede dei produttori finali", come si sostiene in B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 419.

⁴³⁸ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 479-480, di cui sono anche le parole tra virgolette; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 298-299.

⁴³⁹ Sembra difficile, invece, che l'unica concessione fatta al titolare di un marchio di certificazione sia quella di poter derogare alle prescrizioni dell'art. 13 c.p.i., come ritiene C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 96 ss., che, peraltro, limita tale possibilità al solo marchio di certificazione geografico, così rendendo sostanzialmente inutile l'istituto di cui si sta discutendo qualora si volesse garantire una qualsiasi informazione che non sia, appunto, un'indicazione di provenienza territoriale, data l'assenza di un qualsiasi ulteriore vantaggio concorrenziale discendente dalla registrazione di un marchio di certificazione.

⁴⁴⁰ In base all'art. 14.2 lett. a) c.p.i. Si veda, su tale norma, il § 7.4.

In questi casi, non pare porsi il problema di sovrapposizione con il marchio di certificazione di cui si è parlato sopra, dato che tale marchio è legato ad una concezione marcatamente oggettiva dei criteri con cui sono verificate le informazioni veicolate⁴⁴¹. È essenziale, in tal senso, che anche in questo caso il titolare del marchio di selezione e raccomandazione non si presenti al mercato – ad esempio mediante la propria pubblicità o mediante una particolare disposizione dei prodotti marcati al momento della distribuzione⁴⁴² – come certificatore indipendente, ma che sottolinei la natura discrezionale della selezione effettuata mediante l'apposizione del segno⁴⁴³. Detto ciò, non si vede “perché mai dovrebbe considerarsi illecita l'attività di selezione [...] e raccomandazione di cui si tratta”⁴⁴⁴ – come invece, sembra da più parti emergere⁴⁴⁵ – nel momento in cui questa non pretenda di essere attività di certificazione in senso stretto, né venga proposta come tale al mercato⁴⁴⁶.

Chiaramente, la selezione effettuata dal titolare di un marchio di selezione e raccomandazione non è in alcun modo garanzia oggettiva del livello qualitativo dei prodotti contrassegnati, ma non per questo l'ordinamento la rifiuta come attività legittima, che può avere un effetto positivo ed utile per i consumatori e le dinamiche del mercato⁴⁴⁷.

⁴⁴¹ Sottolinea, in tal senso, la potenziale compatibilità del marchio di certificazione con il marchio di selezione e raccomandazione B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 413 e 422. Si è già parlato della necessaria oggettività delle caratteristiche verificate dal marchio di certificazione al § 4.

⁴⁴² Gli esempi di casi in cui è possibile un uso decettivo del marchio di selezione e raccomandazione, sono presi da L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, cit., 477 ss. Sottolinea i potenziali abusi che possono coinvolgere i marchi di selezione e raccomandazione P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 152 ss. (in part. 155-156)

⁴⁴³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1762, nt. 33. L'impossibilità di presentarsi come certificatore indipendente è anche la ragione per cui non pare convincente l'opinione dello stesso Autore, secondo cui un segno non registrato, utilizzato per lo scopo di garantire determinate caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi contrassegnati, non sarebbe da qualificare come marchio di certificazione di fatto, ma come marchio individuale di selezione e raccomandazione non registrato (Cfr. M. RICOLFI, *Trattato...*, cit., 1772, nt. 65). È evidente che, se il segno utilizzato di fatto volesse garantire caratteristiche oggettive, non potrebbe per questo essere qualificato come marchio di selezione e raccomandazione, mentre, se scegliesse i prodotti in base a criteri maggiormente soggettivi, non sarebbe da principio qualificabile come marchio di certificazione.

⁴⁴⁴ R. FRANCESCHELLI, *Ancora sui marchi di selezione, promozione e raccomandazione*, cit., 24.

⁴⁴⁵ Si veda nuovamente nt. (436). Peraltro, nemmeno la giurisprudenza sembra essere particolarmente propensa a garantire tutela al marchio di selezione e raccomandazione: cfr. Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso *OKO Test Verlag GmbH*, cit., 390 ss., e, meno recentemente, Cass., 9 dicembre 1977, n. 5334, caso *ELLE*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 3 ss.

⁴⁴⁶ È, in effetti, quanto sostiene B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 413 ss.

⁴⁴⁷ B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 422. È chiaro, comunque, che saranno necessari meccanismi giuridici capaci di evitare le distorsioni che anche

D'altronde, lo stesso ordinamento già ammette marchi veicolanti informazioni qualitative di livello profondamente diverso, che si distinguono per “il grado di precettività e di sindacabilità, anche in giudizio⁴⁴⁸”, di tali informazioni a seconda del tipo di marchio coinvolto. In tal senso, è vero che “la funzione di garanzia e di certificazione di determinate qualità di un prodotto o un servizio, d’ora innanzi, p[uò] essere assolta esclusivamente attraverso la registrazione di un marchio di [...] certificazione⁴⁴⁹”. Ciò, tuttavia, non significa che il marchio di selezione e raccomandazione non possa ricevere protezione giuridica dall’ordinamento, proprio perché la sua funzione non è quella di garantire la presenza di determinate caratteristiche nei beni contrassegnati – né esso può essere utilizzato in modo tale da suggerire che lo sia – ma quella di raccomandare prodotti o servizi selezionati sulla base di criteri meramente soggettivi ed autoreferenziali, che non per questo, tuttavia, risultano inutili per il pubblico⁴⁵⁰.

6.1.3. I marchi di qualità

La categoria dei marchi di qualità ha, nel tempo, identificato fattispecie disparate, molte delle quali sono adesso considerate estranee ad essa, accomunate dal fatto di fornire al pubblico una qualche forma di assicurazione sulla qualità dei prodotti contrassegnati⁴⁵¹. Nonostante sia difficile individuare una funzione unitaria e lineamenti di disciplina comuni dalla legislazione “frammentaria e lacunosa”⁴⁵² che riguarda tali marchi, la dottrina più recente sembra allinearsi verso una concezione comune di marchio di qualità: si tratterebbe, cioè, di tutti quei segni, previsti dalla legislazione di settore,

marchi di questo tipo possono provocare alla libertà di scelta dei consumatori. Al riguardo, si veda R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, cit., 335 ss.

⁴⁴⁸ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 46-47. Analogamente, anche S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 117, nt. 1.

⁴⁴⁹ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 54-55.

⁴⁵⁰ In tal senso, in B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 413, nt. 45, si richiama lo schema causale del contratto di sponsorizzazione, che, pur presentando alcune analogie con i marchi in esame, sembrano avere ancora meno valore in termini di garanzia che essi offrono ai consumatori, ma sono, nondimeno, considerati pienamente ammissibili da parte dell’ordinamento. Emblematico, al riguardo, è il caso del marchio “ELLE”, che è sempre stato considerato pienamente lecito, pur segnalando prodotti scelti solamente in base all’apprezzamento soggettivo di chi gestiva il marchio. Si veda, per riferimenti, nt. (430).

⁴⁵¹ Si veda, ad esempio, G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 5 ss. e R. FRANCESCHELLI, *Ritorno dei marchi di qualità?*, cit., 511 ss.

⁴⁵² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1778.

nazionale o europea, “destinati ad attestare che determinati beni sono in possesso delle caratteristiche prefissate dalla fonte costitutiva”⁴⁵³.

Questi segni, anche detti marchi collettivi pubblici⁴⁵⁴, segnalano, dunque, in modo diretto la presenza di determinate caratteristiche nei beni contrassegnati⁴⁵⁵, a prescindere dalla provenienza imprenditoriale dello stesso, in modo simile a quanto avviene per il marchio di certificazione⁴⁵⁶. Essi, tuttavia, non sottostanno alla disciplina generale dei marchi, né a quella più specificamente dettata per i segni ad uso essenziale plurimo, se non forse per quegli aspetti che non sono regolati dalla specifica normativa che li istituisce e li riguarda, spesso, singolarmente⁴⁵⁷. Nel concreto, infatti, la disciplina del singolo marchio di qualità va ricercata negli atti legislativi o regolamentari che, di volta in volta, lo istituiscono.

La fonte di tali marchi è, quindi, pubblica e deve predisporre una disciplina basata sul modello dell’etero-controllo: ciò significa che la regolamentazione e la gestione del marchio sono affidate ad organi dello Stato, che “vi provvedono, nei modi previsti, con i poteri di accertamento e sanzionatori loro conferiti”⁴⁵⁸. In questo si sostanzia la differenza fondamentale con il marchio di certificazione, che, come si è già detto, appartiene “al bagaglio classico del diritto privato della proprietà intellettuale e la [cui] disciplina è

⁴⁵³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1773 e, successivamente alla riforma del '19, Id., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 185. Cfr. anche A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1996, I, 982-983.

⁴⁵⁴ Si ritiene preferibile, comunque, la denominazione di marchi di qualità, in quanto tali segni, nell’insieme, non presentano somiglianze particolari con i marchi collettivi privati, tali da giustificare un accostamento tra le due fattispecie; non più, ad esempio, di quanto non avvenga con i marchi di certificazione o con gli istituti DOP/IGP di origine europea. *Contra*, tuttavia, anche se nel vigore delle norme precedenti a quelle attuali, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 164 ss.

⁴⁵⁵ Da tali caratteristiche è esclusa la provenienza geografica dei prodotti, quando vi sia un “nesso diretto fra la qualità o le caratteristiche del prodotto [...] e la sua origine geografica specifica” (C. Giust., 7 maggio 1997, C-321-324/94, caso *Pistre*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1998, 1174, par. 31 ss.). I segni che valorizzano tali indicazioni di provenienza geografica sono, infatti, riservate alla competenza esclusiva del diritto europeo. Rimangono, invece, di competenza nazionale le indicazioni di provenienza non caratterizzate da tale nesso con caratteristiche specifiche del prodotto. Sul tema, si vedano C. Giust., caso *Pistre*, cit. 1165 ss.; Corte UE, 8 settembre 2009, C-478/07, caso *Budavar*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2009:521, par. 114 ss.; Corte UE, 8 maggio 2014, C-35/13, caso *Salame di Felino*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2014:306, par. 28 ss.

⁴⁵⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1778-1779.

⁴⁵⁷ In tal senso, sebbene con riferimento alla normativa pre-riforma del 2019, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 165.

⁴⁵⁸ G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 10, da cui è tratta anche la citazione. Dal fatto che la disciplina di tali marchi sia essenzialmente pubblicistica derivano, ovviamente, diverse conseguenze, descritte da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1779-1780.

essenzialmente privatistica⁴⁵⁹”. Il marchio di certificazione integra, infatti, un modello di auto-controllo, pur circondato da numerose cautele, che si contrappone a quello dei marchi di qualità e che si sostanzia concretamente nei numerosi atti di autonomia tipici dei marchi di stampo privatistico⁴⁶⁰.

Si può, comunque, affermare con una certa sicurezza che l’istituto del marchio di qualità abbia, oggigiorno, importanza marginale, dovuta soprattutto allo sfavore di cui ha storicamente sempre goduto agli occhi della giurisprudenza⁴⁶¹. Un orientamento costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, seguito anche dalla nostra Suprema Corte, ha, infatti, riconosciuto nei marchi di qualità, e in particolare in quelli contenenti un’indicazione di provenienza geografica, misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alla circolazione dei beni vietate ex art. 34 TFUE⁴⁶². Inoltre, con l’istituzione

⁴⁵⁹ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 127. La distinzione tra marchio di qualità e marchio di certificazione qui descritta ricalca quella posta già da P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, cit., 476 e da più interpreti ripresa: si veda, ad esempio, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 92-93 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1754-1755.

⁴⁶⁰ Sono questi, ad esempio, la domanda di registrazione del marchio presso l’Ufficio competente, la scelta del soggetto che sarà titolare del marchio e delle regole necessarie per il suo funzionamento, l’autodisciplina dell’aspetto di garanzia qualitativa relativo a tali marchi, le cui regole, anche se sottoposte ad un controllo esterno di idoneità (si veda il § 7.3), rimangono comunque stabilite dal soggetto titolare. La disciplina delle due categorie di marchi presenta, in ogni caso, alcuni tratti comuni, che non saranno però trattati. Cfr. G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 8 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1779-1780; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 164 ss.

⁴⁶¹ La dottrina è concorde sul punto: cfr. S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 266, nt. 13; Id., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 140, nt. 50; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1773 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 493-494; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., 982-983.

⁴⁶² In particolare, secondo tale orientamento, la disciplina di tali segni aveva spesso “la funzione di riservare certe qualificazioni merceologiche a beni dotati di determinate caratteristiche”, così indirettamente (o direttamente nel caso in cui tale caratteristica fosse di origine geografica) favorendo le produzioni nazionali a scapito di quelle di altri Paesi membri in cui tali qualificazioni non erano altrettanto rilevanti, dal momento che “la diversità delle regole nazionali che disciplinano la comunicazione simbolica e la loro rigida applicazione territoriale si traduce inevitabilmente in un divieto di importazione e/o di esportazione tutte le volte che il prodotto non presenta le caratteristiche alla cui presenza è subordinata la liceità dell’uso del simbolo in questione”, come avverte G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 13. La prima delle due citazioni è, invece, tratta da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1774.

La casistica giurisprudenziale al riguardo è piuttosto ampia, sia in ambito europeo che nazionale, tra cui è compresa anche la già citata C. Giust., 7 maggio 1997, C-321-324/94, caso *Pistre*, cit., 1165 ss. Per ulteriori, ed estesi, riferimenti si rinvia a S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 140, nt. 50.

del sistema delle indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), il marchio di qualità perse gran parte del suo campo applicativo, a favore dei nuovi segni distintivi di competenza esclusiva del diritto europeo⁴⁶³.

Diversi interpreti auspicano, peraltro, che la nuova disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo – e, in particolare, la possibilità concessa anche agli enti pubblici di registrare marchi collettivi e di certificazione di carattere geografico – possa portare ad una riabilitazione del fenomeno, per ora recessivo⁴⁶⁴, dei marchi di qualità, attraverso una revisione delle posizioni più intransigenti della Corte di Giustizia UE o mediante lo sfruttamento diretto dei segni ad uso essenziale plurimo da parte degli enti pubblici⁴⁶⁵.

6.1.4. Organismi di certificazione del rispetto della normativa tecnica

Il Regolamento 765/2008/CE, recentemente modificato dal Reg. 1020/2019/UE, è il fulcro di una complessa normativa volta a garantire certezza al regime degli organismi di certificazione del rispetto di normative tecniche⁴⁶⁶. Esso impone, infatti, che ciascuno Stato membro designi un “organismo nazionale di accreditamento”, incaricato di verificare l’idoneità dei vari organismi di certificazione, ispezione e verifica presenti sul territorio nazionale a garantire la corrispondenza di prodotti o servizi alle normative tecniche⁴⁶⁷.

⁴⁶³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1774 ss.

⁴⁶⁴ Esempi di marchi di qualità ancora validi, seppur ormai datati, sono il marchio nazionale “ceramica artistica tradizionale”, istituito dalla l. 9 luglio 1990, n. 188 e modificata dalla l. febbraio 1996, n. 52 proprio per permettere l’accesso all’istituto a produttori non nazionali ed evitare così un possibile conflitto con le norme comunitarie, e il marchio europeo di qualità ecologica (“ECOLABEL”) di fonte chiaramente comunitaria (Reg. 880/1992/CEE), su cui, per un approfondimento, si veda J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 213 ss. Tali marchi sono già citati da P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 92-93 e ripresi prima da V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 165 (in cui si possono trovare esempi ancor più risalenti) e dopo da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1777. Non si è riuscito a reperire esempi di marchi (validi) più recenti e ciò sembra dare l’idea della limitatezza del fenomeno.

⁴⁶⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 491-492; M. RICOLFI, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 1758; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 140.

⁴⁶⁶ Sul funzionamento del sistema, cfr. E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit., 1017-1023 e, a livello europeo, J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 194 ss.

⁴⁶⁷ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 476-477; J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 196 ss.

In Italia, tale compito è affidato ad Accredia, “un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”⁴⁶⁸ e “a cui partecipano ministeri, enti pubblici, associazioni di categoria di imprese e i due «enti di normazione nazionali» UNI e CEI”⁴⁶⁹. Tali enti sono associazioni di diritto privato, incaricati di stabilire, per l’Italia, normative tecniche di riferimento in relazione ai più diversi settori merceologici, sulla base di standard decisi tramite cooperazione internazionale⁴⁷⁰.

Le certificazioni oggetto di queste normative possono essere obbligatorie o facoltative. La più rilevante è sicuramente quella che concerne il marchio “CE”. Si tratta di un segno obbligatorio per una vasta gamma di beni, volto a dimostrare “*that a product qualifies for free movement in the single UE market*”, dal momento che rispetta le norme in tema di sicurezza imposte dall’Unione Europea⁴⁷¹. Sebbene in ambito comparatistico si discuta se il marchio “CE” possa essere qualificato o meno come marchio di certificazione⁴⁷², ai fini di questo lavoro sembra piuttosto identificabile come marchio di qualità, dato che la sua disciplina è essenzialmente di stampo pubblicistico⁴⁷³. Da non sottovalutare è anche la considerazione per cui pure le certificazioni facoltative assumono non di rado valore legale, essendo spesso richieste per accedere, ad esempio, a bandi di gara od incentivi pubblici⁴⁷⁴.

Il forte radicamento di cui gode in Italia il sistema degli organismi di certificazione tecnica è probabilmente uno dei motivi dello scarso successo finora riscosso nel nostro Paese dall’istituto del marchio di certificazione, dato che “molta parte dello spazio che

⁴⁶⁸ Secondo quanto afferma il sito di Accredia stessa (in data 29/08/2024).

⁴⁶⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477.

⁴⁷⁰ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477. Uno di questi standard, particolarmente conosciuto, è la normativa ISO 9001. Rilievi fortemente critici sul sistema di certificazione di questo standard, prima però del Reg. 765/2008/UE, sono espressi in P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 155-156.

⁴⁷¹ J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 194 ss. Per una panoramica sulle ragioni, anche politiche, che hanno portato all’introduzione del marchio “CE”, sempre J. BELSON, *Certification and...*, cit. 187 ss.

⁴⁷² J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 198-199. La nozione di marchio di certificazione utilizzata dall’Autore è, tuttavia, più estesa di quella vigente nell’ordinamento nazionale.

⁴⁷³ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477.

⁴⁷⁴ Come già avvertiva P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 156. Al riguardo, anche E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit., 1018.

dovrebbe essere di pertinenza dei marchi di certificazione privati è [...] già occupato da questi meccanismi tradizionali di certificazione semipubblica”⁴⁷⁵. Il problema è aggravato dal fatto che Accredia, UNI e CEI hanno tutti registrato da tempo un proprio marchio individuale. L’uso di tale segno viene concesso in licenza ai soggetti accreditati e, attraverso questi ultimi, anche agli utenti di tali soggetti che si impegnino a rispettare la regolamentazione tecnica⁴⁷⁶.

C’è da chiedersi, tuttavia, se tali marchi, nonostante la loro affermazione sul mercato, siano da considerarsi ancora validi alla luce della nuova tripartizione stabilita dalla riforma del 2019. Come si è visto al § 6.1.2, un soggetto che voglia presentarsi al mercato come certificatore indipendente e segnalare tale sua qualifica attraverso l’apposizione di un segno registrato, dovrà registrare tale segno come marchio di certificazione e non come marchio individuale, pena la decadenza di tale segno per ingannevolezza sulla tipologia di marchio. In effetti, non sembrano sorgere particolari dubbi sul fatto che un marchio di certificazione sarebbe più in linea con la disciplina e le funzioni di tali organismi di accreditamento e di normazione tecnica. Sembra, quindi, essere opportuna una nuova registrazione di questi segni come marchi di certificazione, a maggior ragione considerando che il legislatore nazionale ha voluto precisare nell’art. 11-*bis* c.p.i., come si è già visto⁴⁷⁷, che anche tali soggetti sono legittimati a registrare tale tipologia di marchi⁴⁷⁸. Ad oggi, tuttavia, solo Accredia risulta titolare di un marchio di certificazione⁴⁷⁹.

⁴⁷⁵ Secondo quanto afferma M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477. Sono numerosi, in effetti, i soggetti accreditati su tutto il territorio nazionale (2.302 secondo il sito di Accredia), peraltro in aumento negli ultimi anni (erano 1.862 nel 2020).

⁴⁷⁶ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 293, nt. 41.

⁴⁷⁷ Al § 4.

⁴⁷⁸ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 293, nt. 41. Sembra meno intransigente, in tal senso, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496-497, secondo cui “un organismo di certificazione potrebbe non avere interesse a divenire titolare di un marchio di certificazione, perché la gestione di tale figura comporterebbe una duplicazione di procedure certificative e relativi controlli”.

⁴⁷⁹ In realtà, in base al sito dell’UIBM, in data 02/09/2024, Accredia risulta titolare, tra gli altri, di ben tre marchi di certificazione figurativi, l’ultimo dei quali registrato in data 21/08/2024. Il regolamento d’uso è scaricabile sul sito dell’ente. UNI e CEI, invece, non hanno registrato, ad oggi, alcun marchio di certificazione (UNI risulta titolare di diversi marchi collettivi).

6.1.5. Sistemi di standardizzazione (SSO, SDO)

Un altro fenomeno diffuso in ambito internazionale, che tende a ridurre lo spazio applicativo dei marchi di certificazione, è quello dei sistemi di standardizzazione di nuova generazione (anche detti di “normalizzazione” o “normazione”⁴⁸⁰), affermatasi in particolare nei mercati ad alto contenuto tecnologico⁴⁸¹. Si tratta di associazioni di diritto privato (le *Standard Setting Organizations*, o SSO) che svolgono la funzione di stabilire la regolamentazione tecnica di settori tecnologicamente avanzati.

La particolarità di questi standard è quella di reggersi “sull’apporto di una serie di innovazioni tecnologiche incrementali, a loro volta protette da diritti di proprietà intellettuale individuali, di cui sono titolari le singole imprese che contribuiscono all’evoluzione dello standard”⁴⁸². Per questa continua opera di aggiornamento degli standard di cui sono responsabili, le SSO sono anche dette *Standard Developing Organizations*, o SDO⁴⁸³.

Tralasciando il pur acceso dibattito sulle criticità di questo sistema⁴⁸⁴, ciò che qui interessa è che tali organizzazioni siano tutte titolari di propri marchi, nella quasi totalità dei casi di tipo individuale, il cui uso è concesso a chi soddisfi i requisiti posti dagli standard elaborati dalle stesse SSO⁴⁸⁵. Non è qui il luogo per verificare, data la complessità dell’argomento, se tale uso di un marchio individuale sia lecito, o se, piuttosto, non sarebbe maggiormente adatta la registrazione di tali segni come marchi di certificazione⁴⁸⁶. Sicuramente, tuttavia, un’ampia porzione del potenziale campo di

⁴⁸⁰ M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, I, 2.

⁴⁸¹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477-478.

⁴⁸² M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, cit., 3.

⁴⁸³ M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, cit., 3.

⁴⁸⁴ Su cui si veda M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 6 ss. e M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, cit., ove riferimenti ulteriori. Sull’argomento anche J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 202 ss.

⁴⁸⁵ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477-478.

⁴⁸⁶ Alcuni dei problemi che si pongono sono, ad esempio, la partecipazione delle imprese titolari dei brevetti necessari per il rispetto degli standard alle SSO e, di conseguenza, alla definizione degli standard stessi, oppure che conseguenze produrrebbe il fatto che tali standard siano in continuo aggiornamento su un eventuale regolamento d’uso del marchio.

applicazione del marchio di certificazione è al momento già occupata dai marchi registrati da questi organismi⁴⁸⁷.

6.2. (segue) e, in particolare, i segni di provenienza geografica

Come si è già visto, il marchio di certificazione nazionale può consistere in segni “che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi”⁴⁸⁸. Tale indicazione deve, ovviamente, corrispondere ad un requisito posto nel regolamento d’uso per ottenere la concessione del segno, che può, quindi, essere utilizzato per indicare la provenienza geografica dei prodotti o servizi contrassegnati. Il marchio di certificazione viene, così, a confliggere con tutti quegli istituti volti a garantire, a vari livelli, l’origine geografica di determinati beni e, in particolare, con il sistema dei segni geografici protetti in base al diritto europeo.

Com’è noto, l’Unione Europea ha nel tempo creato un articolato meccanismo di tutele di tipo amministrativo, volto a fornire protezione a segni che attestano un “particolare legame tra prodotto e territorio”⁴⁸⁹, consistente in un “nesso diretto fra la qualità o le caratteristiche del prodotto [...] e la sua origine geografica specifica”⁴⁹⁰. La disciplina di tale sistema è dettagliata e complessa e la sua descrizione esula dallo scopo di questo lavoro. Si farà, tuttavia, qui qualche cenno, in modo da poter affrontare successivamente il rapporto tra questi istituti ed il marchio di certificazione.

Il Regolamento 1151/2012/UE⁴⁹¹ prevede due regimi di qualità aventi ad oggetto indicazioni geografiche in senso proprio: le denominazioni di origine protetta (o DOP) e

⁴⁸⁷ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 477-478.

⁴⁸⁸ Art. 11-bis.4. Tale possibilità è stabilita come deroga espressa all’art. 13.1 c.p.i.

⁴⁸⁹ M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 585.

⁴⁹⁰ C. Giust., 7 maggio 1997, C-321-324/94, caso *Pistre*, cit., 1174, par. 31.

⁴⁹¹ Tale Regolamento ha sostituito il precedente Regolamento 510/2006/CE, a sua volta successore dell’originario 2081/1992/CEE. Peraltro, questa disciplina riguarda “soltanto i nomi geografici di prodotti agricoli e alimentari” (A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 366), sebbene sia stata avanzata la proposta, come sottolinea S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 132-133, di estendere il sistema anche a contesti non agroalimentari (al riguardo, cfr. anche J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 45-46 e l’approfondito intervento di B. CALABRESE, *Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2018, I, 476 ss.). Allineate al Reg. 1151/2012/UE, seppur con alcune differenze, sono le disposizioni riguardanti il settore vitivinicolo, che sono, tuttavia, contenute in tre regolamenti ulteriori: Reg. 1308/2013/UE relativo alle indicazioni geografiche per i vini; Reg. 110/2008/CE riguardante le indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Reg. 251/2014/UE relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti

le indicazioni geografiche protette (o IGP)⁴⁹². Questi segni hanno la funzione di segnalare, come si diceva, la presenza di determinate caratteristiche qualitative o reputazionali di un prodotto agroalimentare, dovute essenzialmente o esclusivamente alla loro origine geografica, per come esse emergono dalla tradizione produttiva locale⁴⁹³. Gli standard produttivi desumibili da tale tradizione devono essere inclusi in un disciplinare, che dovrà essere rispettato da chiunque voglia servirsi della “indicazione geografica d’origine”⁴⁹⁴. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare è affidato a autorità nazionali di diritto pubblico, che godono di penetranti poteri ispettivi, istruttori e coercitivi⁴⁹⁵. Peraltro, nel momento in cui un soggetto aderisca alle disposizioni previste, comprese evidentemente quelle che delimitano l’area geografica di riferimento, egli acquisisce un diritto soggettivo perfetto di utilizzazione del segno⁴⁹⁶. Sebbene i requisiti necessari per la tutela di una IGP siano meno stringenti, la tutela che viene concessa ai due segni è sostanzialmente identica⁴⁹⁷. La registrazione conferisce, infatti, a DOP e IGP

vitivinicoli aromatizzati. Le informazioni sono tratte da A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale...*, cit., 367-368, e M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 585, nt. 48.

⁴⁹² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1793. Nello stesso regolamento sono disciplinati anche le specialità garantite tradizionali (o SGT) e le indicazioni facoltative di qualità (o IFQ), che tuttavia “non presuppongono un legame preciso con territori specifici”, come avverte M. RICOLFI, *Trattato...*, cit.

⁴⁹³ Tra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1793 ss.; S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 266 ss.; D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 280-281.

⁴⁹⁴ L’espressione (quasi una crasi di DOP e IGP) è presa da S.A. CERRATO, 270, e verrà utilizzata per indicare indistintamente i due segni. In dottrina, si sente la necessità di un termine che possa identificare collettivamente sia DOP che IGP, come si può notare dalle numerose locuzioni che vengono utilizzate in tal senso: la più diffusa, ad esempio, pare l’espressione “denominazioni d’origine”, utilizzata, tra gli altri, in M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 585, in C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 99 ss. o nella nota a Cass., 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 43 ss.

In ogni caso, sembra difficile, come avverte M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1794, nt. 147, potersi servire a tale scopo del termine riassuntivo “nomi” usato dalla disciplina comunitaria, terminologia che risulta talmente “poco espressiva” da risultare pressoché inutile.

⁴⁹⁵ M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 587. In base all’art. 36 del reg. 1151/2012/UE, infatti, spetta agli Stati membri designare gli organismi competenti a verificare il rispetto delle regole sulla qualità dei prodotti DOP/IGP. In Italia, si tratta del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) attraverso l’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari).

⁴⁹⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1796.

⁴⁹⁷ D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 281.

“una tutela unitaria estesa a tutti i Paesi membri”⁴⁹⁸, azionabile anche *ex officio*⁴⁹⁹. Questa protezione è particolarmente intensa, in quanto il segno non può essere richiamato “neanche a scopo descrittivo od evocativo, per merci prodotte al di fuori del territorio protetto”⁵⁰⁰, anche in mancanza di un rischio di confusione. Le indicazioni geografiche d’origine, inoltre, non sono soggette a volgarizzazione⁵⁰¹.

Fatti questi brevi cenni, si possono ora cogliere i punti di contatto, ma soprattutto quelli di differenziazione, tra la disciplina delle indicazioni geografiche d’origine e quella del marchio di certificazione.

Innanzitutto, si può notare come, sebbene entrambe le tipologie di segni possano garantire la provenienza geografica di un prodotto, il concetto di origine considerato sia declinato in due modi diversi a seconda di quale dei due istituti venga preso in considerazione. Infatti, mentre il sistema DOP/IGP assume una concezione tendenzialmente unitaria di provenienza geografica⁵⁰², per i marchi di certificazione “l’idea di “origine” non è univoca ma sarà quella, di caso in caso, espressa nello specifico regolamento d’uso”⁵⁰³.

A sua volta, sebbene regolamento d’uso e disciplinare svolgano una funzione analoga nel momento in cui definiscono gli standard a cui deve attenersi chi voglia servirsi del segno, essi sono, in realtà, strumenti assai diversi tra loro. Il disciplinare di

⁴⁹⁸ D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 281 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1796.

⁴⁹⁹ Al riguardo, M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 586, nt. 53.

⁵⁰⁰ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 474. Il tema meriterebbe, chiaramente, maggiori considerazioni, per le quali si rinvia a M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1798 ss. La casistica giurisprudenziale è molto ampia. Sul concetto di uso evocativo di indicazioni geografiche d’origine, si vedano le recenti Corte UE, 2 maggio 2019, C-614/17, caso *Queso Manchego*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, 433 ss.; Corte UE, 4 dicembre 2019, C-432/18, caso *Aceto Balsamico di Modena*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2019:1045; per l’ambito nazionale, Cass., 23 ottobre 2019, n. 27194, caso *Altopiano di Asiago*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 168 ss.; Trib. Cagliari, 9 maggio 2019, n. 654, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 821 ss.

⁵⁰¹ Art. 13.2 del reg. 1151/2012/UE. Sul tema, cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1804 ss., ove anche riferimenti ulteriori.

⁵⁰² Che varia, sicuramente, di intensità a seconda che si prenda in considerazione una DOP o una IGP, ma che concettualmente rimane ancorata all’essere espressione di una “(pre)determinata tradizione locale di produzione che per opinione comune attribuisce al prodotto specifiche caratteristiche qualitative o reputazionali comunemente riconosciute”. Cfr. S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 270 ss., da cui è tratta anche la citazione (pag. 272).

⁵⁰³ M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 589. In tal senso anche M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il Diritto Industriale*, 2014, 338 ss.

una DOP/IGP, infatti, è dotato di “un’assorbente connotazione giuspubblicistica”, dovuta al fatto di essere un atto che viene recepito prima dalla pubblica amministrazione nazionale e poi fissato in via pressoché definitiva⁵⁰⁴ dal provvedimento comunitario di registrazione⁵⁰⁵. Al contrario, il regolamento d’uso di un marchio di certificazione rimane un atto di autonomia privata, il cui contenuto è liberamente determinabile da parte del titolare, seppur all’interno di alcuni parametri stabiliti per legge⁵⁰⁶.

Sarebbe qui possibile evidenziare ulteriori tratti distintivi tra i due istituti, quali, ad esempio, la loro titolarità, la forma e pervasività dei controlli previsti dalle due discipline o i diversi ambiti di tutela di cui godono⁵⁰⁷. Si ritiene, tuttavia, che tali considerazioni finirebbero per essere ridondanti. In sintesi, infatti, ciò che sembra distinguere nettamente le due fattispecie è la natura, privatistica in un caso, pubblicistica nell’altro, dei due istituti, da cui, a cascata, derivano le numerose differenze di disciplina a cui si è accennato⁵⁰⁸.

Ciò che sembra ora più interessante affrontare sono, invece, le possibili interferenze tra i due istituti e, in particolare, se ed in quale misura un marchio di certificazione possa

⁵⁰⁴ Una delle maggiori critiche, in effetti, che viene mossa al sistema delle indicazioni geografiche d’origine è quella di impedire percorsi d’innovazione nell’ambito dei prodotti tutelati, dato il forte collegamento tra la concezione di qualità assunta come paradigma e la tradizione produttiva di tali prodotti. In tal senso S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 301 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 474 ss.; Id., *I segni geografici protetti: pubblico e privato, regolazione e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, 342 ss., ove riferimenti ulteriori. Rimane, comunque, possibile proporre modifiche al disciplinare, che dovranno, tuttavia, essere valutate ed autorizzate dall’autorità pubblica, cioè dall’ICRQF prima e dalla Commissione in un secondo momento. Cfr. S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 288.

⁵⁰⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1802, di cui sono anche le parole tra virgolette.

⁵⁰⁶ Pone nettamente la distinzione tra disciplinare e regolamento d’uso S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 287-288. Si tornerà sul regolamento d’uso e sul suo contenuto al § 7.

⁵⁰⁷ Ci si limita qui ad alcuni riferimenti generali sul tema: M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d’origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11-bis c.p.i.*, cit., 566 ss.; S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Il Diritto Industriale*, 2017, 203 ss.; G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, 339 ss.; Id., *I segni geografici*, in *AIDA*, 2017, 22 ss.; M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, cit., 338 ss.; S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 261 ss.; Id., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 128 ss.; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, cit.

⁵⁰⁸ Distinzione che era già stata tracciata nel § 2.1. In proposito afferma S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 272, nt. 39, che “le indicazioni geografiche di origine, pur qualificabili come diritti di proprietà industriale [...], non rispondono ad una logica proprietaria «escludente» come quella dei marchi, bensì ad una filosofia analoga a quella che è alla base delle regole sui beni pubblici”.

essere costituito da un'indicazione geografica⁵⁰⁹. È bene, intanto, ribadire che l'art. 83.1 r.m.UE vieta la registrazione di marchi di certificazione UE che garantiscano l'origine geografica dei prodotti o servizi contrassegnati. La limitazione è verosimilmente dettata dalla volontà del legislatore europeo di evitare indebite sovrapposizioni tra indicazioni geografiche d'origine ed un potenziale marchio di certificazione geografico UE⁵¹⁰. Entrambe le fattispecie, infatti, avrebbero la funzione di garantire la provenienza geografica di prodotti e servizi e la loro tutela si estenderebbe sull'intero territorio dell'Unione, generando un forte rischio di ambiguità⁵¹¹. Si deve, quindi, ritenere che non sia possibile cumulare la protezione amministrativa di una DOP/IGP con quella fornita dalla registrazione di un marchio di certificazione UE⁵¹².

Viene, invece, da chiedersi se la questione si ponga in termini diversi per il marchio di certificazione nazionale, stante la mancanza di un divieto espresso analogo a quello dell'art. 83 r.m.UE. Un'utile indicazione in tal senso sembra venire dall'art. 53, comma 16, legge 24 aprile 1998, n. 128⁵¹³, in cui il legislatore riserva la legittimazione esclusiva

⁵⁰⁹ Al riguardo, pare interessante notare che negli Stati Uniti il marchio di certificazione è considerato lo strumento di riferimento per assicurare la provenienza geografica di un prodotto, in particolare agroalimentare. Al riguardo, cfr. M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 5, nt. 21 e 22 ss.

⁵¹⁰ M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 584; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 484; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 273-274. Peraltro, tale ipotesi sembra ricevere ulteriore conferma dalla tesi espressa in B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 410, nt. 32, secondo cui il legislatore europeo potrebbe aver voluto, con tale esclusione, "riservarsi il campo d'azione per la futura introduzione di DOP e IGP per i settori non agroalimentari".

⁵¹¹ A tal riguardo, bisogna sottolineare che il sistema DOP/IGP gode di una posizione di preferenza nel quadro normativo europeo, anche rispetto ai marchi UE. In tal senso, M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 584; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 474 ss.

⁵¹² Cosa che deve, invece, ritenersi possibile attraverso un marchio collettivo UE, vista anche l'assenza di un divieto analogo a quello dell'art. 83.1 r.m.UE, valevole per il marchio di certificazione UE. La giustificazione di tale differenza sembra stare nella diversa funzione del marchio collettivo, che, come si è già visto, è volto a segnalare prima di tutto la provenienza imprenditoriale collettiva dei beni contrassegnati e, solo in un secondo momento, la presenza in essi di caratteristiche predeterminate. Tale linea di pensiero è espressa dalla giurisprudenza europea in Corte UE, 20 settembre 2017, da C-673/15 a C-676/15, caso *Darjeeling (The Tea Board)*, cit., par. 63, e di nuovo in Corte UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, caso *Halloumi*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2020:170, par. 74 ss.

⁵¹³ Il cui testo è qui riportato per chiarezza: "I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni

a registrare un segno costituente DOP/IGP come marchio collettivo allo stesso consorzio di tutela responsabile della salvaguardia e della valorizzazione dell'indicazione geografica d'origine⁵¹⁴. Il rilievo decisivo non sembra tanto essere il riferimento al marchio collettivo, dato che al tempo questa denominazione poteva riferirsi indistintamente ad entrambi i segni ad uso essenziale plurimo⁵¹⁵, quanto quello ai consorzi di tutela come unici soggetti legittimati alla registrazione. Sembra difficile, infatti, coniugare la disciplina del marchio di certificazione, che richiede l'indipendenza del titolare rispetto ai soggetti utilizzatori del marchio, con la struttura giuridica di un consorzio, in particolare dal momento che il marchio dovrebbe essere poi usato dagli stessi consorziati. Non sembra, quindi, possibile nemmeno in ambito nazionale registrare un marchio di certificazione consistente nel segno di una DOP/IGP⁵¹⁶. Al contrario, ciò deve ritenersi possibile per un marchio collettivo⁵¹⁷.

stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

⁵¹⁴ LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 494; S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 295-296; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 590.

⁵¹⁵ Come si è visto al § 3.1.

⁵¹⁶ Per un'analisi delle norme che regolano i rapporti tra marchio (non solo di certificazione) e indicazioni geografiche d'origine, comprese quelle riguardanti prodotti non strettamente agroalimentari (su cui si veda nt. (491)), cfr. S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, cit., 203 ss. e L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 29 ss.

⁵¹⁷ Sul fatto che un segno identificativo di un'indicazione geografica d'origine sia registrabile come marchio collettivo pare si sia generato un certo consenso in dottrina. In tal senso, cfr. D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305; LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 494, secondo cui, tuttavia, “il marchio collettivo corrispondente a una DOP/IGP è valido solo se ha capacità distintiva ai sensi delle norme generali sui marchi”, citando a favore Corte UE, 6 dicembre 2018, C-629/17, caso *Adega Borba*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2018:988; M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 585 ss.; M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, cit., 342 ss.; S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 295-296, in cui anche alcune indicazioni sugli adattamenti di disciplina richiesti per la convivenza delle due fattispecie; sembra orientato ad ammettere la registrazione anche G.E. SIRONI, *I segni geografici*, cit., 39-40, che richiama anche il precedente Id., *Toponimo e segni distintivi*, cit., 378 ss.

Contra, però, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 301; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 186-187. Peraltro, lo stesso Ricolfi si era precedente espresso a favore della registrabilità, purché marchio collettivo ed indicazione geografiche d'origine non coincidessero esattamente, in M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1817 ss.

La giurisprudenza europea ha già ammesso la possibilità di registrare il segno di una DOP/IGP come marchio collettivo. In tal senso, si veda nuovamente Corte UE, 20 settembre 2017, da C-673/15 a C-676/15, caso *Darjeeling (The Tea Board)*, cit.

Ciò non significa, tuttavia, che, fuoriusciti dall'ambito dei segni identificativi di DOP/IGP, non possa essere riconosciuto alcuno spazio di applicazione al marchio di certificazione geografico. Innanzitutto, non bisogna dimenticare che il sistema delle indicazioni geografiche d'origine vale solo per i prodotti agroalimentari⁵¹⁸. Ciò significa che rimane liberamente registrabile qualsiasi segno con cui si voglia garantire la provenienza geografica di un prodotto o servizio non agroalimentare, quand'anche tale indicazione istituisca un nesso tra tale provenienza e le caratteristiche qualitative del bene stesso⁵¹⁹.

Inoltre, anche all'interno del settore agroalimentare alcune categorie di segni non sono coperti dalla riserva di competenza stabilita dall'Unione Europea. Il tema è molto discusso, non essendoci pieno accordo su quale sia l'effettiva estensione di tale riserva e se sia possibile, per gli ordinamenti nazionali, "offrire tutela ad indicazioni geografiche qualificate, ma non registrate come DOP o IGP"⁵²⁰.

Sembra, comunque, che possano essere registrati come marchi di certificazione: i segni geografici c.d. semplici, "che cioè [...] non istituiscano un nesso diretto fra le caratteristiche del bene e la sua provenienza geografica"⁵²¹, e le indicazioni, comunque geografiche, che, tuttavia, "non identifichino né direttamente né indirettamente una regione o un luogo nel territorio di un particolare Stato membro"⁵²². Dubbio è, invece, se sia possibile registrare le c.d. indicazioni geografiche non comunitarie, cioè quei segni, diversi da DOP e IGP, che indicano una particolare provenienza geografica e sono tutelati in base ad accordi o trattati bilaterali o multilaterali⁵²³. Particolarmente interessante

⁵¹⁸ Si veda nt. (491).

⁵¹⁹ Sembra questo il caso del marchio "I.S.O.L.A.", registrato dalla regione Sardegna per le produzioni artigiane di provenienza sarda. L'esempio è tratto da S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 143.

⁵²⁰ S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 267, in cui riferimenti ulteriori nelle ntt. 17 e 18, e ancora 285 ss. Si veda anche M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1774 ss. e 1780 ss. e B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 409, nt. 30.

⁵²¹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1774; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 165-166; S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 266, che include in tale categoria il c.d. "made in", su cui torna, in modo sembra parzialmente diverso, in Id., *I segni indicativi del made in*, in *AIDA*, 2016, 3 ss.

⁵²² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1775. È il caso, ad esempio, della denominazione "montagna".

⁵²³ Molto dipende da quale si ritiene sia lo spazio applicativo concesso a tali segni. Per alcune riflessioni sul tema, si veda S.A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, cit., 285 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1774 ss. e 1780 ss.

sarebbe, inoltre, la possibilità di registrare segni che, pur indicando l'origine geografica e una certa qualità dei prodotti marcati, non hanno ottenuto la registrazione come DOP/IGP, in quanto ancora non veicolano una definita tradizione produttiva⁵²⁴. In dottrina si è, anzi, espressa la speranza che il marchio di certificazione, insieme con il marchio collettivo, possano diventare “un desiderabile livello intermedio di protezione dell'origine geografica, anche in chiave anticipatoria rispetto all'ottenimento di una DOP/IGP”⁵²⁵.

Non pare, invece, valida la registrazione di marchi di certificazione facenti ricorso ad un segno geografico che abbia un collegamento meramente accidentale o di fantasia con i prodotti o servizi contrassegnati⁵²⁶. Infatti, sebbene tale possibilità sia normalmente riconosciuta per il marchio individuale⁵²⁷, in questo caso il rischio di ingannare il pubblico sulla reale origine del bene si presenterebbe “in termini elevatissimi”⁵²⁸, data la funzione di garanzia qualitativa del marchio di certificazione.

Peraltro, il legislatore nazionale sembrerebbe aver inserito un'ulteriore limitazione alla registrazione di marchi di certificazione aventi ad oggetto segni contenenti un'indicazione geografica. Si tratta, in particolare, dell'inciso, contenuto nell'art. 11-*bis*, comma 4, secondo cui “l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”.

⁵²⁴ Possibilità ricavabile da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 166, in cui si afferma che esse potrebbero ben essere scelte come oggetto di protezione da parte degli Stati membri.

⁵²⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 131, ma in senso analogo D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 166-167 e B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., 409. Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha affermato la non registrabilità anche di segni che attualmente non influenzano il giudizio del pubblico sulla qualità dei beni contrassegnati, ma che potrebbero essere utilizzate “in futuro dalle imprese interessate come indicazione di provenienza geografica dei prodotti contraddistinti”, come si legge in Corte Giust., 4 maggio 1999, C-108/97 e C-109/97, caso *Windsurfing Chiemsee*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1999, 1524 ss. Sul tema, cfr. anche A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 182; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, cit.; Id., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, I, 77 ss.; G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, cit., 364-365.

⁵²⁶ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 79.

⁵²⁷ Per tutti, A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 181-182 e M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, cit., 341.

⁵²⁸ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 79.

La norma ha una genesi particolare. Essa, infatti, è stata originariamente dettata per il marchio individuale, per poi essere trasposta nella disciplina del marchio collettivo con la riforma del 1992 e ripresa nel 2019 anche per il marchio di certificazione⁵²⁹, attirando, in realtà, critiche sia nel vigore della precedente disciplina⁵³⁰ che in quella attuale⁵³¹.

Lo scopo di tale disposizione sembra essere quella di impedire che “l’eventuale registrazione di segni descrittivi della provenienza geografica del prodotto possa attribuire ingiustificate posizioni monopolistiche [...] e precluda ai terzi di accreditare a loro volta questa provenienza”⁵³². Nelle presumibili intenzioni del legislatore, questo obiettivo sarebbe raggiunto affidando all’UIBM il potere, verosimilmente discrezionale, di temperare l’interesse del richiedente alla registrazione del marchio di certificazione geografico con quello dei terzi di utilizzare l’indicazione geografica per segnalare l’origine dei propri prodotti⁵³³.

Tale norma, e il relativo potere affidato all’UIBM, non hanno alcun corrispettivo nella dir. marchi. Ciò non significa, tuttavia, che il legislatore europeo non si occupi di queste esigenze di libero utilizzo da parte dei terzi di segni composti da elementi descrittivi che pur siano stati registrati come marchi di certificazione da un altro soggetto. L’art. 28.3 dir. marchi, infatti, stabilisce che un marchio di certificazione geografico “non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l’uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”. Aggiunge, inoltre, che “un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica”.

⁵²⁹ Recentemente D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 269; più risalenti, invece, P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 632 ss.; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1041 ss.; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, cit.

⁵³⁰ In particolare, M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1041, nt. 14, in cui si critica il fatto di non aver preso in considerazione “che, a fronte di un marchio collettivo, le ragioni di «ingiustificato privilegio» non potevano ripresentarsi allo stesso modo”.

⁵³¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 305 ss.; M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 182. Si prenderà in considerazione qui di seguito solo l’assetto attuale della disciplina, rinviando, per alcune considerazioni sui marchi collettivi pre-riforma del 2019, alle opere richiamate nelle note precedenti.

⁵³² D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 306. La norma appare, comunque, di difficile lettura data la vaghezza delle espressioni utilizzate e la mancanza di una corrispettiva norma europea. Ne è prova il fatto che, in M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1764, essa viene intesa in modo assai diverso, seppur con riferimento al marchio collettivo pre-riforma. Pare, tuttavia, preferibile l’opinione di Sarti, se non altro per l’essere stata espressa nel vigore della normativa attuale.

⁵³³ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 306, secondo cui tale potere sarebbe, peraltro, esercitabile solamente al momento della verifica della domanda di registrazione.

La disposizione è stata attuata nell'ordinamento italiano in maniera imperfetta, sebbene le differenze tra le due normative non paiano, in realtà, così rilevanti. L'art. 11-*bis*, comma 4, stabilisce, infatti, che “l'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”.

Si può immediatamente notare come non sia stato ripreso l'ultimo inciso dell'art. 28.3 dir. marchi, riguardante la prevalenza del diritto all'uso di un'indicazione geografica d'origine. Si può pacificamente ritenere, tuttavia, che tale norma sia comunque applicabile nell'ordinamento nazionale, in forza della “natura sovraordinata della fonte europea” e dell'estesa protezione garantita alle denominazioni geografiche d'origine⁵³⁴.

Per quanto riguarda, invece, le restanti disposizioni, si può ritenere, nonostante le diverse espressioni utilizzate⁵³⁵, che le due norme siano nella sostanza equivalenti⁵³⁶. In base ad esse è, dunque, lecito l'uso da parte di un terzo degli elementi geografici che compongono un marchio di certificazione registrato – e non del marchio nella sua interezza⁵³⁷ – quando tale uso sia effettuato in modo conforme ai principi della correttezza professionale. In passato si riteneva che ciò significasse che fosse da ammettersi esclusivamente l'uso descrittivo e non distintivo di tali indicazioni⁵³⁸. Ora, in seguito ad

⁵³⁴ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141, da cui è tratta anche la citazione. La disposizione sembra chiara espressione della preferenza del legislatore europeo per il sistema DOP/IGP, su cui si esprimono, con opinioni opposte, M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, cit., 588 ss. e M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 474 ss.

⁵³⁵ L'uso di “nome geografico” o “toponimo” come locuzione per indicare, in generale, “qualunque segno espressivo agli occhi del consumatore di un'origine geografica” è, da tempo, ampiamente diffuso nella letteratura che si occupa dell'argomento. Si veda, al riguardo, G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, cit., 361, da cui è tratta anche la citazione.

Per quanto riguarda, invece, l'equivalenza tra le espressioni “principi della correttezza professionale” e “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”, cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 267.

⁵³⁶ In tale senso la dottrina più recente: D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 306-307; S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 141. In passato, peraltro, illustre dottrina ha espresso dubbi sull'omogeneità delle due espressioni: in tal senso, cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1769 ss.

⁵³⁷ Come si è già accennato al §2.3. La legittimità dell'uso di marchio di certificazione altrui andrà verificata in base al diritto generale dei marchi, non essendo oggetto delle norme qui in esame. Sull'argomento, si veda A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 266 ss.

⁵³⁸ Per tutti, M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1042 ss.

alcune prese di posizione della Corte di Giustizia, la fattispecie sembra più sfumata, ammettendosi talvolta usi distintivi ma professionalmente corretti di tali segni e, viceversa, negando in alcuni casi la lealtà di usi descrittivi del segno⁵³⁹.

Sembra, in ogni caso, che la preoccupazione riguardante possibili monopolizzazioni di segni descrittivi della provenienza geografica sia stata adeguatamente affrontata dal legislatore europeo attraverso l'introduzione di questo regime di libere utilizzazioni, o usi leciti, di suddetti segni⁵⁴⁰. Non si vede, quindi, la ragione per cui il legislatore nazionale avrebbe dovuto introdurre un'ulteriore limitazione alla registrabilità di marchi di certificazione geografici, in particolare dal momento che tale restrizione non sembra giustificata né dalla funzione giuridica di tali marchi né da specifiche esigenze concorrenziali⁵⁴¹. Si ritiene, dunque, che il potere attribuito all'UIBM sia da considerarsi incompatibile con il sistema europeo e la disposizione che lo prevede vada, perciò, disapplicata⁵⁴².

6.3. La tutela dell'esclusiva del marchio di certificazione

Si affronterà, ora, il tema della protezione garantita dall'ordinamento al marchio di certificazione⁵⁴³.

Anche in questo caso, in assenza di previsioni normative specifiche, sarà necessario ricostruire la disciplina applicabile dal rinvio operato al diritto generale dei marchi⁵⁴⁴. Da ciò sembrerebbe conseguire che il marchio di certificazione sia protetto contro

⁵³⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1769 ss., ove anche riferimenti sui casi citati.

⁵⁴⁰ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 307. Regime, peraltro, da ritenersi ugualmente applicabile anche al marchio collettivo, come si diceva già al § 2.3.

⁵⁴¹ Ed in effetti sembra che il legislatore si sia limitato ad estendere le norme del marchio collettivo anche al nuovo marchio di certificazione, così come accaduto con lo stesso marchio collettivo nel 1992. Per riferimenti, di nuovo nt. (529).

⁵⁴² D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 307, in cui si aggiunge che un eventuale rifiuto di registrazione da parte dell'Ufficio sulla base di questa norma sarà, di conseguenza, da considerarsi illegittimo e potrà essere "impugnato con successo avanti alla Commissione dei ricorsi, secondo le regole degli artt. 135 ss. c.p.i."

⁵⁴³ Si avverte fin da ora che, anche in questo caso, si farà spesso riferimento ad opinioni riguardanti, almeno testualmente, il marchio collettivo, quand'esso, tuttavia, comprendeva al suo interno anche la fattispecie del marchio di certificazione ed a cui era spesso riconosciuta la funzione di garanzia qualitativa. Si tenga conto, dunque, che le considerazioni che in questo paragrafo fanno riferimento al marchio collettivo, sono estendibili al marchio di certificazione. In caso contrario, risulterà evidente dal contesto che si fa riferimento al marchio collettivo in senso stretto.

⁵⁴⁴ L'unica norma riguardante esplicitamente la tutela del marchio di certificazione pare essere l'art. 90 r.m.UE, che stabilisce le regole sulla legittimazione all'esercizio dell'azione di contraffazione e una particolare forma di sostituzione processuale. Si ricorda, inoltre, il regime di libere utilizzazioni del marchio di certificazione geografico visto nel § precedente.

l'utilizzazione di segni identici per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, nonché per l'utilizzazione di segni identici o simili per prodotti identici o affini, quando da essa possa generarsi confusione per il pubblico⁵⁴⁵.

Se per la protezione nel caso di c.d. doppia identità non sembrano porsi problemi, un orientamento, ormai risalente, della Cassazione ha, invece, negato che la tutela del marchio collettivo si estenda anche ai prodotti o servizi affini⁵⁴⁶. Nella visione della Corte, i marchi collettivi “tutelano uno specifico prodotto e non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che non tutelano, come invece il marchio individuale, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti anche quelli affini”. L'argomento, già oggetto di critiche al momento della pubblicazione della sentenza⁵⁴⁷, pare oggi ancor meno condivisibile.

Innanzitutto, quandanche il marchio collettivo – o allo stesso modo quello di certificazione – fosse effettivamente riferibile ad un solo specifico prodotto⁵⁴⁸, ciò non influirebbe comunque sull'applicabilità della tutela ai prodotti o servizi affini, ma eventualmente sull'ampiezza di tale estensione ai prodotti o servizi diversi da quelli per cui il segno è registrato⁵⁴⁹. La considerazione non pare, quindi, decisiva nel limitare la protezione fornita dal marchio di certificazione rispetto a quella del marchio d'impresa.

⁵⁴⁵ In base all'art. 20.1 c.p.i. richiamato dall'art. 11-*bis*.5 c.p.i. Le considerazioni qui effettuate valgono anche per il marchio di certificazione UE.

⁵⁴⁶ Cass., 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 43 ss.

⁵⁴⁷ In proposito, si veda la stessa nota alla sentenza in esame, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 43 ss. Sembra, peraltro, che le critiche espresse in tale commento fossero, in realtà, già sufficienti a confutare la tesi della Corte, sebbene esse non abbiano avuto particolare seguito. In tal senso, pare, infatti, condividere le affermazioni della Cassazione A. CALISSE, *Osservazioni alla sentenza della Cass. n. 2942 del 19 marzo 1991 in tema di concorrenza sleale, denominazione di origine e marchi di prodotto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, II, 130.

La sentenza si poneva anche in contrasto con Cass., 27 aprile 1989, n. 2368, caso *Parmacotto*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 11 ss., di poco precedente. Su tale sentenza e sul rapporto tra le due, cfr. A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., 969 ss. Un'ulteriore presa di posizione giurisprudenziale contraria a quella della Cassazione, anche in questo caso precedente ad essa, è riscontrabile in Trib. Milano, 9 giugno 1980, cit., 468.

⁵⁴⁸ Affermazione difficilmente condivisibile e che sconta, probabilmente, il fatto che la Suprema Corte abbia affrontato la questione in un giudizio che riguardava una denominazione d'origine. Tale circostanza sembra, comunque, ampiamente smentita dalla prassi: si veda, ad esempio, Corte UE, 12 dicembre 2019, C-143/19 P, caso *Der Grune Punkt*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 1707 ss., in cui è stata riconosciuta la validità di un marchio di certificazione, che verificava la riciclabilità di vari tipi di imballaggi riferibili alle più disparate tipologie di beni, per quasi tutte le categorie della classificazione di Nizza.

⁵⁴⁹ L'estensione della tutela ai beni affini è, infatti, propria di tutti i marchi, come si vedrà nel proseguo di questo paragrafo, sebbene possa essere più o meno estesa a seconda del rischio di confusione che si genera

La Cassazione sembra, peraltro, trascurare che scopo dell'estensione della tutela ai prodotti o servizi affini non è solo quello di favorire il registrante mediante la concessione di una privativa più ampia, ma ancor prima quello di tutelare gli interessi dei destinatari del messaggio che il marchio veicola⁵⁵⁰. In particolare, si vuole “evitare che, nel caso concreto, si proceda ad una identificazione del «genere merceologico» (operazione inevitabilmente convenzionale) in termini troppo restrittivi, lasciando fuori prodotti che, nel sentire del consumatore medio, pur essendo diversi da quello legittimamente contrassegnato, possono essere considerati «identici» a quello dal punto di vista di quelle caratteristiche rilevanti” per la funzione del singolo marchio⁵⁵¹. Così, può ben succedere che il consumatore incorra in un rischio di confusione, quando trovi un segno identico o simile ad un marchio di certificazione, contrassegnante prodotti o servizi diversi da quelli per cui è stato registrato, ma che potrebbero comunque presentare quelle caratteristiche qualitative la cui presenza esso è deputato a garantire⁵⁵². A tal riguardo, in effetti, marchi d'impresa, marchi collettivi o marchi di certificazione paiono equivalenti⁵⁵³.

Le loro diverse funzioni sembrano, in realtà, impattare non tanto sull'estensione o meno della tutela a prodotti o servizi affini, ma piuttosto sul diverso piano del parametro di valutazione con cui stabilire se un prodotto o servizio sia affine ad un altro⁵⁵⁴. Così un prodotto che non potrebbe essere considerato affine ad un altro con riferimento ad un marchio individuale, dal momento che non c'è il rischio che il pubblico ritenga comune l'origine imprenditoriale di tali beni, potrebbe, al contrario, esserlo per un marchio di certificazione. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, perché i due prodotti sono composti dello stesso materiale di cui il marchio di certificazione garantisce una qualche

con riferimento al singolo marchio. Sul concetto di affinità e la sua applicazione, cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 42-43 e 258 ss.

⁵⁵⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1766.

⁵⁵¹ In tal senso, la nota a Cass., 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 45-46, da cui sono tratte le parole tra virgolette.

⁵⁵² D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 134-135; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1766.

⁵⁵³ Nota a Cass., 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 46. In tal senso, con riferimento all'ordinamento statunitense, anche J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 127-128, che afferma: “prohibiting certification mark infringement safeguards the investments of both certifiers and businesses with certified goods or services and protects consumers from experiencing confusion in the marketplace as to certification”.

⁵⁵⁴ Tale sembra l'opinione di M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1766-1777, quando propone di non utilizzare il parametro dell'affinità, ma quello dei “beni comparabili” o “dello stesso tipo” tipico delle denominazioni d'origine, in modo da accordare “una tutela di estensione calibrata su direttrici qualitative, anziché merceologiche”. L'Autore aggiunge, in effetti, che tale soluzione sarebbe “coerente con il dato [...] della funzione di garanzia qualitativa da essi svolta sul mercato”.

caratteristica⁵⁵⁵. Tale differenza è dovuta al fatto che il parametro di valutazione dell'affinità va ricostruito in coerenza con la funzione giuridicamente protetta del marchio ed esso sarà, dunque, diverso per ciascuna delle tre tipologie di marchio riconosciute dal legislatore, in modo corrispondente alle differenze funzionali che li caratterizzano⁵⁵⁶.

Ulteriore conseguenza della supposta limitazione merceologica imposta dalla Cassazione alla protezione dei marchi collettivi (e di certificazione) è l'inapplicabilità ad essi della tutela rafforzata spettante ai marchi di rinomanza⁵⁵⁷.

Anche in tal caso la tesi della Corte si dimostra inadeguata. Nel momento in cui la protezione dei marchi di certificazione non è limitata esclusivamente ai prodotti o servizi identici, non si vede ragione per negare ad essi una tutela che, invece, è riconosciuta, potenzialmente, a tutti gli altri marchi⁵⁵⁸. In caso contrario, si impedirebbe a chi registra un marchio di certificazione – che, nonostante la sua funzione di garanzia qualitativa, resta comunque uno strumento privatistico – di “coltivare adeguatamente la propria *brand image*”, al punto da permettere a terzi, che non hanno investito in alcun modo nell'affermazione del segno, di poterne sfruttare indebitamente la notorietà o di recare pregiudizio al suo carattere distintivo o alla sua reputazione⁵⁵⁹. Scenario che, ovviamente,

⁵⁵⁵ Concretizzando ancor più l'esempio, si prendano in considerazione un marchio di certificazione che garantisce la purezza del titanio, registrato per la classe merceologica dei gioielli, e un marchio individuale di un'impresa che produce questi stessi gioielli. Se un segno identico o simile a tale marchio individuale fosse utilizzato per protesi ortopediche, spesso composte di titanio, nessuno potrebbe confondere tali protesi come provenienti da un'impresa che produce gioielli, anch'essi spesso fatti di tale materiale, data la grande distanza merceologica tra le due categorie di beni. Se, tuttavia, per tali protesi fosse utilizzato un segno identico o simile al marchio di certificazione, ben potrebbe ritenersi, anche se erroneamente, che la purezza del titanio che compone la protesi sia garantita dalla presenza del segno identico o simile, nonostante tale marchio di certificazione sia, appunto, registrato solo per gioielli. È evidente, dunque, che, in questo caso, si avrebbe contraffazione del marchio di certificazione, ma certamente non del marchio d'impresa. Altrettanto può valere, ovviamente, per il caso inverso o se fosse coinvolto un marchio collettivo.

⁵⁵⁶ Si aderisce qui alla tesi sostenuta, almeno per il marchio individuale, anche in A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, cit., 258 ss.

⁵⁵⁷ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 55-56; S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123, nt. 25; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498 ss.; G.E. SIRONI, *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, cit., 175.

Nella giurisprudenza nazionale sono rintracciabili sia posizioni che negano tale tutela sia posizioni che la concedono: nel primo senso, Trib. Bolzano, 30 agosto 2003, caso *Internet Consulting*, in *AIDA*, 2004, 778, confermata in Cass., 3 dicembre 2010, n. 24620, caso *Internet Consulting*, in *Pluris – Wolters Kluwer*; nel secondo, invece, Trib. Parma, 22 gennaio 2001 (ord.), caso *Prosciuttodiparma.it*, in C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 447 ss.

⁵⁵⁸ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 56.

⁵⁵⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498 ss., di cui sono anche le parole citate. Parzialmente diversa è, invece, l'opinione di M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1768, nt. 52, che

non può essere accettato dall'ordinamento. È chiaro, inoltre, che la prospettiva di una tutela limitata rispetto a quella caratterizzante il marchio individuale, non può che scoraggiare la registrazione e, successivamente, la valorizzazione di un marchio di certificazione, contribuendo così alla (finora) scarsa fortuna di tale istituto⁵⁶⁰.

In via più generale, sembra che sia la funzione pubblicitaria del marchio nella sua interezza a trovare protezione anche per il marchio di certificazione. Si è già visto, ad esempio, che la trasferibilità del marchio di certificazione può considerarsi libera, se la cessione viene effettuata verso un altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza che sono richiesti per essere titolari di tale marchio⁵⁶¹. Nulla sembrerebbe vietare, quindi, che il titolare possa monetizzare il valore insito nel proprio marchio di certificazione al momento della vendita, in modo analogo a quanto farebbe il titolare di un marchio individuale, purché sia rispettato il requisito soggettivo posto dall'ordinamento in capo a chi acquisisce i diritti sul segno⁵⁶². Analogamente, sembra che anche al marchio di certificazione si applichino gli istituti del *secondary meaning* e della volgarizzazione del segno⁵⁶³, così come la tutela allargata dei marchi dotati di rinomanza, di cui si è appena discusso. Si ritiene, dunque, che anche sotto tale aspetto la tutela concessa al marchio di certificazione debba raggiungere lo stesso livello di quella propria del marchio d'impresa, seppur declinata secondo la sua specifica funzione di garanzia qualitativa⁵⁶⁴.

ritiene possibile solo in modo parziale l'estensione ai marchi di certificazione della disciplina sul marchio dotato di rinomanza. Ugualmente, più di recente, in Id., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, cit., 182-183.

⁵⁶⁰ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 144 e M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 480-481 e 498 ss., che indicano tale profilo di disciplina come uno di quelli che indebolisce maggiormente il sistema dei segni ad uso essenziale plurimo.

⁵⁶¹ Si rinvia, in proposito al § 4.

⁵⁶² *Contra*, tuttavia, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1767-1768. Tali considerazioni sembrano, però, adattarsi meglio al marchio collettivo in senso stretto, che a quello di certificazione.

⁵⁶³ Di nuovo, si rinvia al § 4.

⁵⁶⁴ In tal senso, S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 143-144; C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 100 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498 ss.

Contra, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., secondo cui “la funzione pubblicitaria penetr[a] nella disciplina dei marchi collettivi in modo selettivo e non generalizzato”; S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123.

Tenuto conto di quanto detto finora, sembra inevitabile dover aderire all'opinione di chi definisce "francamente ingiustificato" l'orientamento ancor oggi prevalente nella giurisprudenza nazionale⁵⁶⁵, che persiste, in linea con la tesi della Cassazione sopra descritta, nel limitare la protezione dei segni ad uso essenziale plurimo "ai soli casi di conflitto con marchi individuali destinati a contraddistinguere prodotti identici"⁵⁶⁶. Ciò lascia ancor più perplessi, inoltre, se si tiene in considerazione che anche la giurisprudenza europea sembra ormai orientata per riconoscere ai segni ad uso essenziale plurimo una tutela basata su canoni equivalenti a quelli del marchio individuale, seppur declinata, di nuovo, secondo le funzioni riconosciute alle varie tipologie di marchio⁵⁶⁷. In tal senso, sembra, dunque, auspicabile un ravvicinamento delle posizioni della giurisprudenza nazionale a quelle europee, in modo da rispettare maggiormente l'impianto sistematico definito dall'ultima dir. marchi⁵⁶⁸.

A conclusione del paragrafo, si tratterà rapidamente della legittimazione all'azione per contraffazione. L'art. 90.1 r.m.UE stabilisce che tale legittimazione, in caso di marchio di certificazione UE, spetta esclusivamente al titolare o alle persone da lui esplicitamente autorizzate. Il licenziatario potrà avviare un'azione per contraffazione solamente con il consenso del titolare. Tale consenso potrà essere sia preventivo che posteriore alla scoperta dell'illecito altrui, non essendo nella norma altrimenti specificato.

In ambito nazionale, la regola sembra essere la medesima, nonostante non sia posta una norma a ciò dedicata. La dir. marchi, infatti, non prevedeva alcuna regola sulla legittimazione all'azione per contraffazione con riferimento al marchio di

⁵⁶⁵ Si vedano Trib. Bologna, 26 marzo 2009, caso *Consorzio tutela prosciutto Parma c. Parmasalumi*, in *Pluris – Wolters Kluwer* e le già citate sentenze del caso *Internet Consulting* (nt. (557)). In dottrina, sembra condividere pienamente tale orientamento, con specifico riferimento al marchio di certificazione, S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123.

⁵⁶⁶ È l'opinione di M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 499, di cui sono anche le parole citate.

⁵⁶⁷ G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, cit., 56; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 499. Tale orientamento è espresso assai chiaramente, almeno per il marchio collettivo, in Trib. UE, 2 ottobre 2015, T-624/13, caso *Darjeeling*, in *Raccolta*, ECLI:EU:T:2015:743, confermata poi in secondo grado (si veda Corte UE, 20 settembre 2017, da C-673/15 a C-676/15, caso *Darjeeling (The Tea Board)*, cit.).

Significativo, in tal senso, sembra anche il fatto che "nella letteratura straniera si dia per scontato che i presupposti per la tutela di un marchio collettivo o di certificazione non differiscano per nulla da quelli dei marchi individuali", come si afferma in M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, cit., 1766, nt. 43. In tal senso, ad esempio, per gli ordinamenti di *common law*, J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 65 ss.

⁵⁶⁸ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498 ss.

certificazione⁵⁶⁹ e tale mancanza è passata anche nel c.p.i. Tuttavia, l'art. 122-*bis*.1 c.p.i.⁵⁷⁰ stabilisce che “fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo”. La norma, in forza del rinvio di cui all'art. 11-*bis*.5 c.p.i., sembra applicabile anche al marchio di certificazione, con tenore analogo a quello che l'art. 90.1 r.m.UE esprime per il marchio di certificazione UE.

Pur non potendo promuovere in proprio l'azione senza il consenso del titolare, il licenziatario “può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito”, in base a quanto stabilisce l'art. 122-*bis*.2.

Non è, invece, previsto nel c.p.i. il “particolare meccanismo di sostituzione processuale”⁵⁷¹ di cui all'art. 90.2 r.m.UE, in forza del quale “il titolare di un marchio di certificazione UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso”.

7. Il problema della qualità e veridicità delle informazioni veicolate dal marchio di certificazione

Aspetto fondamentale dell'istituto del marchio di certificazione è il grado di affidabilità della garanzia che il segno fornisce, tramite la sua presenza, sulle caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati⁵⁷². La funzione affidata dall'ordinamento a tale segno distintivo pone, infatti, la necessità di predisporre una serie di regole volte ad assicurare la veridicità delle informazioni veicolate.

Tale scopo è perseguito tramite diversi strumenti giuridici, che influenzano l'intera disciplina del marchio di certificazione, dal momento della registrazione a quello estintivo, e che sono volti sia a prevenire che a sanzionare eventuali comportamenti

⁵⁶⁹ Per il marchio collettivo, invece, è prevista una norma specifica, cioè l'art. 34, il cui primo comma è stato attuato all'art. 122-*bis*.3 c.p.i. Il secondo comma, invece, non sembra essere stato recepito nell'ordinamento nazionale. Cfr. L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 55, nt. 134.

⁵⁷⁰ L'art. 122-*bis* è stato anch'esso introdotto con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

⁵⁷¹ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 135.

⁵⁷² D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 137, con riferimento al marchio collettivo pre-riforma del 2019, ma avente funzione essenziale di garanzia qualitativa.

scorretti⁵⁷³. L'efficacia e il rigore di tali misure sono essenziali per "impedire quelle distorsioni della concorrenza che sono insite nella struttura di questi segni"⁵⁷⁴, limitando la diffusione di un istituto che potrebbe, invece, contribuire ad incentivare virtuosi processi di valorizzazione della qualità nel mercato⁵⁷⁵.

7.1. Il contenuto del regolamento d'uso e la possibilità di una sua modifica

Il primo di tali strumenti è lo stesso regolamento d'uso del marchio di certificazione⁵⁷⁶, da depositare presso l'UIBM insieme alla domanda di registrazione. Per il marchio di certificazione UE il termine è, invece, posto a due mesi dal deposito della domanda e la procedura va effettuata, ovviamente, presso l'EUIPO⁵⁷⁷. Le norme che disciplinano il contenuto del regolamento d'uso sono identiche sia per l'ambito europeo che nazionale: si tratta dell'art. 157.1-ter c.p.i. e dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione 2018/626/UE della Commissione del 5 marzo 2018 (d'ora in poi r.e.m.UE)⁵⁷⁸.

Prima di affrontare più nello specifico il contenuto di queste disposizioni, sembrano opportune alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, particolarmente importante è che il regolamento sia redatto in modo chiaro e preciso, così da evitare possibili ambiguità

⁵⁷³ Si avverte fin d'ora che non si tratterà il pur importante profilo della possibile responsabilità civile del titolare del marchio di certificazione nei confronti dei consumatori in caso di mancanza di veridicità dell'attestazione fornita. Ciò è dovuto non solo alla complessità del tema, ma anche al suo intersecarsi con branche del diritto diverse da quello industriale. Sull'argomento si rinvia a E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit., 1079 ss. e R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 597 ss.; in ambito comparatistico, tratta ampiamente il tema J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 86 ss. e 125 ss.

⁵⁷⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 479 e P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevanti malevoli sulle certificazioni delle Università)*, cit., 152 ss. Per un'analisi dei rischi di tali distorsioni con riferimento al diritto statunitense, cfr. J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 121 ss.

⁵⁷⁵ S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 123-124.

⁵⁷⁶ In tal senso, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 484 ss.; prima della recente riforma, Id., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 506 e D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 137 ss. Si veda anche quanto afferma J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 59, secondo cui "the essence of what a certification mark signifies, for all interested parties, [...] is embodied in the proprietor's regulations that govern its use".

⁵⁷⁷ Le EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.4 avvertono, peraltro, che l'esame della domanda avviene solamente dopo la presentazione del regolamento d'uso.

⁵⁷⁸ La norma nazionale è stata evidentemente adottata in ossequio a quella europea, data la quasi esatta uguaglianza delle due disposizioni. Per questo motivo, i riferimenti specifici ai singoli artt., ove non necessari, saranno omissi.

o confusione sul significato del marchio e sulle regole che lo governano⁵⁷⁹. In tal senso, le disposizioni del regolamento d'uso devono essere tali da "consentire sia all'Ufficio di esaminare la domanda sia agli operatori di mercato di comprendere quali sono i requisiti da osservare per utilizzare il marchio di certificazione"⁵⁸⁰.

Il contenuto del regolamento deve, inoltre, essere redatto in modo da essere accessibile al pubblico⁵⁸¹. Sebbene, infatti, non si possa pretendere che qualsiasi consumatore entri in contatto con un marchio di certificazione desideri verificare il significato del marchio stesso, nemmeno si può trascurare la possibilità che alcuni soggetti più interessati possano voler consultare a tale scopo il regolamento d'uso⁵⁸². Quest'ultimo deve, quindi, presentarsi in modo tale da essere comprensibile per il consumatore finale mediamente informato e non solo per un esperto del settore⁵⁸³. In caso contrario, verrebbe frustrata la stessa funzione proconcorrenziale del marchio di certificazione, che garantirebbe magari la presenza di determinate caratteristiche nei beni contrassegnati, ma non avrebbe modo di comunicare al pubblico quali siano esattamente queste caratteristiche o in che modo avvenga la certificazione⁵⁸⁴.

Tornando ora al contenuto del regolamento d'uso, esso si compone di diverse informazioni, suddivise in voci dagli artt. 157.1-ter c.p.i. e 17 r.e.m.UE. Tre di queste sono una riproposizione delle stesse informazioni già presenti nella domanda di registrazione vera e propria⁵⁸⁵. Si tratta, in particolare, del nome del richiedente (lett. a)), della rappresentazione del marchio di certificazione (lett. c)) e dei prodotti o servizi contemplati dal marchio di certificazione (lett. d))⁵⁸⁶. La lett. b) prevede l'obbligo di inserire all'interno del regolamento d'uso "una dichiarazione attestante che il richiedente

⁵⁷⁹ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 485.

⁵⁸⁰ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.

⁵⁸¹ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.

⁵⁸² Sembra comunque probabile che la propensione del pubblico a consultare i regolamenti sia, come afferma D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 686, "scarsa".

⁵⁸³ EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*.

⁵⁸⁴ Il rischio è che il significato del marchio risulti non solo incomprensibile per il pubblico, ma addirittura ingannevole, favorendo pratiche di c.d. *greenwashing* da parte dei titolari. Il problema, secondo M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 473 è particolarmente avvertito per i segni ad uso essenziale plurimo.

⁵⁸⁵ In EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, si sottolinea che tali informazioni devono essere "esattamente uguali" a quelle che figurano nella domanda.

⁵⁸⁶ Con tale espressione, la lett. d) fa riferimento ai prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione del marchio di certificazione. Sull'applicazione del principio di specialità nel marchio di registrazione, si veda quanto detto al § 4.

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-*bis*" (o, nel caso di marchio di certificazione UE, di cui all'art. 83.2 r.m.UE), cioè che rispetta il dovere di neutralità imposto al titolare⁵⁸⁷.

Devono poi essere indicate "le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate" (lett. *e*)⁵⁸⁸. Questa parte del regolamento d'uso è estremamente rilevante, in quanto determina il significato specifico del singolo marchio⁵⁸⁹. La valutazione in ordine all'adeguatezza del contenuto di queste disposizioni è, dunque, particolarmente delicata, in quanto si pone un "problema generale di significatività e non decettività delle entità che saranno oggetto di certificazione"⁵⁹⁰.

In tal senso, potrà essere oggetto di certificazione qualsiasi caratteristica obiettivamente accertabile, compresa l'adesione a valori etici o ideologici, purché essi si sostanzino in regole oggettive riguardanti qualità verificabili dei prodotti o servizi, dei metodi di produzione, delle *policy* aziendali, delle materie prime, ecc.⁵⁹¹. Al riguardo, non sembra fondato il timore che vengano selezionate "qualità puramente suggestive o iperboliche"⁵⁹², purché venga, appunto, fatto rispettare con attenzione il requisito dell'oggettività delle caratteristiche certificate. Qualora il marchio di certificazione sia registrato per vari prodotti o servizi, le cui caratteristiche da certificare siano diverse a seconda della categoria di prodotti o servizi considerata, il regolamento dovrà specificare per ciascuna di esse quali siano tali caratteristiche⁵⁹³. Si ritiene, inoltre, che il marchio di certificazione possa consistere in una "*serie di marchi*"⁵⁹⁴ idonei a veicolare un *rating* qualitativo del prodotto o servizio sottoposto a verifica, purché, tuttavia, esso si sostanzii in una classificazione in fasce qualitative predeterminate tramite criteri oggettivi e

⁵⁸⁷ Viene qui da chiedersi quale sia il valore di tale dichiarazione e che conseguenze possa avere un'eventuale dichiarazione mendace. La questione non è, tuttavia, affrontata in dottrina. Si tornerà sul tema dell'indipendenza del titolare di un marchio di certificazione nel § 7.2.

⁵⁸⁸ L'art. 17 r.e.m.UE aggiunge "quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione". L'elencazione è chiaramente non tassativa.

⁵⁸⁹ J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 59-60.

⁵⁹⁰ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486.

⁵⁹¹ In base a quanto già affermato al § 4, a cui si rinvia. Si veda anche il § 6.1.2 sul differente ambito applicativo del marchio di certificazione e del marchio di selezione e raccomandazione.

⁵⁹² M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486.

⁵⁹³ EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*.

⁵⁹⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486.

potenzialmente accessibili a qualunque prodotto o servizio⁵⁹⁵. È possibile, infine, che il regolamento d'uso faccia riferimento a normative pubbliche, stabilite non dal titolare, ma da fonti ufficiali⁵⁹⁶. In tal caso, va inserito un'espressa indicazione delle norme coinvolte, cosicché esse possano essere individuate agevolmente⁵⁹⁷. Non è, invece, necessario riportarle integralmente. Eventuali modifiche a tali regolamentazioni si applicano automaticamente anche al marchio di certificazione, senza necessità di modificare i regolamenti d'uso già depositati presso l'Ufficio competente⁵⁹⁸.

La lett. *f*) prescrive l'obbligo di indicare “le condizioni d'uso del marchio di certificazione”, compreso l'eventuale compenso da versare al titolare per l'utilizzo del segno⁵⁹⁹. Particolarmente importante, in questo caso, è che le condizioni di utilizzo imposte al concessionario non siano tali da poter essere considerate clausole restrittive della concorrenza⁶⁰⁰. Sembrano, infatti, emergere profili di potenziale contrasto con il diritto antitrust⁶⁰¹, in particolare con riferimento a possibili “pratiche concordate” tra le imprese coinvolte⁶⁰². Per ora, tuttavia, i marchi di certificazione sembrano godere di una “presunzione positiva, in considerazione della loro funzione procompetitiva”, per cui la loro registrazione dovrà essere rifiutata solamente in presenza di clausole “in palese

⁵⁹⁵ Secondo l'impostazione espressa da D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 686, nt. 66 e Id., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 296-297, di cui si condivide anche la considerazione per cui la formazione di graduatorie o “podi” sarebbe incompatibile con la natura oggettiva e neutrale della certificazione. Non è chiaro, invece, se sia più permissivo al riguardo M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486 che, tuttavia, avverte dei maggiori “rischi di discriminazione” legati a tale forma del marchio di certificazione.

⁵⁹⁶ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 296, nt. 47; EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, in cui sono indicate come esempi le “norme ISO, norme DIN, regolamenti e direttive UE, ecc.”.

⁵⁹⁷ EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*.

⁵⁹⁸ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.4.

⁵⁹⁹ EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*.

⁶⁰⁰ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 508.

⁶⁰¹ Sebbene potrebbe non essere l'unica parte del diritto della concorrenza ad essere coinvolta. Si veda, ad esempio, P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 88-89, con riferimento ai rapporti tra marchio collettivo (precedente al 2019) e disciplina della concorrenza sleale.

⁶⁰² M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 472-473. Avvertiva del rischio di intese funzionali a raggiungere una posizione monopolistica già D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 84. Per un ampio approfondimento sull'applicazione, nel contesto statunitense, del diritto *antitrust* alla disciplina del marchio di certificazione, si veda J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 152 ss.

violazione delle norme antitrust”⁶⁰³. Vanno altresì indicate le modalità concrete con cui è possibile utilizzare il segno nel mercato⁶⁰⁴.

Inoltre, la stessa lett. *f*) impone di specificare anche le possibili sanzioni previste in caso di infrazione delle norme regolamentari. È importante che tali sanzioni siano indicate in modo preciso, così che il concessionario possa sapere quali saranno le conseguenze che dovrà affrontare in caso di mancato rispetto delle norme stabilite dal titolare.

Nel regolamento d’uso vanno altresì indicate “le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione” (lett. *g*). Si è già affrontato il tema dei possibili utilizzatori del marchio di certificazione nel § 5. Sembra qui sufficiente ricordare che qualunque soggetto, i cui prodotti o servizi rispettino i requisiti posti dallo stesso regolamento d’uso, ha diritto di servirsi del segno registrato. A ciò si può aggiungere che tale soggetto dovrà altresì rispettare le condizioni di cui alla lett. *f*), compreso l’obbligo di corrispondere l’eventuale compenso previsto⁶⁰⁵. Le uniche limitazioni soggettive ammissibili sono quelle basate su criteri obiettivi, dovuti alla natura dei beni o servizi certificati e volti a fornire una migliore informazione ai consumatori⁶⁰⁶.

Per quanto riguarda la lett. *h*), che prevede l’obbligo di inserire nel regolamento d’uso anche “le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell’organismo di certificazione”, si rinvia al prossimo paragrafo.

Particolarmente delicata è la possibilità per il titolare di modificare il regolamento d’uso in un momento successivo alla registrazione. Tale facoltà è espressamente prevista sia nell’ordinamento nazionale (art. 11-*bis*.2 c.p.i.), sia in quello europeo (art. 88 r.m.UE), e non si può, quindi, dubitare della sua sussistenza⁶⁰⁷. In particolare, entrambe le norme

⁶⁰³ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 472-473, da cui è tratta anche la citazione precedente. Un esempio, tratto dall’ordinamento statunitense, è quello delle clausole volte ad escludere la possibilità per il licenziatario di contestare la validità del marchio che egli stesso ha in concessione. L’esempio è preso da J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 69 ss., ove ulteriori riferimenti.

⁶⁰⁴ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 486; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302-303.

⁶⁰⁵ Secondo D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 696, “l’utilizzazione di un marchio [...] di certificazione da parte di chi non paghi i canoni di licenza (se ed in quanto previsti) può allora determinare un rischio di confusione in merito alla rispondenza del prodotto alle politiche commerciali del titolare definite nel regolamento d’uso”.

⁶⁰⁶ Di nuovo, si rinvia al § 5.

⁶⁰⁷ Né, in realtà, sarebbe ragionevole farlo, dal momento che esistono numerose (legittime) ragioni per cui il titolare potrebbe aver necessità di modificare il regolamento d’uso. Si pensi, ad esempio, ad un avanzamento tecnologico del settore in cui opera il marchio di certificazione o alla scoperta della nocività

prevedono che le modifiche (o meglio le proposte di modifica) vadano presentate, a cura del titolare, all'Ufficio competente perché siano iscritte nel registro. La norma europea stabilisce, inoltre, che esse sono respinte qualora non rispettino gli stessi requisiti posti per il regolamento d'uso al momento della registrazione originaria⁶⁰⁸. Si può pacificamente ritenere che analoga regola valga anche per l'ordinamento nazionale ed in tal senso sembra poter essere interpretato il comma *2-bis* dell'art. 170 c.p.i.⁶⁰⁹. D'altra parte, in caso contrario, sarebbe estremamente facile per il titolare eludere l'intera normativa riguardante il contenuto del regolamento d'uso, "ottenendo prima la registrazione con una disciplina idonea, e modificandola subito dopo"⁶¹⁰.

Particolare attenzione merita la disposizione secondo cui le proposte del titolare vanno respinte "se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio"⁶¹¹. Al riguardo, si ritiene che le modifiche al regolamento d'uso siano ammissibili fintantoché "non comportino il venir meno di una disciplina congrua" del marchio di certificazione, cioè finché il marchio stesso non diventi ingannevole nei confronti del pubblico⁶¹².

7.2. L'indipendenza del titolare del marchio di certificazione e il suo potere/dovere di controllo

L'unico requisito richiesto dalla legge al titolare di un marchio di certificazione è quello di non svolgere "un'attività che comport[i] la fornitura di prodotti o servizi del tipo

di una sostanza in precedenza considerata sicura, oppure ancora all'emersione di problematiche impreviste relative ad un particolare metodo di produzione.

⁶⁰⁸ L'art. 88.2 r.m.UE, infatti, dispone che le proposte di modifica siano respinte se "il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 84 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 85". Il primo dei due articoli riguarda lo stesso regolamento d'uso e il suo contenuto, mentre il secondo stabilisce i casi in cui l'Ufficio deve rifiutare la registrazione di un marchio di certificazione.

⁶⁰⁹ Che dispone: "l'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-*bis*".

⁶¹⁰ Come già sosteneva D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 84, con riferimento al marchio collettivo precedente al 1992.

⁶¹¹ Art. 85.2 r.m.UE, richiamato dall'art. 88.2 r.m.UE.

⁶¹² D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 83-84, da cui è tratta anche la citazione. Peraltro, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 139-140 ritiene che "le sole modifiche concepibili paiono essere quelle dirette ad un innalzamento della qualità del prodotto, o al più quelle imposte dall'evoluzione tecnologica, per specificare le condizioni di utilizzazione di metodi produttivi ignoti al momento della redazione del regolamento originale". La tesi sembra, tuttavia, eccessivamente restrittiva, parendo preferibile, invece, che l'ingannevolezza del regolamento modificato dal titolare sia valutata, nel concreto, caso per caso, senza prese di posizione aprioristiche. Ciò non significa, comunque, che tale verifica non debba essere rigorosa. Al riguardo si veda il § 7.3.

certificato”⁶¹³. Si ritiene pacificamente che tale espressione⁶¹⁴ vada interpretata come un generale “obbligo di neutralità” del titolare del marchio, inteso nel senso di non “avere alcun interesse economico (commerciale) sul mercato di riferimento”⁶¹⁵.

Tale obbligo riveste un’importanza cruciale per l’intera disciplina del segno distintivo in esame, potendo essere considerata la “stessa ragion d’essere del riconoscimento della categoria dei marchi di certificazione separata da quella dei marchi collettivi”⁶¹⁶. Si è visto al § 3.3, infatti, che la differenza tra le due categorie di segni ad uso essenziale plurimo, con riferimento alle informazioni veicolate, non sta tanto nel tipo di caratteristiche che prodotti o servizi devono possedere per poter usufruire del segno, ma nel modo in cui la presenza di tali caratteristiche viene verificata e, in particolare, nel grado di indipendenza che presenta il titolare nei confronti degli utilizzatori.

Non stupisce, dunque, che il dovere di neutralità in capo al registrante sia interpretato con un certo rigore⁶¹⁷. In tal senso, l’indipendenza richiesta al titolare è da intendere in senso non solo formalistico, ma sostanziale⁶¹⁸. Sarà, dunque, sufficiente a violare tale obbligo qualsiasi collegamento, anche economico, con il soggetto sottoposto a certificazione⁶¹⁹. Ciò vale, peraltro, sia quando tale collegamento sia capace di creare degli interessi comuni tra titolare e licenziatario, sia quando si possa generare, invece, una posizione di conflitto tra i due: in entrambi i casi il giudizio del certificatore potrebbe

⁶¹³ Art. 83.2 r.m.UE. Analogo è il disposto dell’art. 11-*bis* c.p.i.

⁶¹⁴ Invero, forse non fortunatissima, se si pensa che essa è universalmente considerata emersione di un più generale, ma tacito, obbligo di indipendenza del titolare, che avrebbe probabilmente meritato più chiarezza. Cfr., ad esempio, D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 668.

⁶¹⁵ Espressamente, EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4. In tal senso anche la dottrina unanime. Tra gli altri, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496; G. IOFRIDA, *I segni distintivi: profili generali*, cit., 49.

⁶¹⁶ D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 668. Peraltro, secondo l’Autore, la delicatezza del problema dell’indipendenza del titolare di un marchio di certificazione, e ancor più di quello relativo all’accertamento di questa indipendenza, è ciò che ha spinto il legislatore europeo a rendere facoltativa l’introduzione di tale tipologia di marchio (pag. 670).

⁶¹⁷ Per E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit., 1019, una delle due maggiori fonti di disfunzione del mercato legate alla certificazione è la “insufficiente indipendenza e separatezza tra soggetti certificati, certificatori e certificatori dei certificatori”.

⁶¹⁸ Come sembra di poter desumere da EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4.

⁶¹⁹ In tal senso, EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4 riporta l’esempio di un marchio di certificazione il cui uso dipenda dall’utilizzo delle materie prime di cui il titolare dello stesso marchio sia fornitore. Condivide la posizione anche D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 294, il quale aggiunge che “il certificatore finirebbe per “selezionare” i prodotti certificati decidendo quali clienti rifornire e in che misura: istituendo con questi ultimi un rapporto di comunione di interessi incompatibile con la sua posizione di neutralità”.

essere inquinato da interessi personali e la registrazione del marchio deve, quindi, essere rifiutata⁶²⁰.

In dottrina emergono alcuni dubbi riguardanti la legittimazione alla registrazione di un marchio di certificazione da parte delle associazioni, in particolare in quanto legittimate a registrare anche marchi collettivi⁶²¹. Sembra, in realtà, che la situazione possa essere risolta permettendo all'associazione di registrare un marchio di certificazione, purché esso non venga successivamente concesso in uso ai membri dell'associazione stessa o ad imprese loro collegate⁶²². Di conseguenza, dovrebbe, invece, escludersi l'ammissibilità di una doppia registrazione dello stesso segno sia come marchio collettivo che come marchio di certificazione⁶²³.

Inoltre – e sembra appena il caso di sottolinearlo – dal requisito di indipendenza posto in capo al titolare deriva il divieto di utilizzare in proprio il segno registrato come marchio di certificazione⁶²⁴.

L'eventuale mancanza di neutralità da parte del titolare del marchio di certificazione può portare, in concreto, a diversi comportamenti potenzialmente in grado di alterare l'equilibrio di interessi stabilito dal legislatore.

Ad alcuni di questi casi, legati alle condizioni di accesso all'uso del segno, si è accennato nel § precedente. Essi sono dovuti, in particolare, al fatto che “certifiers might become beholden to certain businesses seeking their certification at the expense of others”, dal momento che ciò rende loro possibile aumentare i ricavi complessivi od incrementare la reputazione del marchio registrato⁶²⁵. Assume, in tali casi, grande rilevanza lo *ius variandi* di cui gode il titolare, che potrebbe essere (impropriamente)

⁶²⁰ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 294.

⁶²¹ Legittimazione ammessa da M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496. Estremamente critico è, invece, S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123, nt. 29.

⁶²² È ambigua, al riguardo, la posizione di M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 496, il quale afferma che “se l'associazione opta per il marchio di certificazione, potrà poi distinguere tra utilizzatori soci e non soci”. La considerazione non sembra condivisibile se intesa, come pare corretto, nel senso di permettere l'uso del marchio di certificazione anche ai propri membri.

⁶²³ Proprio per le perplessità espresse da S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123, nt. 29 e alla cui soluzione sembrano indirizzati l'art. 14.1, lett. b) c.p.i. e l'art. 91, lett. c) r.m.UE, su cui si tornerà al § 7.4.

⁶²⁴ Divieto comunque sottolineato da EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4 ed evidenziato anche dalla dottrina statunitense: cfr. J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 130.

⁶²⁵ J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 153 ss. di cui è anche la citazione riportata (pag. 155).

esercitato in modo da favorire suddette imprese⁶²⁶. Fondamentale è quindi il ruolo affidato all'Ufficio, che dovrà verificare che le modifiche apportate dal titolare al regolamento d'uso siano effettivamente compatibili con la funzione di garanzia qualitativa specificamente svolta dal singolo marchio di certificazione⁶²⁷.

Ancor prima di dover prevenire tali situazioni, tuttavia, l'obbligo di neutralità garantisce la serietà dei controlli effettuati dal certificatore. Peraltro, è bene sottolineare come non sia necessario che sia il titolare del marchio di certificazione a svolgere i controlli, ben potendo egli delegarli ad un soggetto terzo, purché si svolgano sotto la sua sorveglianza⁶²⁸. Tale situazione sembra, anzi, da ritenersi piuttosto comune, in particolare nei settori ad alto contenuto tecnologico o in cui è necessaria un'elevata specializzazione⁶²⁹.

Secondo una recente opinione⁶³⁰, la delega dei controlli a laboratori esterni, eventualmente unita all'utilizzo di procedure conformi agli standard definiti da UNI, CEN, ISO, ecc., sarebbe sufficiente ad assicurare la neutralità del certificatore anche qualora nella *governance* del soggetto titolare fosse coinvolto chi deve sottoporre a verifica i propri prodotti o servizi. Sebbene si possa essere d'accordo sul fatto che sia "irrealistico pensare ad una totale esclusione delle imprese certificate dai processi che portano a definire le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare e le relative

⁶²⁶ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 473-474.

⁶²⁷ Su cui si rinvia al § 7.3. Peraltro, secondo J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 173 ss., alla cui tesi si rifà anche M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 473-474, il controllo dell'Ufficio competente non sarebbe sufficiente ad evitare tali distorsioni. Per questo viene proposta "una regolazione amministrativa delle imprese di certificazione, che preveda una consultazione pubblica sulle regole iniziali e su ogni loro variazione e controlli penetranti sulle decisioni attuative delle stesse". In tal senso, potrebbero forse valorizzarsi le indicazioni di M.L. BIXIO, *Blockchain, tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto Industriale*, 2023, II, 117 ss. sulla possibilità di applicare una soluzione *blockchain based* al marchio di certificazione, in particolare qualora questa si configuri come rete ad accesso controllato (*permissioned*). La possibilità sembra suggestiva, se non altro perché i dati inseriti all'inizio della "catena" non sono più alterabili in un momento successivo, aspetto che fornirebbe così la garanzia di preservare in modo sicuro l'evoluzione storica delle disposizioni contenute nel regolamento d'uso del singolo marchio di certificazione. Sul funzionamento della *blockchain* e sulla sua applicazione nel mondo del diritto, si veda C. SARRA, *Il mondo-dato. Saggi su datificazione e diritto*, CLEUP, Padova, 2019, 97 ss.

⁶²⁸ Facoltà che non sembra contestata in dottrina: cfr., D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 294-295; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 497-498. In tal senso anche EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.1.

⁶²⁹ Potrebbe, anzi, come afferma EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, rendersi necessario collaborare con soggetti altamente specializzati proprio "in materia di verifica e/o sorveglianza".

⁶³⁰ È quella di D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 294-295.

procedure di controllo”⁶³¹, si ritiene più opportuno che tale dialogo avvenga tra soggetti tra loro indipendenti, magari in occasioni di confronto aperte al pubblico (ad es. convegni, conferenze, ecc.)⁶³². Ammettere la presenza dei soggetti che devono essere sottoposti ai controlli nella struttura organizzativa del titolare, oltre ad essere in contrasto con l’art. 11-*bis* c.p.i., sembra, infatti, contrario alla funzione di garanzia propria del marchio di certificazione ed allo spirito generale di indipendenza che anima l’intera disciplina di questo segno⁶³³.

La possibilità di delegare i controlli ad un terzo deve comunque essere prevista e disciplinata con precisione nel regolamento d’uso. Come si è accennato nel § precedente, infatti, la lett. *h*) dell’art. 157.1-*ter* c.p.i. prevede l’obbligo di inserire nel regolamento d’uso “le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell’organismo di certificazione”⁶³⁴.

Più in generale, tale norma impone di indicare sia le modalità con cui si prevede di verificare che i prodotti o servizi di un determinato imprenditore possiedono le caratteristiche qualitative richieste, sia i sistemi con cui si intende controllare che l’effettivo uso del segno nel mercato da parte dei licenziatari sia conforme a quello prescritto dal titolare⁶³⁵. In entrambi i casi, i controlli possono essere effettuati a campione, senza necessità che si estendano a tutti i prodotti o servizi del concessionario, data la sostanziale irrealizzabilità, anche solo economica, di verifiche di tal fatta⁶³⁶. Il

⁶³¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 294.

⁶³² In proposito, afferma M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 29 che “while it makes sense for standards to be set in part by the firms involved in the relevant industries, it is not equally sensible that they should be the only actors involved in enforcement through certification. Additionally, meaningful opportunity for consumer and producer involvement in the standards must be provided.”

⁶³³ D’altronde, nonostante “trademark scholars generally think that certification marks will promote, not hurt, consumer welfare and competition”, il rischio di potenziali distorsioni della concorrenza è, anche per i marchi di certificazione, da tenere ben in considerazione, soprattutto dal momento che “their negative potential is generally more worrisome than that within trademark law generally”. Si veda J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 153-154, da cui sono tratte anche le citazioni riportate.

⁶³⁴ Per il marchio di certificazione UE è l’art. 17 r.e.m.UE.

⁶³⁵ EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, in cui si possono trovare anche alcuni esempi su cosa può effettivamente costituire oggetto di queste previsioni.

⁶³⁶ In tal senso, già D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., 63-64; più di recente, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 498, che mette in dubbio, giustamente, la possibilità che sia sufficiente la sola autocertificazione da parte dei licenziatari per adempiere agli obblighi di verifica in capo al titolare (pag. 486), e EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*; per il diritto anglosassone, in cui, agli albori della disciplina del marchio di certificazione, tale facoltà è stata oggetto di diversi casi giurisprudenziali, J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 56 ss.

legislatore ha, inoltre, previsto una specifica causa di decadenza per la mancanza di tali controlli, che sarà trattata al § 7.4.

Pur in assenza di un'esplicita norma in tal senso, si deve ritenere che il titolare di un marchio di certificazione debba possedere la capacità organizzativa di compiere l'attività di verifica descritta nel regolamento d'uso⁶³⁷. Non si vede modo, infatti, per un marchio di certificazione, i cui controlli non solo non siano effettivi, ma non abbiano neppure la possibilità di esserlo, di sfuggire ad un giudizio di decadenza per ingannevolezza⁶³⁸. Più complesso, invece, è stabilire se il titolare debba anche dimostrare la propria adeguatezza organizzativa all'Ufficio al momento della registrazione. La risposta sembra essere affermativa, per le ragioni che si vedranno nel prossimo paragrafo.

7.3. Il controllo da parte dell'Ufficio competente al momento della registrazione

Il regolamento d'uso non è, come si è visto, elemento accessorio, ma parte integrante del marchio di certificazione. In particolare, esso è “elemento essenziale dell'esame [della domanda di registrazione] poiché cont[iene] informazioni sul regime di certificazione e pertanto ne definisc[e] l'oggetto”⁶³⁹. A tal riguardo, sono, in realtà, da tempo discussi gli spazi di discrezionalità concessi all'Ufficio competente nel valutare l'idoneità del regolamento d'uso depositato con la domanda e la capacità del titolare di far rispettare le disposizioni indicate nello stesso⁶⁴⁰.

Parte della dottrina riteneva, infatti, che il controllo esercitabile da parte dell'Ufficio competente fosse di natura essenzialmente formale, non dissimile da quanto avviene quando ad essere coinvolto è un marchio individuale⁶⁴¹. Tale affermazione si basava sull'assenza di “una base testuale sicura” da cui trarre l'attribuzione di penetranti poteri di indagine in capo all'Ufficio e sulla “inidoneità delle strutture di esso ad assolvere simili

⁶³⁷ Requisito espressamente richiesto da altri ordinamenti, tra cui quello inglese (cfr. J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, cit., 56) e quello statunitense (cfr. J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 130-131).

⁶³⁸ Sempre che non incorra, invece, nella causa di decadenza di cui all'art. 14.2, lett. c) c.p.i. specificamente prevista per i segni ad uso essenziale plurimo. Al riguardo, si veda il § 7.4.

⁶³⁹ EUIPO, *Directive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.4.

⁶⁴⁰ Da ultimo, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 485. Per ulteriori riferimenti, si vedano le note successive.

⁶⁴¹ C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, cit., 1154; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 633-634, che, tuttavia, è comunque propensa a concedere ampi poteri all'Ufficio, attirando le critiche dello stesso C. GALLI, *Commento...*, cit.

compiti”⁶⁴². Per quanto riguarda questa seconda considerazione, essa sconta verosimilmente l’evoluzione che hanno subito in questi anni l’UIBM e l’EUIPO, ormai dotati di ingenti risorse finanziarie ed operative⁶⁴³. Esse paiono ormai più che sufficienti a compiere i controlli, pur estesi, di cui si sta discutendo.

D’altra parte, nemmeno l’assenza di una previsione normativa che prevedesse un’ampia discrezionalità in capo all’Ufficio sembrava, in realtà, decisiva. Già nel vigore della normativa precedente al 2019, infatti, diversi interpreti tendevano a riconoscere al controllo “un contenuto molto ampio”⁶⁴⁴, “pena un funzionamento insufficiente dell’intero istituto”⁶⁴⁵. In effetti, sembra essere la funzione stessa del marchio di certificazione (allora nominalmente ancora marchio collettivo) a richiedere un certo approfondimento delle verifiche effettuate dall’Ufficio⁶⁴⁶. Non si vede, infatti, come il segno registrato potrebbe garantire certezza sulla presenza di determinate caratteristiche in un prodotto o servizio, senza la sicurezza che le stesse previsioni volte ad assicurare tale certezza siano adeguate allo scopo. Né paiono sufficienti, in tal senso, le sole disposizioni che comminano le sanzioni della decadenza o della nullità, dal momento che la loro applicazione, oltre ad essere potenzialmente tardiva per gli interessi dei consumatori, rimane comunque eventuale⁶⁴⁷. L’esame dell’Ufficio competente al momento della verifica della domanda di registrazione, invece, essendo uno “sbarramento” che ogni marchio deve superare⁶⁴⁸, si presta ad essere uno strumento

⁶⁴² Le citazioni sono tratte da C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, cit., 1154.

⁶⁴³ Riconosce le ormai ingenti risorse dell’UIBM lo stesso C. GALLI, *Funzioni e compiti dell’ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi aventi ad oggetto nomi geografici, ai segni che rivestano interesse pubblico e ai cosiddetti “marchi storici” tra Diritto Industriale e diritto amministrativo*, in *AIDA*, 2020, 209-210. Sottolinea, invece, il ruolo, istituzionale ed economico, raggiunto dall’EUIPO S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 119-120.

⁶⁴⁴ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 506-507. In tal senso, anche D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 137 ss.

⁶⁴⁵ P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 80-81.

⁶⁴⁶ Nel vigore della normativa precedente al 2019, M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 506 ss.; più di recente, Id., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 485 ss., richiamato anche da S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, cit., 142.

⁶⁴⁷ Si tornerà sul tema nel § 7.4.

⁶⁴⁸ Non sono in questo caso considerati, evidentemente, i c.d. marchi di fatto. Incidentalmente, tale controllo da parte dell’UIBM, o dell’EUIPO, è uno dei motivi che giustifica l’inammissibilità dei marchi di certificazione non registrati, di cui si è detto al § 4.

efficace nel garantire che le disposizioni contenute nel regolamento d'uso siano adeguate alle necessità date dalla funzione del marchio di certificazione⁶⁴⁹.

Peraltro, questa conclusione sembra rafforzarsi dopo la riforma del 2019, con la quale, secondo una recente interpretazione, è stato introdotto un possibile appiglio normativo tramite cui riconoscere questa ampia discrezionalità alle verifiche dell'Ufficio⁶⁵⁰.

Si tratta dell'art. 170.1, lett. a) c.p.i., secondo cui l'esame della domanda di registrazione, una volta riconosciuta la regolarità formale della stessa, è volto ad accertare "se può trovare applicazione [...] l'articolo 11-*bis* quando si tratta di marchi di certificazione". In effetti, dalla norma pare potersi desumere che, una volta verificato il rispetto dei requisiti formali richiesti per un marchio di certificazione, l'UIBM dovrà accertare se vi sia difformità tra tale qualificazione formale e la funzione sostanziale che il segno per cui si chiede la registrazione può svolgere, per come esso è presentato nella domanda⁶⁵¹. In altre parole, l'esame dell'Ufficio deve verificare se vi sia contrasto tra la disciplina del marchio di certificazione nella sua interezza – con ciò comprendendosi, quindi, la funzione affidata dall'ordinamento a tale istituto – e ciò che il richiedente ha previsto nel regolamento d'uso del potenziale marchio di certificazione di cui chiede la registrazione.

Tale soluzione potrebbe, peraltro, essere ulteriormente corroborata dal comma 3 dello stesso art. 170, che rinvia, in caso di inadeguatezza della domanda di registrazione, all'art. 173.7 c.p.i. Questa norma prevede che, prima di poter respingere tale domanda, l'Ufficio deve assegnare al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni sui rilievi da esso effettuati. Solo una volta scaduto questo termine, "se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte".

Calata all'interno della disciplina del marchio di certificazione, la disposizione sembra prevedere la possibilità, per il richiedente la cui domanda sia stata considerata inidonea, di presentare modifiche al regolamento d'uso in senso conforme alle indicazioni

⁶⁴⁹ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 506-507.

⁶⁵⁰ È questa l'opinione di D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299-300. Non sembra, invece, condividere la tesi M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., 487.

⁶⁵¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299.

dell'UIBM, evitando così di vedersi rifiutata la registrazione⁶⁵². La norma andrebbe, idealmente, a completare quanto stabilito dall'art. 25.1-*bis*, secondo cui, come si diceva al § 2.2, non può essere dichiarato nullo un marchio di certificazione che sia in contrasto con l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, qualora il titolare provveda a modificare il regolamento d'uso in senso conforme a suddette previsioni. Parrebbe illogico, infatti, permettere al titolare di evitare la nullità del marchio di certificazione, ma non consentire al richiedente di evitare il rifiuto della domanda quando ancora il marchio deve essere registrato. Essa sarebbe, inoltre, in linea con quanto l'art. 85.3 r.m.UE stabilisce per il marchio di certificazione UE⁶⁵³. Nel caso in cui, invece, il richiedente non proceda a compiere tali modifiche, o esse siano considerate insufficienti, la registrazione sarà rifiutata *ex art.* 173.7 c.p.i. o, qualora fosse stata concessa, sarà considerata nulla in base all'art. 25.1, lett. b), c.p.i.

Il sistema così delineato parrebbe, inoltre, trovare giustificazione anche nella normativa europea. Esso, infatti, può ben considerarsi corretta attuazione dell'art. 28.3 dir. marchi, che consente agli Stati membri di “disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiarino la loro decadenza o che si dichiarino la loro nullità per motivi diversi da quelli [già previsti], nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda”⁶⁵⁴. A maggior ragione, dunque, si deve ritenere che il controllo esercitato dall'Ufficio al momento dell'esame della domanda di registrazione si estenda fino al punto di poter verificare che il singolo marchio di certificazione possa adeguatamente svolgere la propria funzione di garanzia qualitativa, in base a ciò che risulta dalla domanda e dai suoi allegati, e non si arresti semplicemente ai profili formali della stessa⁶⁵⁵.

Analoga forma di controllo andrà, peraltro, applicata ogniqualvolta il titolare desideri modificare il regolamento d'uso ai sensi dell'art. 11-*bis*.2, o, in ambito europeo,

⁶⁵² EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.2, al riguardo, stabilisce, per il marchio di certificazione UE, che il richiedente deve presentare il nuovo regolamento d'uso in forma completa, aggiungendo, in EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*, che non sono sufficienti gli estratti delle parti modificate.

⁶⁵³ Peraltro, la somiglianza tra le due disposizioni emerge con ancora più forza dalla lettura di EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.2, in cui si legge che “è possibile modificare i regolamenti d'uso al fine di rimuovere un impedimento alla registrazione di una domanda di marchio di certificazione UE (articolo 85, paragrafo 3, RMUE) sollevato dall'Ufficio.”

⁶⁵⁴ È, di nuovo, l'opinione di D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299-300.

⁶⁵⁵ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299-300.

dell'art. 88 r.m.UE⁶⁵⁶. A tal riguardo, le linee guida dell'EUIPO prevedono che il titolare di un marchio di certificazione UE debba presentare non solamente gli estratti delle parti modificate, ma la nuova versione integrale del regolamento d'uso, che verrà ricontrollato nella sua interezza⁶⁵⁷.

Diverso è, invece, il caso del potere attribuito all'UIBM *ex art. 11-bis.4 c.p.i.* Si è già visto al § 6.2 che tale disposizione deve essere disapplicata in quanto incompatibile con il sistema delineato dal legislatore europeo e recepito nell'ordinamento nazionale. Infatti, nonostante in entrambi i casi venga attribuito all'Ufficio un ampio potere discrezionale, l'oggetto della verifica è assai diverso.

Da una parte, l'UIBM deve valutare la validità di un marchio di certificazione basandosi sul fatto che esso presenti o meno una disciplina interna compatibile con la funzione giuridica che deve svolgere nel mercato. Come si è visto in questo paragrafo, tale verifica rientra pienamente nelle competenze dell'Ufficio. Dall'altra parte, il legislatore nazionale vorrebbe, invece, che l'Ufficio operasse una valutazione riguardante interessi del tutto estranei a tali competenze, in quanto relativi al buon funzionamento del mercato ed al mantenimento di un livello di concorrenza adeguato all'interno dello stesso. Per tale motivo, si può ritenere che la necessità di disapplicare l'art. 11-*bis.4*, nella parte in cui attribuisce tale potere all'UIBM, non infici quanto detto finora sull'ampia discrezionalità di cui gode l'Ufficio nel valutare l'adeguatezza del regolamento d'uso di un marchio di certificazione.

Infine, pare opportuno accennare all'art. 170.2 c.p.i., che impone all'UIBM di richiedere il parere del MIPAAF, quando esamina domande di registrazione riguardanti “marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche”. Il legislatore fa, verosimilmente, riferimento a marchi che possano evocare o entrare in conflitto con segni registrati come DOP e IGP, dal momento che queste sono le uniche denominazioni per cui sono concepibili poteri di verifica in capo a tale ente⁶⁵⁸. La norma è stata recentemente

⁶⁵⁶ Seppur nel vigore della normativa precedente al 2019, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 139-140.

⁶⁵⁷ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.4.

⁶⁵⁸ Più estesamente, C. GALLI, *Funzioni e compiti dell'ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi aventi ad oggetto nomi geografici, ai segni che rivestano interesse pubblico e ai cosiddetti “marchi storici” tra Diritto Industriale e diritto amministrativo*, cit., 214 ss.

modificata⁶⁵⁹: il parere espresso dal MIPAAF è ora testualmente definito come vincolante⁶⁶⁰.

7.4. Rifiuto, nullità e decadenza nella disciplina del marchio di certificazione

La funzione di garanzia qualitativa del marchio di certificazione incide, infine, anche sulle possibili cause di invalidità dello stesso. Anche sotto tale punto di vista, infatti, il legislatore si preoccupa che la qualifica formale del segno registrato coincida con la funzione economica svolta, nella sostanza, sul mercato⁶⁶¹. A tale scopo, nella disciplina del marchio di certificazione sono previsti, oltre ai motivi di rifiuto, nullità e decadenza comuni a tutta la generalità dei marchi, delle specifiche ragioni di invalidità volte a preservare l'affidabilità del sistema e la fiducia dei consumatori⁶⁶², sanzionando i segni che non trasmettono al pubblico informazioni veritiere.

La difformità tra qualifica formale e funzione sostanziale può presentarsi in due momenti distinti, cioè “sin dal momento del deposito, in base alla natura della domanda e del regolamento d'uso allegato” oppure nell'utilizzazione concreta del marchio pur validamente registrato⁶⁶³. Nel primo caso si parlerà di rifiuto della domanda o di nullità del marchio di certificazione, mentre nel secondo caso di decadenza dello stesso.

Cominciando con il primo dei due casi, è, innanzitutto, da evidenziare come sia del tutto indifferente parlare di rifiuto della domanda o nullità del marchio⁶⁶⁴. Ciò è particolarmente evidente, per il marchio di certificazione UE, nell'art. 92 r.m.UE, denominato “motivi di nullità”, il quale richiama l'art. 85 r.m.UE riguardante i motivi di rigetto della domanda di registrazione. In tutte le situazioni, dunque, in cui l'EUIPO avrebbe dovuto rifiutare la registrazione, senza che ciò sia avvenuto, quella stessa registrazione incorrerà nel vizio di nullità⁶⁶⁵.

⁶⁵⁹ Dall'art. 14, comma 1, lett. b), l. 24 luglio 2023, n. 102.

⁶⁶⁰ Al contrario di quanto riteneva C. GALLI, *Funzioni e compiti dell'ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi aventi ad oggetto nomi geografici, ai segni che rivestano interesse pubblico e ai cosiddetti “marchi storici” tra Diritto Industriale e diritto amministrativo*, cit., 217-218, nel vigore della precedente normativa.

⁶⁶¹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299.

⁶⁶² Insiste sulla necessità di tutelare i consumatori che entrino in contatto con un marchio di certificazione R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 598.

⁶⁶³ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299 ss. e già in D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 142-143.

⁶⁶⁴ In linea, in realtà, con il diritto generale dei marchi.

⁶⁶⁵ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299. Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, si può giungere alla stessa conclusione considerando che, in base a quanto visto

Non sembra necessitare di particolare approfondimento l'art. 85.1 r.m.UE, il quale impone all'Ufficio di respingere tutte le domande di registrazione di un marchio di certificazione che non rispettino le condizioni poste dagli artt. 83 e 84 r.m.UE. Tali norme pongono i requisiti fondamentali per la registrazione di tali marchi, come l'obbligo di indipendenza del titolare, il deposito del regolamento d'uso ed il suo contenuto. Il marchio sarà, dunque, nullo, ad esempio, quando il titolare non dia sufficienti garanzie di neutralità rispetto agli interessi dei licenziatari, o quando non siano sufficientemente chiare le modalità di controllo dei prodotti o servizi che devono essere certificati⁶⁶⁶. In tutti questi casi, si può ritenere che sia nullo anche il marchio di certificazione nazionale in base all'art. 25.1, lett *b*) c.p.i.⁶⁶⁷.

Più interessante pare, invece, l'art. 85.2 r.m.UE. Tale disposizione stabilisce che “la domanda di marchio di certificazione UE è [...] respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”⁶⁶⁸. Peraltro, nella dir. marchi non è prevista una norma analoga, mentre è ripresa la norma corrispondente per il marchio collettivo all'art. 31.2. Non si può, tuttavia, ritenere che la direttiva abbia voluto distinguere sul punto i due segni ad uso essenziale plurimo, dato che la differenziazione sarebbe priva di senso e contraria alla funzione del marchio di certificazione⁶⁶⁹. Il legislatore nazionale era, quindi, obbligato ad introdurre tale norma nell'ordinamento italiano e così ha fatto, in modo piuttosto “criptico”, nell'art. 14.1, lett. *b*), in particolare con l'inciso “sulla tipologia di marchio”⁶⁷⁰. Si ritiene, dunque, che tale norma vada interpretata facendo riferimento alle corrispondenti norme europee e, in particolare, per il marchio di certificazione, in ossequio all'art. 85.2 r.m.UE appena riportato.

nel § precedente, vanno respinte le domande che non rispettino l'art. 11-*bis* e che, analogamente, sono considerati nulli, in base all'art. 25.1, lett. *b*) c.p.i., i marchi di certificazione che non rispettino lo stesso art. 11-*bis*.

⁶⁶⁶ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 299 ss. Si ricorda, inoltre, che sono nulli i marchi di certificazione che consistano nei segni di una DOP o IGP, come visto al § 6.2, a cui si rinvia.

⁶⁶⁷ L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 51-52.

⁶⁶⁸ Norma fortemente criticata da S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, cit., 123-124.

⁶⁶⁹ È probabile, piuttosto, che di tale norma sia stata trascurata la riproposizione nella direttiva dato il pochissimo spazio concesso in essa al marchio di certificazione. Al riguardo, cfr. D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 301 ss.

⁶⁷⁰ Per tale opinione, e per l'uso del termine “criptico”, D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302. Cfr. anche L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 27 ss.

Come si è già visto⁶⁷¹, per evitare che il pubblico sia “indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio” sarà, anzitutto, necessario che il segno che ne forma l’oggetto contenga elementi tali da evidenziarne la natura di marchio di certificazione. Ancora più importante, tuttavia, sembra il fatto che l’Ufficio competente debba valutare l’eventuale decettività del marchio anche alla luce del contenuto del regolamento d’uso depositato⁶⁷². In effetti, è fondamentale, vista la funzione di garanzia qualitativa del marchio di certificazione, che le informazioni trasmesse al pubblico siano coerenti con il concreto contenuto delle prescrizioni stabilite per l’utilizzazione del segno⁶⁷³. Allo scopo di verificare tale corrispondenza, l’UIBM, o l’EUIPO, godranno degli ampi poteri di controllo di cui si è detto al § precedente.

La domanda di registrazione non può essere respinta se il richiedente, mediante una modifica del regolamento d’uso, si conformi alla disciplina del marchio di certificazione⁶⁷⁴. La medesima possibilità è prevista quando la nullità del marchio sia rilevata successivamente alla registrazione⁶⁷⁵.

Nel caso in cui il marchio sia validamente registrato e siano, invece, le successive modalità di utilizzazione dello stesso a generare la difformità tra qualifica formale e funzione sostanziale, ricorreranno le specifiche ipotesi di decadenza previste per il marchio di certificazione. Anche in questo caso, il sistema delineato dal legislatore europeo appare più chiaro, avendo dedicato a tali ipotesi l’intero art. 91 r.m.UE⁶⁷⁶. La normativa nazionale è, invece, più confusa e frammentata, come si vedrà nel proseguo di questo paragrafo, sebbene possa considerarsi equivalente.

In primo luogo, il marchio di certificazione UE è soggetto a decadenza quando non è più soddisfatto il requisito di neutralità posto in capo al titolare⁶⁷⁷ oppure se il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico circa il carattere o il significato dello stesso⁶⁷⁸. Le due norme paiono sanzionare quei

⁶⁷¹ Al § 2.2 e, brevemente, al § 3.3, ai quali si rimanda anche per riferimenti.

⁶⁷² EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 6.

⁶⁷³ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 138-139.

⁶⁷⁴ Per il marchio di certificazione UE, art. 85.3 r.m.UE. Per l’ambito nazionale, art. 173.7 c.p.i. Per chiarimenti al riguardo, si veda il § precedente.

⁶⁷⁵ Per il marchio di certificazione UE, art. 92 r.m.UE. Per l’ambito nazionale, art. 25.1-*bis* c.p.i.

⁶⁷⁶ Ciò è dovuto, tuttavia, anche alla scarsità di norme dedicate al marchio di certificazione nella dir. marchi, come si è già sottolineato nella nt. (307).

⁶⁷⁷ Art. 91, lett. *a*) r.m.UE., che richiama, al riguardo, l’art. 83.2. Si è già affrontato l’obbligo di neutralità del titolare al § 7.2, a cui si rinvia.

⁶⁷⁸ In forza dell’art. 91 lett. *c*) r.m.UE, che rinvia all’art. 85.2. Peraltro, sebbene la norma specifichi che il rischio di errore rileva “in particolare quando [il marchio] non sembri un marchio di certificazione”, si

comportamenti, messi in atto dallo stesso titolare, a causa dei quali “il carattere del marchio, pur desumibile dalla registrazione, venga “mascherato” dalle concrete modalità della sua utilizzazione”⁶⁷⁹. Ciò può avvenire in una pluralità di circostanze.

Ipotesi tipica è quella in cui il titolare adotti politiche di restrizione dell’accesso all’uso del marchio, escludendo così determinati soggetti benché rispettino i requisiti posti nel regolamento d’uso; in altre parole, il titolare non rispetta il principio della “porta aperta” di cui si è trattato al § 5⁶⁸⁰. Questo atteggiamento restrittivo può giungere fino al caso limite di permettere l’uso del segno ad un solo soggetto. Tale circostanza non va confusa, tuttavia, con quella, vista al § 4, per cui il marchio di certificazione non è soggetto a decadenza per non uso quandanche ci fosse un solo concessionario ad utilizzare il segno⁶⁸¹. In tal caso, infatti, la situazione deriva da un’applicazione corretta delle disposizioni del regolamento d’uso, che, per casualità, selezionano come idoneo un solo soggetto. La possibilità di ottenere l’autorizzazione all’uso del segno rimane, tuttavia, aperta a chiunque. Nel caso di restrizioni soggettive indebite, invece, l’accesso all’uso del segno è fraudolentemente limitato ad alcuni imprenditori – o appunto ad uno solo di essi – in tal modo servendosi del segno registrato come se fosse un marchio individuale, pur usufruendo del messaggio di indipendenza ed oggettività trasmesso al pubblico da un marchio di certificazione⁶⁸².

L’ordinamento nazionale non prevede, in realtà, delle norme corrispondenti a quelle dettate dal r.m.UE per il marchio di certificazione UE. Nell’art. 14.2 c.p.i., infatti, non si trova alcun inciso facente riferimento ad un inganno “sulla tipologia del marchio”, come,

ritiene che la norma valga anche nel senso opposto, cioè quando esso sembri un marchio di certificazione, pur non essendo utilizzato come tale.

⁶⁷⁹ D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302. Le due norme sono trattate assieme data l’essenzialità della neutralità del titolare per “il carattere o il significato” del marchio, cioè per la sua funzione, come si è visto al § 7.2. Cfr. anche D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, cit., 671-672. Al riguardo, avverte J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, cit., 131, che “*there can be significant mismatches between consumers’ perceptions of a certification standard and the actual standard being applied. The harm caused by these mismatches can be substantial*”.

⁶⁸⁰ In questo caso, come si è visto sempre al § 5, il comportamento del titolare infrange entrambe le norme: da una parte, infatti, non può più considerarsi indipendente il soggetto che scelga discrezionalmente gli imprenditori a cui concedere l’uso del segno; dall’altra, il marchio utilizzato, pur sembrando un segno che garantisce solamente la presenza di determinate caratteristiche nei prodotti o servizi contrassegnati, segnalerebbe, in realtà, le scelte effettuate dal titolare riguardo agli utilizzatori del proprio segno, distinguendo, citando D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 142, solo “i prodotti o servizi che il titolare ha voluto certificare in attuazione delle proprie strategie commerciali”.

⁶⁸¹ Per riferimenti, si veda nt. (353).

⁶⁸² Il caso opposto, cioè quello di un marchio formalmente individuale ma utilizzato come marchio di certificazione, è già stato visto al § 6.1.2 a cui si rinvia.

invece, succede nel primo comma, dedicato al rifiuto della registrazione da parte dell'UIBM. Tale assenza sembra, peraltro, essere frutto di un adattamento deficitario della dir. marchi, dove è, invece, esplicitato, all'art. 35, lett. b), che il titolare di un marchio collettivo è dichiarato decaduto quando l'utilizzazione concreta del marchio "rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2", cioè "circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo"⁶⁸³.

In ogni caso, non pare ipotizzabile che l'ingannevolezza di un marchio sulla propria natura di marchio individuale, collettivo o di certificazione possa essere motivo di rifiuto della registrazione, e, quindi di nullità, ma non di decadenza qualora tale decettività dovesse sorgere in un momento successivo alla registrazione⁶⁸⁴. Si ritiene, quindi, che in tali ipotesi la decadenza del marchio di certificazione nazionale possa derivare dall'art. 14.2, lett. a), che sanziona, in via generale, il marchio che "sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico"⁶⁸⁵. Sarebbe stato più opportuno, tuttavia, l'inserimento di una previsione esplicita in tal senso⁶⁸⁶.

Sembra porre meno problemi la norma contenuta all'art. 91, lett. b) r.m.UE, il cui corrispettivo in ambito nazionale è l'art. 14.2, lett. c) c.p.i. Le due disposizioni sono, nella sostanza, equivalenti e prevedono la decadenza del marchio qualora "il titolare non adott[i] misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio di certificazione [...] che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso"⁶⁸⁷. Si tratta, in altre parole, di tutte quelle situazioni in cui il titolare non eserciti il suo potere di sorveglianza sull'uso del marchio di certificazione da parte dei concessionari o non effettui i controlli previsti sui loro prodotti o servizi, oppure non commini le sanzioni

⁶⁸³ In tal senso, L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 27 ss. e D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 301-302.

⁶⁸⁴ Come si è già detto in questo stesso paragrafo a proposito della nullità ex art. 14.1, lett. b) c.p.i., non ha senso parlare di inganno sulla tipologia di marchio solo per il marchio collettivo, ma non per il marchio di certificazione o per il marchio individuale.

⁶⁸⁵ L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 29; D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, cit., 302.

⁶⁸⁶ L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, cit., 29.

⁶⁸⁷ Art. 91, lett. b) r.m.UE. La norma nazionale è, come si diceva, equivalente, stabilendo che il marchio decade "per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso".

previste nel regolamento d'uso pur avendo rilevato delle infrazioni⁶⁸⁸. Alla totale assenza delle misure è da ritenersi equiparata la previsione di misure solo fittizie o comunque non in grado di prevenire un'utilizzazione del marchio in contrasto con le disposizioni del regolamento d'uso⁶⁸⁹. Peraltro, stando alla formulazione della norma, la decadenza del marchio potrà essere evitata “dimostrando di aver posto in essere tutte le misure necessarie ad evitare usi incompatibili”, sebbene queste si siano successivamente rivelate insufficienti⁶⁹⁰.

L'art. 91, lett. d) r.m.UE prevede un'ultima ipotesi, legata al fatto che l'EUIPO non si avveda che le modifiche apportate dal titolare al regolamento d'uso sono in contrasto con la disciplina del marchio di certificazione. In tal caso, il titolare decade dai suoi diritti, a meno che non si conformi alla normativa riguardante il marchio di certificazione con una nuova modifica del regolamento d'uso. Tale disposizione non è esplicitamente prevista in ambito nazionale. Essa sembra poter essere ricondotta, tuttavia, all'ipotesi di decadenza di cui all'art. 14.2, lett. b) c.p.i., secondo la quale il marchio decade “se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”.

⁶⁸⁸ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 599. Peraltro, la norma precedente alla riforma del 2019 prevedeva la decadenza del marchio in caso di omissione da parte del titolare dei soli controlli previsti nel regolamento d'uso. Tuttavia, in linea con la formulazione attuale della norma, già P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 636-637, affermava che “la verifica dei presupposti di decadenza [...] non può limitarsi a considerare strettamente l'esercizio del controllo da parte del titolare sugli utilizzatori, ma deve essere diretta a riscontrare la sussistenza di tutte le condizioni indispensabili a tutelare le aspettative del consumatore”. In tal senso, anche D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 140-141. Per quanto riguarda l'ordinamento statunitense, la giurisprudenza ha stabilito “a *“reasonableness” standard for determining whether a mark owner has exercised the requisite control so as to prevent cancellation of a mark*”, come si legge in M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 20.

⁶⁸⁹ P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, cit., 637.

⁶⁹⁰ R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, cit., 599, di cui sono anche le parole citate.

Conclusioni

Al termine di questa disamina, che si è cercato di rendere il più possibile organica, del marchio di certificazione, viene da chiedersi quale sia il giudizio su un istituto tutto sommato nuovo per il panorama giuridico italiano.

Al riguardo, la prima impressione sembra non poter essere che positiva, presentandosi tale segno come uno strumento giuridico dalle ottime potenzialità in vista sia di una maggiore tutela dei consumatori che di una migliore competitività delle imprese coinvolte. Il marchio di certificazione – in particolare quello geografico – si presta ad essere un efficace mezzo di protezione dei molti prodotti di qualità presenti nel nostro Paese, soprattutto in mercati, come quello statunitense, dove tale tutela è stata sempre raggiunta con difficoltà⁶⁹¹. Il legislatore, inoltre, ha finalmente cercato di mettere ordine nel vasto sistema della certificazione privata, fino a questo momento presidiato da un gran numero di segni impicanti differenti, e spesso scarsi, livelli di affidabilità.

La disciplina del marchio di certificazione presenta, peraltro, una certa coerenza, essendo costruita interamente attorno alla funzione di garanzia qualitativa che lo caratterizza. A tal riguardo, sarà, tuttavia, necessario che siano tenute ben distinte le rispettive funzioni dei due segni ad uso essenziale plurimo. Fondamentale sarà il ruolo dell'UIBM e dell'EU IPO, chiamati ad interpretare con rigore tale differenza, a fronte di una parte della dottrina che già tende a sovrapporre le due fattispecie. Il rischio sembra porsi in modo particolare per il diritto nazionale, in cui già in passato i due istituti erano riuniti sotto un'unica denominazione ed un'unica normativa.

Sempre inerenti all'ambito nazionale sono, peraltro, quelli che appaiono come i due principali punti critici della disciplina del marchio di certificazione, almeno per il momento.

Il primo riguarda l'orientamento della Cassazione che, ormai più di trent'anni fa, ha negato al marchio collettivo l'estensione della tutela ai prodotti o servizi affini a quelli per cui il segno è registrato. Qualora tale orientamento – la cui correttezza, come si è visto, pare in realtà assai opinabile – fosse confermato anche per il marchio di certificazione, l'utilità dell'istituto ne risulterebbe frustrata in modo sostanziale.

⁶⁹¹ C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., 100 ss.

Il secondo riguarda, più in generale, l'attuazione stessa della dir. marchi nell'ordinamento italiano. Sebbene, infatti, la stessa Direttiva contenesse ben poche norme riguardanti il marchio di certificazione, il legislatore nazionale non ha compiuto alcuno sforzo per risolvere il problema. Il compito di individuare il concreto atteggiarsi della disciplina del marchio di certificazione è stato, quindi, affidato agli interpreti, tramite il generico rinvio al diritto generale dei marchi, da adattare alla luce della specifica funzione di tale segno. Sebbene tale meccanismo permetta di avere una disciplina ben focalizzata sullo scopo che il marchio di certificazione persegue, si sente talvolta la necessità di una normativa più completa, in linea con quella dettata dal r.m.UE per il marchio di certificazione UE.

A fronte di grandi potenzialità, ed al netto di qualche difetto, l'istituto ha, purtroppo, ricevuto, da parte degli operatori economici, un'accoglienza piuttosto tiepida. In base alle statistiche dell'UIBM⁶⁹², nel 2023 su 63.434 domande solo 36 (0,06%) riguardavano un marchio di certificazione⁶⁹³. Continua a godere di maggior apprezzamento, invece, il marchio collettivo per cui, nel 2023, sono state effettuate 110 richieste (0,17%)⁶⁹⁴. Per quanto riguarda i marchi UE, la tendenza pare essere opposta, con un maggior numero di domande per il marchio di certificazione UE (89 su 161.220, lo 0,06%) rispetto al marchio collettivo UE (64, lo 0,04%)⁶⁹⁵.

Come si può notare, i numeri sono, in generale, piuttosto esigui. Non pare questo il luogo in cui azzardare delle ipotesi sulle motivazioni di una così scarsa diffusione dei segni ad uso essenziale plurimo in ambito sia nazionale che europeo⁶⁹⁶. Ci si augura, tuttavia, che questo elaborato possa contribuire a chiarire alcuni dei dubbi che sembrano

⁶⁹² Reperibili sul sito dell'UIBM.

⁶⁹³ Negli anni precedenti i numeri sono sostanzialmente uguali: nel 2022 si sono avute 51 domande (0,08%) di registrazione di un marchio di certificazione; nel 2021 appena 33 (0,05%). Per il 2024, tenendo conto solo delle domande depositate entro settembre, i numeri paiono, in realtà, indicare un aumento delle richieste, con 50 domande su 44.851 totali (0,11%).

⁶⁹⁴ Il dato, peraltro, più basso degli ultimi anni: erano, infatti, 152 (0,25%) nel 2021, 149 (0,25%) nel 2022 e sono già 125 (0,28%) nei primi nove mesi del 2024.

⁶⁹⁵ Anche in questo caso in linea con l'anno precedente, in cui, su 165.058 domande totali, ne sono state depositate 98 (0,06%) per un marchio di certificazione UE e 51 per un marchio collettivo UE (0,03%). A settembre del 2024, le domande per l'anno in corso sono ancora più scarse con 43 (0,04%) richieste per un marchio di certificazione UE e 22 (0,02%) per un marchio collettivo UE, su un totale di 108.175. Le informazioni sono tratte dalle statistiche pubblicate sul sito dell'EU IPO.

⁶⁹⁶ Si è, in realtà, già fatto qualche cenno alla questione nel corso della trattazione; in particolare, si veda il § 6. Peraltro, secondo M. CHON, *Marks of Rectitude*, cit., 5, tale diffusione potrebbe non essere così scarsa, dal momento che “*while usually viewed as an inconsequential backwater of trademark law, C[ertification] M[ark]s are playing an ever-expanding role in the explicit certification of goods*”.

circondare l'istituto, nella speranza che il marchio di certificazione possa riscuotere in futuro un maggiore successo.

Bibliografia

DOTTRINA

L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019, 1-70

P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Giuffrè, Milano, 1973, 403-413

E. BELLISARIO, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e responsabilità*, 2011, 1017-1023

J. BELSON, *Certification and Collective Marks, Law and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2017

M. L. BIXIO, *Blockchain, tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto Industriale*, 2023, 117-124

B. CALABRESE, *Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2018, I, 475-511

B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, commento a Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso *OKO Test Verlag GmbH*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, II, 401-422

A. CALISSE, *Osservazioni alla sentenza della Cass. n. 2942 del 19 marzo 1991 in tema di concorrenza sleale, denominazione di origine e marchi di prodotto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, II, 128-131

C.C. CARLI, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine: II) Ordinamento comunitario*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. X, Treccani, Roma, 1999

G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 444-452

S. A. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, 261-305

- S.A. CERRATO, *I segni indicativi del made in*, in *AIDA*, 2016, 3-21
- S. A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, I, Torino, 2021, 117-151
- M. CHON, *Marks of Rectitude*, in *77 Fordham Law Review* 2311, 2009
- M. CIAN, *La nozione di società e i principi generali*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, III, *Diritto delle società*, Giappichelli, Torino, 2020, 1-70
- E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, 306-325
- E. CUSA, *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, I, 2018, 623-650
- L. DANIELE, *Diritto dell'Unione Europea*⁸, Giuffrè, Milano, 2022
- V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, I, 5-18
- V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2006
- G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, I, 5-17
- G. FLORIDIA, *Marchio collettivo*, in *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 80-84
- R. FRANCESCHELLI, *Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate*, già in *Studi parmensi*, 1951, e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 308 ss.
- R. FRANCESCHELLI, *Ritorno dei marchi di qualità?*, già in *Rivista di Diritto Industriale*, 1956, I, 248-249, e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 513-517
- R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi collettivi*, già in *Temi*, 1963, 839 ss., e ripubblicato in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 519-538

- R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 239-250
- R. FRANCESCHELLI, *Ancora sui marchi di selezione, promozione e raccomandazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 3-26
- J.C. FROMER, *The Unregulated Certification Mark(et)*, in *69 Stanford Law Review*, 2017, 121-200
- C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, 1152-1154
- C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996
- C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, I, 60-80
- C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *Aedon*, 2014, consultabile alla pagina web: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/galli.htm>
- C. GALLI, *Passato, presente, futuro del marchio collettivo*, introduzione a D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano, Napoli, 1963, nella versione ripubblicata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019
- C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto Industriale*, 2020, 95-102
- C. GALLI, *Funzioni e compiti dell'ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi aventi ad oggetto nomi geografici, ai segni che rivestano interesse pubblico e ai cosiddetti "marchi storici" tra Diritto Industriale e diritto amministrativo*, in *AIDA*, 2020, 207-225
- G. GHIDINI, *La tutela dell'affidamento del pubblico rispetto all'informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, in *Profili evolutivi del Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 341-347
- S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2016, I, 158-171
- M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il Diritto Industriale*, 2014, 338-344

- G. IOFRIDA, *I segni distintivi: profili generali. Sezioni I-II*, in F.A. GENOVESE - G. OLIVIERI (a cura di), *Trattato "Omnia". Proprietà Intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d'autore*, UTET Giuridica, Milano, 2021, 35-50
- G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1994, 36-38; 115-117
- M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1996, I, 1033-1062
- M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, I, 470-510
- M. LIBERTINI, *I segni geografici protetti: pubblico e privato, regolazione e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, 342-358
- M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, I
- M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, I, 466-501
- S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Il Diritto Industriale*, 2017, 203-208
- P. MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Rivista delle Società*, 2013, 726-748
- G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 95-129
- A. MARIO, voce *Marchio (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, 587-644

- P. MASI, *Il marchio collettivo*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 71-94
- M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni d'origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11-bis c.p.i.*, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Editoriale Scientifica, 2020, 565-595
- A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1996, I, 961-990
- G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 1-47
- G. OLIVIERI, *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in *AIDA*, 2017, 42-57
- D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano, Napoli, 1963, nella versione ripubblicata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019
- P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1994, I, 621-638
- L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1992, I, 126-135
- M. RICOLFI, *Le nozioni di "attitudine a distinguere" nel C.p.i. e nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 157-166
- M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Jovene, Napoli, 2011, 743-767
- M. RICOLFI, *I marchi. Nozione. Fonti. Funzione*, in *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, 1-90

- M. RICOLFI, *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*, in *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, 1753-1826
- M. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in AA.VV., *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2020, 174-188
- R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, in *AIDA*, 2015, 326-341
- R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *AGE*, 2017, II, 590-602
- L. SALZANO, *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, 471-483
- S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, in *Il Diritto Industriale*, 2017, 119-124
- C. SARRA, *Il mondo-dato. Saggi su datificazione e diritto*, CLEUP, Padova, 2019
- D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, vol. XII, Giappichelli, Torino, 2011, 29-167
- D. SARTI, *I segni distintivi: profili generali*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2020, 223-227
- D. SARTI, *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2020, 239-281
- D. SARTI, *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2021, I, 649-702
- D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2022, II, 267-308
- F. SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, I, 23-36

- G. SENA, *Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche; marchi collettivi*, in *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 247-253
- G.E. SIRONI, *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice delle proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 161-176
- G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, 359-381
- G.E. SIRONI, *I segni geografici*, in *AIDA*, 2017, 22-41
- P. SPADA, *Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minervini*, vol. II, *Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Morano, Napoli, 1997, 475-485
- P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 152-156
- M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 147-157
- M. STELLA RICHTER JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 159-200
- A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1961, I, 16-88
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *I marchi collettivi*, in *Manuale di Diritto Industriale*⁵, Giuffrè, Milano, 2005, 259-262
- A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Diritto Industriale*, 2007, 7-11
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto Industriale*⁹, Milano, Giuffrè, 2021
- A. ZANARDO, *I marchi di rete. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, I, 696-724

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE, 9 dicembre 1977, n. 5334, caso *ELLE*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1978, 99-123

CASSAZIONE, 9 dicembre 1977, n. 5334, caso *ELLE*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 3-26

CASSAZIONE, 27 aprile 1989, n. 2368, caso *Parmacotto*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 11-14

CASSAZIONE, 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1991, 43-58

CASSAZIONE, 19 marzo 1991, n. 2942, caso *Parmacotto I*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, II, 123-128

CASSAZIONE, 3 dicembre 2010, n. 24620, caso *Internet Consulting*, in *Pluris – Wolters Kluwer*

CASSAZIONE, 14 maggio 2019, n. 12848, caso *Aceto Balsamico di Modena*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2020, III

CASSAZIONE, 23 ottobre 2019, n. 27194, caso *Altopiano di Asiago*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 168-186

CORTE DI APPELLO DI MILANO, Sez. I Civile, 12 giugno 1973, caso *ELLE*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 239-257

CORTE DI APPELLO DI ROMA, 2 agosto 2019, caso *Cacio Romano*, in *Pluris – Wolters Kluwer*

CORTE DI GIUSTIZIA, 7 maggio 1997, da C-321/94 a 324/94, caso *Pistre*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1998, 1165-1179

CORTE DI GIUSTIZIA, 4 maggio 1999, C-108/97 e C-109/97, caso *Windsurfing Chiemsee*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1999, 1524-1542

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 18 giugno 2009, C-487/07, *L'Oréal et al. Vs Bellure et al.*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2011:474

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 8 settembre 2009, C-478/07, caso *Budavar*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2009:521

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 8 maggio 2014, C-35/13, caso *Salame di Felino*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2014:306

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 8 giugno 2017, C-689/15, caso *Fiore di cotone*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2017, 1468-1481

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 20 settembre 2017, da C-673/15 a C-676/15, caso *Darjeeling (The Tea Board)*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2017:702

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 6 dicembre 2018, C-629/17, caso *Adega Borba*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2018:988

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso *OKO-Test Verlag GmbH*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, II, 390-401

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 2 maggio 2019, C-614/17, caso *Queso Manchego*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, 433-436

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 4 dicembre 2019, C-432/18, caso *Aceto Balsamico di Modena*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2019:1045

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 12 dicembre 2019, C-143/19 P, caso *Der Grune Punkt*, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 1707-1717

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, caso *Halloumi*, in *Raccolta*, ECLI:EU:C:2020:170

TRIBUNALE DI BOLOGNA, 26 marzo 2009, caso *Consorzio tutela prosciutto Parma c. Parmasalumi*, in *Pluris – Wolters Kluwer*

TRIBUNALE DI BOLZANO, 30 agosto 2003, caso *Internet Consulting*, in *AIDA*, 2004, 778-785

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 9 maggio 2019, n. 654, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2019, 821-829

TRIBUNALE DI MILANO, 28 febbraio 1972, caso *ELLE*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 257-261

TRIBUNALE DI MILANO, 9 giugno 1980, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1980, 468-475

TRIBUNALE DI MILANO, 27 maggio 2013, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2013, 1026-1035

TRIBUNALE DI MILANO, 9 giugno 2015, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 302-349

TRIBUNALE DI PARMA, 22 gennaio 2001 (ord.), caso *Prosciuttodiparma.it*, in C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 447-454

TRIBUNALE DI ROMA, 28 settembre 2018, caso *Cacio Romano*, in *Pluris – Wolters Kluwer*

TRIBUNALE UE, 2 ottobre 2015, T-624/13, caso *Darjeeling*, in *Raccolta*, ECLI:EU:T:2015:743