

LE REGOLE  
DEL MERCATO  
AGROALIMENTARE  
TRA SICUREZZA  
E CONCORRENZA

LE REGOLE DEL MERCATO  
AGROALIMENTARE  
TRA SICUREZZA  
E CONCORRENZA

DIRITTI NAZIONALI, REGOLE EUROPEE  
E CONVENZIONI INTERNAZIONALI  
SU AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, AMBIENTE

*Atti del Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019  
in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*

a cura di

Sonia Carmignani e Nicola Lucifero

Editoriale Scientifica



# LE REGOLE DEL MERCATO AGROALIMENTARE TRA SICUREZZA E CONCORRENZA

DIRITTI NAZIONALI, REGOLE EUROPEE  
E CONVENZIONI INTERNAZIONALI  
SU AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, AMBIENTE

ATTI DEL CONVEGNO DI FIRENZE  
DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2019  
IN ONORE DELLA PROF.SSA EVA ROOK BASILE

a cura di

Sonia Carmignani e Nicola Lucifero

EDITORIALE SCIENTIFICA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
DAGRI  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE AGRARIE,  
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



Dipartimento di Giurisprudenza

Progetto realizzato con il contributo di



Con il patrocinio di



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
DSG  
DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE



Istituto di Studi Giuridici Internazionali  
Scienze DAIC

Si ringrazia



Ordine degli Avvocati  
di Firenze

L'organizzazione e la realizzazione del Convegno si deve al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università degli Studi di Firenze (resp.: prof. Nicola Lucifero) e al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena (resp.: prof.ssa Sonia Carmignani), e rientra nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ("Il cibo e la cultura dei popoli quale nuova sfida della contemporaneità. Le regole del mercato alimentare di fronte alle crescenti istanze di tutela della identità culturale" – prot. 24178 – resp. scientifico: prof. Nicola Lucifero), ed è stato supportato dai fondi del Corso di Perfezionamento di Diritto Vitivinicolo attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze (diretto dai prof. Andrea Simoncini e Nicola Lucifero), nonché dai contributi concessi dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2020 Editoriale Scientifica s.r.l.  
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)  
ISBN 978-88-9391-948-7

## INDICE

|  |     |
|--|-----|
| Presentazione  | 9   |
| Saluti   | 13  |
| I giornata giovedì 21 novembre 2019  |     |
| PRIMA SESSIONE   |     |
| IL MERCATO AGROALIMENTARE; SPECIALITÀ DEL SISTEMA,<br>CONCORRENZA, SICUREZZA, PROFILI INTERNAZIONALI<br>Presiede Prof. Luigi Costato   | 19  |
| <i>Introduzione</i><br><i>Contratto e concorrenza nel mercato agroalimentare. Un cenno sistematico,</i><br>Giuseppe Vettori  | 29  |
| <i>Il diritto del consumatore all'informazione, Michele Tamponi</i><br><i>Dal B2c al B2b: una prima lettura della dir. 2019/633 tra diritto vigente ed</i><br><i>in fieri, Stefano Pagliantini</i> | 45  |
| <i>Le informazioni volontarie nella disciplina della etichettatura degli alimenti,</i><br>Paolo Borghi   | 61  |
| 93   |     |
| SECONDA SESSIONE   |     |
| LE REGOLE DEL MERCATO AGROALIMENTARE<br>NEL SISTEMA DI DIRITTO EUROPEO TRA SVILUPPO DELLA PAC<br>E INNOVAZIONE DEI PROCESSI TECNOLOGICI<br>Presiede Prof. Simone Orlandini                         | 119 |
| <i>Introduzione</i><br><i>Innovazione tecnologica e sicurezza alimentare nella riforma della PAC</i><br>2021-2027, Marianna Giuffrida  | 123 |
| <i>Innovazione tecnologica e protezione delle informazioni sensibili.</i><br><i>L'evoluzione delle regole europee sulla trasparenza nella sicurezza alimentare,</i><br>Irene Canfora               | 139 |
| <i>Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici?,</i><br>Alessandra Di Lauro  | 155 |
| <i>L'impatto della Brexit sul mercato interno agroalimentare dell'Unione europea,</i><br>Massimiliano Montini  | 185 |
| <i>SDGS e agricoltura. Una breve riflessione,</i><br>Sonia Carmignani  | 207 |

|   |     |
|---|-----|
| TERZA SESSIONE  |     |
| AGRI-FOOD LAW AND COMPARATIVE PERSPECTIVE   |     |
| Presiede Prof. Ferdinando Albisinni   |     |
| Foreword  | 221 |
| <i>Agri-Food Law and Comparative Tools in Global Markets</i> ,<br>Ferdinando Albisinni  | 225 |
| <i>The Regulation of Agri-Food Products in Global Markets: Some Reflections on the Spanish Experience</i> , Mariano López Benítez   | 263 |
| <i>The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of the European Novel Food legislation on the marketing of traditional foods from Third Countries</i> , Lucia Scaffardi | 273 |
| <i>“Awakening the sleeping dog”: the promises and pitfalls of enforcing food information rules via tort law</i> , Umberto Izzo  | 297 |
| 2 giornata venerdì 22 novembre 2019   |     |
| PRIMA SESSIONE PARALLELA  |     |
| LE REGOLE DI FILIERA E IL MERCATO   |     |
| Presiede Prof. Marco Goldoni  |     |
| Introduzione  | 313 |
| <i>Impresa agricola e insolvenza</i> , Antonio Sciaudone  | 317 |
| <i>La filiera agroalimentare “etica” e la tutela del lavoro</i> , Lorenza Paoloni   | 331 |
| <i>Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno</i> , Luigi Russo   | 355 |
| <i>Dalla repressione dell’abuso di dipendenza economica alla rinegoziazione dei contratti della filiera agroalimentare</i> , Stefano Masini   | 379 |
| <i>I rapporti contrattuali nella filiera zootecnica</i> , Pamela Lattanzi   | 397 |
| <i>Le reti di impresa nel sistema delle relazioni della filiera agroalimentare: criticità e prospettive</i> , Nicola Lucifero   | 415 |
| <i>La problematica dello spreco alimentare nella filiera agroalimentare</i> ,<br>Laura Costantino   | 457 |
| SECONDA SESSIONE PARALLELA  |     |
| TERRITORIO, QUALITÀ, MERCATO E CONTROLLI  |     |
| Presiede Prof. Alberto Germanò  |     |
| Introduzione  | 467 |
| <i>Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale</i> , Ilaria Trapè  | 469 |
| <i>Le denominazioni comunali nel sistema della qualità</i> , Simone Matteoli  | 489 |
| <i>Quali regole per un’agricoltura “sostenibile”?</i> , Eloisa Cristiani  | 501 |
| <i>I profili giuridici della bioeconomia e prospettive per la filiera agroalimentare</i> ,<br>Francesco Bruno   | 521 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>La recessività del territorio agricolo rispetto ai nuovi interessi ambientali</i> ,<br>Giulia Dimitrio  | 537 |
| <i>La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari, tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni di origine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11 bis del Codice della proprietà industriale</i> , Mario Mauro | 565 |
| <i>Clausole normative di mutuo riconoscimento e situazioni puramente interne nel diritto agrario e alimentare dell’Unione Europea</i> , Vito Rubino  | 597 |
| <i>I controlli sui prodotti agroalimentari</i> , Alberto Germanò   | 615 |
| TERZA SESSIONE PARALLELA   |     |
| L’INNOVAZIONE NEL MERCATO AGROALIMENTARE   |     |
| E IL REGIME DELLE TUTELE   |     |
| Presiede Prof.ssa Mariarita D’Addezio  |     |
| Introduzione   | 625 |
| <i>OGM e BIO: una vera incompatibilità o, in prospettiva, un felice connubio?</i> , Giulio Sgarbanti   | 629 |
| <i>Startup, innovazione e società agricole</i> , Giuseppina Pisciotta  | 647 |
| <i>Il nome delle cose e i paradigmi dell’innovazione nel mercato agroalimentare. Il caso delle carni alternative</i> , Eleonora Sirsi  | 665 |
| <i>Gli effetti sul consumo dei prodotti certificati mediante blockchain, il caso della birra artigianale</i> , Enrico Marone, Gabriele Scozzafava  | 709 |
| <i>La vendita a distanza dei prodotti alimentari</i> , Silvia Bolognini  | 717 |
| <i>La “rivoluzione” tecnologica nell’agroalimentare: algoritmi e innovazione digitale tra rischi e opportunità</i> , Alessandra Tommasini  | 771 |
| <i>La natura delle cose e la protezione delle nuove varietà vegetali</i> ,<br>Matteo Ferrari   | 793 |
| QUARTA SESSIONE PARALLELA  |     |
| AGRICOLTURA E AMBIENTE   |     |
| Presiede Prof.ssa Nicoletta Ferrucci   |     |
| Introduzione   | 829 |
| <i>Le attività estrattive. Coltivazioni di cave e interessi agroambientali</i> ,<br>Maria Pia Ragionieri   | 831 |
| <i>Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030</i> , Silvia Manservigi  | 843 |
| <i>Lo Spreco alimentare tra tutela ambientale e sicurezza</i> , Gioia Maccioni   | 877 |
| <i>Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento</i> ,<br>Mariagrazia Alabrese  | 905 |
| <i>Il (difficile) equilibrio tra funzione produttiva e finalità conservative dei beni forestali alla luce del TU n. 34/2018</i> , Roberto Saija  | 933 |
| <i>La vocazione agricola del territorio come ragione di debolezza. Il caso Xilella in Puglia</i> , Alessandra Forti  | 949 |

*Agricoltura ed energie rinnovabili: la sfida della sostenibilità nell'orizzonte 2030*, Giuliana Strambi 973

#### PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE SESSIONI PARALLELE

|   |      |
|---|------|
| Prof. Marco Goldoni                     | 995  |
| Prof. Alberto Germanò                   | 1009 |
| Prof.ssa Mariarita D'Addezio            | 1023 |
| Prof.ssa Nicoletta Ferrucci             | 1027 |
| <i>Ringraziamenti</i> , Eva Rook Basile | 1033 |
| <i>Conclusioni</i> , Luigi Costato      | 1039 |

#### CONTRIBUTI SCRITTI

|   |      |
|---|------|
| <i>Scienza, cultura, società nel mondo del vino</i> , Luca Petrelli   | 1047 |
| <i>Controlli e altre attività ufficiali: il nuovo corso istituzionale per la trasparenza del mercato agroalimentare</i> , Francesco Aversano                                | 1069 |
| <i>Biocidi, batteriofagi ed enzimi: i soliti ignoti</i> , Valeria Paganizza   | 1101 |
| <i>La produzione alimentare (agricola) tra il benessere degli animali e la "dignità della creatura"</i> , Georg Mirnbung  | 1123 |
| <i>Sull'uso dei medicinali veterinari in allevamento tra benessere animale e resistenza antimicrobica</i> , Luca Leone e Giulia Torre                                       | 1143 |
| <i>Donazione di alimenti e sicurezza alimentare nell'Unione europea: obblighi degli attori della filiera di ridistribuzione delle eccedenze alimentari</i> , Clelia Losavio | 1187 |

#### PRESENTAZIONE

Nella splendida cornice di Palazzo Incontri a Firenze il 21 e 22 novembre 2019 si è tenuto il Convegno dal titolo *"Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente"* che noi abbiamo voluto organizzare per dedicarlo alla nostra Maestra, la prof. Eva Rook Basile.

La dedica di un Convegno a qualcuno si accompagna alla consapevolezza che rendere omaggio ai Maestri e, così, alla nostra Maestra, è cosa al tempo stesso facile e difficilissima. Facile, perché onorare una vita dedicata al diritto e, in specie, al diritto agrario, non può che seguire la via della di invitare e riunire in un Convegno di ampio respiro tutti gli studiosi della materia in un confronto sulle sfide che l'agricoltura si trova ad affrontare in un contesto economico, sociale e culturale in continua e rapida evoluzione. Difficilissima, perché l'organizzazione di un Convegno e la conseguente pubblicazione degli interventi, diventata nel mondo accademico una prassi consueta, rischia di smarrire, nella monotonia dell'abitudine, il significato dell'omaggio che si è voluto porgere. Come allievi siamo stati consapevoli di questo rischio quando abbiamo deciso di assumere una simile iniziativa, che ci è però parsa la più idonea per manifestare il nostro affetto alla nostra Maestra e restituirLe, sia pur solo in parte, ciò che dalla Professoressa abbiamo nel corso degli anni ricevuto.

Pur coscienti del pericolo, abbiamo riposto fiducia nell'affetto, ammirazione e stima che la nostra Maestra ha sempre avuto nel mondo accademico. I fatti ci hanno dato ragione. L'entusiasta adesione all'iniziativa e il concorso caloroso e cordiale dei Colleghi è valso a confermare il significato dell'omaggio, evidenziandone il significato. Il Convegno fiorentino e questo volume, che ne raccoglie gli atti, rappresentano allora non l'arida partecipazione formale ad un invito in ossequio a formule di cortesia accademica, ma la testimonianza di una sentita, diretta, e sincera amicizia.

Da parte nostra, questa raccolta di saggi è l'attestazione di una profonda riconoscenza per l'insegnamento ricevuto dalla cattedra senese del

LA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI, TRA MARCHI DI CERTIFICAZIONE,  
COLLETTIVI E DENOMINAZIONI DI ORIGINE.  
PRIME RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ART. 11 BIS  
DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

MARIO MAURO\*

SOMMARIO: 1. Il problema ed il contesto. - 2. Marchio di certificazione e marchio collettivo: le funzioni. - 3. Marchi di qualità e provenienza geografica. - 4. Tutela del consumatore ed effettività del mercato. - 5. Conclusioni.

1. *Il problema ed il contesto di riferimento*

La recente novella dettata dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, introduce il marchio di certificazione (art. 11 bis CPI) e modifica anche la definizione dei marchi collettivi, già noti al nostro ordinamento, delineando un nuovo contesto dei segni distintivi.

L'intervento rileva anche con riferimento alla provenienza del prodotto agroalimentare<sup>1</sup>. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, in linea di principio, l'origine di un prodotto può oggi essere trasmessa sia

\* Università degli Studi di Firenze.

<sup>1</sup> Ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011, "il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92" (art. 2, III co.), così rinviando alle regole dell'allora vigente codice doganale europeo, oggi sostituito dal Reg. (UE) 952/13. L'art. 60 distingue tra merci interamente ottenute in un unico paese o territorio, per cui "sono considerate originarie di tale paese o territorio" e merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori per cui "sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". Dal luogo di origine, poi, si distingue il "luogo di provenienza" inteso come "qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine»" (art. 2, II co., lett. g). Per ulteriori riferimenti cfr. L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2019, p. 218, nonché N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANO, E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, III. *Diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 336.

attraverso i noti strumenti pubblicitari delle denominazioni di origine sia grazie ad un ampliamento delle tutele privatistiche, non più circoscritte al solo marchio collettivo ma anche al marchio di certificazione. Da qui l'interrogativo, da collocare nelle intersecate dinamiche della contrattazione muta e della comunicazione simbolica<sup>2</sup>, sulla tipologia di informazione che tali segni distintivi veicolano al consumatore.

Per svolgere l'indagine, è opportuno ricostruire l'attuale contesto normativo, limitandosi a quei riferimenti ritenuti essenziali ed utili per meglio inquadrare il problema. Il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha modificato il codice della proprietà industriale (CPI)<sup>3</sup> introducendo, subito dopo la norma sul marchio collettivo (art. 11), un nuovo articolo 11 bis dedicato al marchio di certificazione. La novella attua, nel nostro ordinamento, la Dir. (UE) 2436/2015<sup>4</sup> che, insieme al Reg. (UE) 1001/2017<sup>5</sup>, rappresenta il c.d. "pacchetto marchi".

Il Regolamento 1001 disciplina il marchio dell'Unione europea e sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 207/2009 che, dalla sua entrata in vigore, aveva subito numerose e sostanziali modificazioni. Per

<sup>2</sup> I due concetti sono strettamente legati tra loro. Nell'acquisto dell'alimento, produttore e consumatore non si incontrano né dialogano, tutto avviene silenziosamente lungo gli scaffali del supermercato. Le informazioni vengono così trasmesse attraverso l'etichetta e lo spazio che questa offre. Da qui, l'esigenza di sfruttare simboli, strumentali a veicolare un messaggio che l'imprenditore destina al Consumatore e che questi dovrebbe decodificare e comprendere. In dottrina, sulle modalità attraverso le quali si sviluppa la contrattazione nel settore alimentare, cfr. N. IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 346 che, per l'appunto, introduce il concetto di contrattazione muta.

Per approfondimenti sulla comunicazione simbolica v. E. ROOK BASILE, *Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica*, in *Riv. DGA*, 1995, p. 139, nonché EAD., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 730; EAD., *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. GERMANO - E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 3, le cui osservazioni vengono poi ulteriormente sviluppate ed indagate da N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, op. cit., p. 321.

<sup>3</sup> D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

ragioni di razionalità e chiarezza, si è così reso opportuno procedere ad una nuova codificazione (*considerando 1*).

Le modifiche introdotte sono – per lo più – specificazioni e chiarimenti<sup>6</sup>. La novità più significativa, invece, è l'introduzione di un marchio di certificazione (artt. 83-93), ora tenuto distinto dal marchio collettivo (artt. 74-82).

Sebbene entrambi abbiano alcuni tratti comuni<sup>7</sup>, la natura dei due segni è differente.

I marchi di certificazione UE sono "*idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio*" (art. 83), in relazione a specifici caratteristiche attinenti a materiali, procedimenti di fabbricazione dei prodotti o prestazione dei servizi, qualità, precisione.

I marchi collettivi UE, invece, sono "*idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese*" (art. 74). L'associazione di operatori titolare del marchio, quindi, non ha funzioni di certificazione ma sembrerebbe un mero organo che "*regola*" l'utilizzo del marchio collettivo.

La distinzione, a prima vista, sembrerebbe concettualmente piuttosto semplice<sup>8</sup>. Il marchio collettivo è governato dal principio di verità ed attesta la provenienza del prodotto da uno degli associati. Esso non sembra svolgere alcuna funzione di garanzia, ora affidata al marchio di certificazione. Quest'ultimo potrà valorizzare caratteristiche organolettive che o procedure produttive virtuose. E così, guardando ai suoi molteplici utilizzi, consentirebbe di garantire determinate tecniche di produzione alimentare, basti pensare a quella kosher o halal; o certificare alcune qualità organolettiche del prodotto, ad esempio l'assenza di elementi chimici quali nichel o cobalto cui alcuni individui potrebbe essere aller-

<sup>6</sup> Con riguardo al marchio collettivo, esse sono costituite da una più articolata formulazione del regolamento d'uso del marchio collettivo, ora da depositarsi entro due mesi dalla domanda (art. 75), e da una più elastica disciplina per la presentazione di osservazioni da parte dei terzi (art. 77).

<sup>7</sup> Quali, ad esempio, la necessaria previsione di un regolamento che ne disciplini l'utilizzo o la possibilità di essere concessi a più soggetti autorizzati e che soddisfino i requisiti previsti dal predetto regolamento.

<sup>8</sup> Così almeno rileva M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, relazione tenuta il 28.1.2019 presso l'Accademia UIBM, rivedibile anche su <https://www.youtube.com/watch?v=AAqefg-dBuk> e le cui slide si possono consultare su [https://www.slideshare.net/Ministero\\_Sviluppo\\_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-collettivi-uibm-2019](https://www.slideshare.net/Ministero_Sviluppo_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-collettivi-uibm-2019).

gici. Prima, queste informazioni potevano essere trasmesse al consumatore attraverso lo strumento del marchio collettivo.

La tematica si complica guardando alla provenienza geografica. Il Regolamento esclude espressamente che il nuovo marchio di certificazione UE possa essere utilizzato per questa finalità (art. 83). Nel contesto UE, pertanto, il marchio di certificazione, diversamente da quello collettivo, non potrà dare una garanzia sull'origine dei prodotti, essendo un settore di competenza delle protezioni offerte dalle DOP e IGP. Al contrario, tale informazione potrà essere attestata dal marchio collettivo, senza però essere connessa ad un particolare regime di qualità del prodotto (art. 74, II co.). Il suo utilizzo, infatti, non deve essere precluso a quegli operatori che non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto l'uso del marchio, sempre e comunque nel rispetto delle consuetudini di lealtà in campo industriale commerciale.

Guardando al marchio nazionale, la materia è disciplinata dalla direttiva (UE) 2015/2436, che ha una dichiarata finalità armonizzatrice. In questa, le nozioni di marchio collettivo (art. 27 lett. b) e marchio di certificazione (art. 27, lett. a) ricalcano quanto previsto nel regolamento. Per il legislatore europeo, quindi, anche il marchio collettivo nazionale sembrerebbe perdere una funzione di garanzia, assegnata piuttosto al marchio di certificazione.

Rispetto al Regolamento, però, l'informazione sulla provenienza geografica è disciplinata diversamente, offrendo la possibilità che questa possa essere trasmessa sia tramite il marchio collettivo (art. 29, III co.) sia tramite il marchio di certificazione (art. 28, IV co.).

Va in ogni caso sottolineato, probabilmente per evitare indebite sovrapposizioni, che la Dir. (UE) 2436/2015 ha lasciato agli Stati membri liberi di decidere se introdurre un marchio di certificazione "nazionale", rimettendo sempre alla loro discrezionalità la scelta se possa comunicare anche il toponimo.

L'Italia ha deciso di sfruttare entrambe le opportunità, con una soluzione che presenta non poche ambiguità. Mentre la direttiva europea, nel suo apparato definitivo, dà rilievo centrale alla funzione del marchio, quella italiana segue un'impostazione differente, focalizzandosi sul soggetto legittimato a domandare la registrazione del segno distintivo, omettendo ogni specificazione sulla funzione.

Rispetto alla formulazione del 1992<sup>9</sup>, che assegnava al marchio collettivo anche un messaggio di garanzia, il nuovo art. 11 prevede che enti collettivi "possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti", senza altro aggiungere.

Per converso, la funzione di garanzia, contenuta nella edizione precedente dell'art. 11, sembrerebbe essere migrata verso il marchio di certificazione, oggi disciplinato all'art. 11 bis. Trattasi, però, di un corollario dedotto dall'elencazione dei soggetti legittimati a chiederne la registrazione, nulla specificando la norma, in termini diretti ed espliciti, sulla funzione.

Guardando, poi, alla origine del prodotto, si ammette, sia per il marchio collettivo sia per quello di certificazione, usando un'espressione letteralmente identica, che questi possano "servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi".

Si percepisce, così, un complicato intreccio tra denominazioni geografiche, marchio collettivo UE e marchio di certificazione, di non facile e immediata comprensione.

Allo stato attuale, guardando al contesto italiano, l'informazione sulla provenienza geografica del prodotto può essere comunicata attraverso tre strumenti: la disciplina sulle denominazioni di origine, che offre una tutela di tipo amministrativo; la disciplina sui marchi collettivi, sia UE che nazionale; i marchi di certificazione, limitatamente a quelli nazionali.

Da qui la provocazione se questi segni comunichino al consumatore il medesimo messaggio. Pur nell'ambito di una risposta che dovrebbe essere prudentemente negativa, non fosse altro perché la tesi esiterebbe in una inutile duplicazione di disposizioni, vanificando l'intenzione riformista del legislatore e le diverse esigenze sottese alla disciplina pubblicistica su DOP ed IGP e quella privatistica sulla proprietà industriale,

<sup>9</sup> L'art. 11 CPI, nella sua formulazione originaria, assegnava al marchio collettivo, "la funzione di garantire l'origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi". A commento dell'art. 11, nella sua precedente formulazione, ex multis, A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2018, p. 291; M. FRANZOSI - M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, I, Padova, 2013, p. 312; P. SPADA, *Il marchio collettivo privato tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di G. Minervini*, II, Napoli, 1997, p. 475; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1994, p. 621; L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1992, p. 126 ss.



la diversità di messaggio sottesa al simbolo richiede però di essere specificata.

Nel settore alimentare, il problema assume una dimensione del tutto peculiare, se solo si considerano le modalità di contrattazione ed il ruolo della comunicazione simbolica<sup>10</sup>. Questo mercato, infatti, si caratterizza per una negoziazione muta, dove le informazioni al consumatore vengono comunicate tramite i ridotti spazi che offre l'etichetta e che il consumatore interroga. Ben si intuisce, quindi, che l'informazione sulla provenienza qui considerata non rientra tra le indicazioni obbligatorie<sup>11</sup> ma, piuttosto, tra le c.d. dichiarazioni facoltative, utilizzate dall'operatore per imprimere al prodotto uno specifico messaggio di qualità, volto a distinguere il suo prodotto da quelli della concorrenza<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> V. precedente nota 2

<sup>11</sup> La tematica della provenienza geografica, tra le indicazioni obbligatorie, trova oggi disciplina all'art. 26 del Reg. (UE) 1169/2011. Esso dispone che l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria solo nei casi in cui l'omissione possa indurre in errore il consumatore circa il paese di origine o il luogo di provenienza reali dell'alimento. Inoltre, si introduce l'indicazione obbligatoria per alcune tipologie di carni. La norma, infine, prevede che, in aggiunta al paese di origine o luogo di provenienza si dovrà indicare anche il luogo di origine o di provenienza dell'ingrediente primario, se non coincidente con i primi o, in alternativa, si potrà comunicare solo il luogo di origine o di provenienza dell'ingrediente primario, chiarendo che questo, però, non coincide con il luogo di origine o di provenienza dell'alimento. A commento di questa disciplina, la dottrina non ha mancato di rilevare che essa appare "alquanto contorta, e ci si potrebbe interrogare se davvero il consumatore sarà meglio informato da un sistema così consegnato di dati e notizie", L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 219. Sul punto, v. anche V. RUBINO, *Sulle ragioni dell'incoerenza fra il dire e il fare: l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775*, in *Dir. agroalim.*, 2019, p. 319 che mette in luce la mancata implementazione dell'art. 26 dovuta ad una resistenza culturale ed economica, soprattutto da parte dei paesi nordeuropei, ad una totale trasparenza sull'etichettatura dei prodotti. Per ulteriori approfondimenti v. anche il volume A. GERMANO - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione Europea e nel commercio internazionale*, Atti del Convegno IDAIC di Alessandria, 21-22 maggio 2015, Milano, 2015 e, tra i saggi ivi presenti, A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione im(possibile) del tempo e dello spazio* (p. 34); S. BOLOGNINI, *Le informazioni sull'origine degli alimenti nella vendita a distanza* (p. 129).

<sup>12</sup> Non esiste una nozione unitaria di qualità che, invece, potrebbe essere declinata in differenti modalità attinenti non solo alla provenienza del prodotto ma anche alle sue caratteristiche organolettiche o ai procedimenti con cui è ottenuto. Si interroga diffusamente sulla questione A. GERMANO, *Le politiche europee della qualità alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, III, p. 1

Rispetto ad altri ambiti, ove è più agevole ascrivere la persona fisica ad un modello legale astratto di consumatore<sup>13</sup>, nel campo alimentare l'operazione appare più complicata. Ognuno ha un bagaglio culturale ed esperienziale profondamente diverso, da cui originano esigenze e scelte differenti e dove trasmettere un'informazione che possa essere compresa da tutti non è operazione facile. Uno specifico segno distintivo, apposto sull'etichetta, veicola quindi un messaggio che l'imprenditore destina al Consumatore e che questi dovrebbe decodificare e comprendere, sulla base degli strumenti che ha a disposizione<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Si pensi, ad esempio, alla tradizionale disciplina consumistica, ove la definizione di consumatore quale soggetto che agisce per scopi estranei all'attività professionale, ha tenuto a lungo; all'intermediazione finanziaria, ove l'investitore compila un questionario per poter costruire il suo profilo e la sua propensione al rischio; al turismo, ove si intende proteggere uno specifico bene, a favore di qualsiasi persona fisica. Tale idea, però, ha iniziato progressivamente ad incrinarsi, quando, parlando di pratiche commerciali scorrette (Dir. (CE) 2005/29), ci si è resi conto dell'opportunità di introdurre la figura del consumatore medio, dando rilevanza all'età, alla cultura, all'educazione etc.

La suggestione arriva da M. GIUFFRIDA, *Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2012, pp. 79 e ss., la quale sottolinea proprio gli esiti aporetici della nozione di consumatore e la necessità di integrarla con quella di consumatore medio. Sulle diverse figure di consumatore, v. poi il volume di G. VEITTORE (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, Padova, 2013 ed, ivi, gli scritti di G. VEITTORE, *Oltre il consumatore e l'impresa debole* (p. 1); F. LUCCHESI, *Le definizioni rilevanti ai fini del codice del consumo* (p. 57); D. DE GRAZIA, *I servizi pubblici* (p. 995); M. MAURO, *Contratti aventi ad oggetto i servizi turistici. Profili generali* (p. 1599); D. IMBRUGLIA, *La disciplina del contratto ed il t.u.f.* (p. 1689), e la bibliografia ivi citata.

Per quanto concerne la nozione di consumatore medio, la dottrina è pressoché concorde sull'opportunità di introdurre un'ulteriore specificazione, così A. SACCOMANI, *Le nozioni di consumatore e consumatore medio nella direttiva 2005/29/CE*, in E. MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano. Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2007, p. 141 ss.; N. ZORZI, *Il Contratti di consumo e la libertà del consumatore*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, LXII, Padova, 2012; F. SEBASTIO, *I consumatori di fronte alle pratiche commerciali sleali delle imprese*, in *Disciplina del commercio*, 2007, p. 46 ss.; G. FOGGIA, *Il concetto di "consumatore medio" ed il ricorso all'indagine demoscopica*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 534.

Di avviso opposto, invece, è R. PARDOLESI, *Conclusioni*, in G. GITTI - G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008, p. 343, per il quale il consumatore "è ignorante ed è bene che rimanga tale; quella sua situazione di incapienza informativa esprime il massimo di razionalità da lui esigibile, pena, altrimenti, la sua ghetizzazione in un mondo in cui passare tutto il tempo disponibile - ed anche quello che non si ha - a cercare di raggranellare un'informazione che normalmente non serve".

<sup>14</sup> Sull'etichetta e la sua funzione di trasmissione dell'informazione nel settore agro-

## 2. Marchio di certificazione e marchio collettivo: le funzioni

Prima dell'introduzione dell'art. 11 bis, il nostro sistema era, sostanzialmente, bipolare e si articolava in marchio individuale ed in marchio collettivo. Quest'ultimo, secondo la dottrina, era "un dispositivo giuridico ambivalente"<sup>15</sup>, ricomprendendo anche forme di certificazione, tanto che da alcuni è stato scritto che il marchio di certificazione altro non è che una "subfattipecte rispetto alla più generale categoria dei marchi collettivi"<sup>16</sup>.

Le ragioni di tale ambiguità, tuttavia, non sono nate nel contesto italiano ma nel quadro europeo ed affondano le proprie radici nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale. Ai sensi dell'art. 7 bis "i paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività, ex multis, E. ROOK BASILE, *La funzione pubblicitaria dei prodotti alimentari nel sistema del mercato agricolo*, in AA.VV., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, p. 1098; A. GERMANO, *Sull'etichetta degli alimenti*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2010, p. 64; ID., *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 207; L. COSTATO, *Le etichette alimentari nel nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2011, p. 658 e ss.; F. ALBISINI, *La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e l'origine dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 66; A. IANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo Reg. n. 1169/2011 tra l'onniprensività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2012, p. 38 e ss.; S. CARMIGNANI, *L'informazione*, in A. GERMANO - G. STRAMBI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione Europea: i regolamenti 1169/2011 e 11512012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla Pac, Atti dei Seminari, Firenze, 12 settembre 2013 - 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014*, Milano, 2014, 37; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.

<sup>15</sup> P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevati malevoli sulle certificazioni delle Università)*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, p. 152, spec. p. 155, riprendendo osservazione già formulate in ID., *Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Minervini, II. Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997, p. 475.

<sup>16</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1758. Di diverso avviso, Commissione di ricorso EUIPO, 12 dicembre 2014, R 1360/2014-5, punti 36-38 "a certification mark is not a subcategory of a collective mark but another kind of mark (...). The function of a collective mark differs from the function of a guarantee mark. The collective mark is capable of distinguishing the goods or services of the members of the association, which is the proprietor of the mark, from those of other undertakings. It must be distinctive. A guarantee mark is perceived as an indicator of quality not as an indication of origin".

lettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse"<sup>17</sup>.

L'ampia formulazione della norma portò ad un diverso recepimento da parte degli Stati firmatari. I Paesi dell'Europa continentale svilupparono un'idea di marchio collettivo fondata sulla dissociazione tra titolarità del segno ed uso del medesimo, ove l'utilizzatore era legato al titolare da un rapporto associativo<sup>18</sup>. Per converso, la Gran Bretagna, paese di tradizione Common law, ritenne che il proprio *Trade Mark Act* del 1905 fosse coerente con gli obblighi previsti dalla CUP. In esso si introduceva

<sup>17</sup> La convenzione è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883. L'art. 7 bis, tuttavia, è stato introdotto nella Conferenza di revisione del 1911 di Washington. Per una sintesi, J. BELSON, *Certification marks. Special reports*, London, 2002, p. 22 e ss., che ricostruisce la genesi della norma ed il dibattito nelle precedenti conferenze di Madrid e Bruxelles. Giova, però, ricordare che, prima della sua adozione, la dottrina già ne parlava. In tal senso E. BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale*, Torino, 1904, p. 93 definisce il marchio collettivo "quello che costituisce oggetto di proprietà comune a più individui, i quali lo possiedono però, e lo usano, uti singuli" ed, a distanza di qualche anno, ma successivamente all'introduzione dell'art. 7 bis, G. DAVICINI, *I marchi collettivi*, in *Studi di diritto industriale*, Padova, 1921, pag. 210 ss. aveva affermato che "i marchi collettivi, almeno in forma larvata e con certe precauzioni formali, possono venire in Italia riconosciuti e tutelati penalmente come veri marchi... ed è poi sicurissimo che un segno di carattere collettivo può sempre ricevere una protezione civile, cioè essere considerato come un mezzo di concorrenza leale il cui abuso costituisce atto di sleale concorrenza, è quindi impugnabile e dà luogo ad un'azione di danni".

<sup>18</sup> Già l'art. 19 del regolamento approvato con R.D. n. 4860/1869 per l'esecuzione della L. n. 4577/1868 sui marchi di fabbrica, parlava di "domande relative ai marchi o segni distintivi (che) possono essere fatte... anche da più persone collettivamente". L'istituto, però, fu ufficialmente introdotto a seguito della ratifica della CUP e della successiva approvazione del menzionato art. 7 bis, con R.D. n. 1602/1934. All'art. 85, infatti, si legge "gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinate merci, possono ottenere che siano registrati, come marchi collettivi, appositi segni distintivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni". Tale disposizione è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'approvazione del codice civile (2570), poi ripresa dall'art. 2 del R.D. 929/1942. Sul punto, cfr. D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, p. 26 per il quale l'espressione "enti" non possa essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva di ogni tipo di organizzazione, pubblica o privata, altrimenti non avrebbe avuto senso menzionare le associazioni, tra i soggetti che possono registrare i marchi collettivi.

il c.d. *certification mark* (s. 62) prevedendo che esso potesse essere registrato da un soggetto, pubblico o privato, chiamato a verificare che i beni su cui era apposto possedessero determinate caratteristiche<sup>19</sup>.

Pertanto, quando nel 1989 fu adottata la prima direttiva sui marchi, il legislatore europeo fu necessariamente costretto a tenere in considerazione la contrapposizione<sup>20</sup>. L'art. 1, infatti, dispose che la direttiva si applicava "ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione"<sup>21</sup>, dando, però, come presupposta la nozione di marchio collettivo e di marchio di certificazione.

Nel 1992, quando il legislatore italiano vi diede attuazione<sup>22</sup>, la legittimazione ad ottenere la registrazione di un marchio collettivo poteva spettare anche a soggetti ed enti che svolgevano una funzione di "verificatore professionale" di standard qualitativi, a prescindere dal rapporto

<sup>19</sup> Così sintetizza M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, p. 744, cui si rinvia anche per l'individuazione delle ragioni che hanno portato all'adozione di due modelli differenti. Per dovere di completezza, ricorda sempre il medesimo Autore, i marchi collettivi europei si articolavano in due varianti. La prima si limitava a descrivere un rapporto associativo. La seconda, invece, era arricchita da un elemento ulteriore, attinente alla definizione di caratteristiche comuni dei prodotti, derivanti dai luoghi o dai metodi di produzione ed al controllo sulla loro effettiva presenza, fermo restando, in ogni caso, il rapporto associativo tra l'utilizzatore ed il titolare del marchio. A conferma della diversità tra i due modelli, cfr. anche A. MICHAELS, *A practical guide to trade mark law*, London, 2002, p. 86, il quale, appunto, rileva come il marchio collettivo abbia un uso limitato ai soggetti che partecipano all'ente associativo titolare, il marchio di certificazione, invece, introduce un servizio di certificazione opera a favore di tutti gli operatori, senza limitazioni soggettive. Analogamente, ma con riferimento agli U.S.A., cfr. Ch.R. MC MANIS, *Intellectual property and unfair competition*, St. Paul, 2004, p. 109 e ss.

<sup>20</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.

<sup>21</sup> La distinzione è poi anche menzionata anche all'art. 4, co. IV, lett. d)-e) in materia di esclusioni dalla registrazione del marchio individuale in caso di conflitto; art. 10 sull'uso del marchio; art. 15 contenente disposizioni particolari sulle diverse tipologie di marchi.

<sup>22</sup> D. lgs., 4 dicembre 1992, n. 480, Attuazione della direttiva (CEE) n. 104/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. L'art. 3 modificò l'art. 2 del R.d. 929/1942, disponendo che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". La disposizione, poi, è confluita inalterata nell'art. 11 CPI, successivamente modificato nel 2019.

con l'impresa utilizzatrice, che poteva essere tanto associativo quanto di mero scambio<sup>23</sup>. In tal modo, l'ambito di applicazione dell'istituto, rispetto al modello ed alla conformazione originaria, subì un notevole ampliamento, assegnando al marchio collettivo anche funzioni di garanzia<sup>24</sup>. Analogamente, pure gli altri Stati membri, sotto il *nomen iuris* di "marchio collettivo", adottarono le più diversificate soluzioni<sup>25</sup>.

Le successive modifiche, segnatamente la dir. (CE) 2008/95 che ricodificò la materia, non risolsero l'ambiguità di fondo, lasciando il marchio collettivo in una perdurante incertezza.

<sup>23</sup> Per quanto concerne i profili di diritto alimentare, porta l'attenzione sull'apertura dei soggetti legittimati a chiedere la registrazione F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015, pag. 225. Lungo la stessa linea, in termini più generali, v. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1757; P. MASI, *Il marchio collettivo*, in G. MARASÀ - P. MASI - G. OLIVIERI - P. SPADA - M.S. SPOLIDORO - M. STELLA RICHTER (cur.), *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 75; D. SARTI, in L.C. UBERTAZZI (cur.), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 133. La tesi, tuttavia, è stata avvertata da altra dottrina che, invece, segue un'impostazione più restrittiva, richiedendo sempre e comunque un rapporto associativo, così A. MUSSO, sub art. 2570, in G. DE NOVA (cur.), *Commentario del codice civile e codici collegati. Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 2012, pp. 298-301 e 316-317; P. JUCCI, sub art. 2570, in *Commentario del codice civile diretto da E. Gabrieli*, Milano, 2014, p. 1016. Altra dottrina, ancora, sembra invece prescindere dal rapporto che lega il titolare del marchio e l'utilizzatore, richiedendo invece che il marchio collettivo svolga una funzione di garanzia, G.E. SIRONI, sub art. 11, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà intellettuale*, Milano, 2013, pp. 164-165; Id., *Marchi collettivi*, in M. SCUFFI - M. FRANZOSI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, p. 313. Sul versante diametralmente opposto, invece, altri avevano escluso che la norma sul marchio collettivo aprisse spazi per una funzione di garanzia, proprio perché, in sede di discussione della novella, la possibilità di introdurre un marchio di certificazione, è stata deliberatamente scartata, così G. FLORDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 81 e, nello stesso senso, anche E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in AIDA, 2015, p. 306.

Per una ricostruzione dell'impostazione anteriore al 1992, invece v. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minerinni, II. Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, cit., p. 476.

<sup>24</sup> Proprio con riferimento al settore alimentare, sottolinea A. GERMANO, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Dir. agroalimentare*, 2017, p. 293 che "il marchio collettivo, a differenza del marchio individuale, può dare rilievo al rapporto tra un prodotto e il suo produttore, garantisce al consumatore l'origine, la natura, la qualità dei prodotti marcati".

<sup>25</sup> Ben sintetizzate nello studio del Max Planck - Sede di Monaco, MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the overall functioning of the european trade mark system* del 15 febbraio 2011, consultabile al seguente indirizzo <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>.

In questo contesto, pur sommariamente descritto<sup>26</sup>, ben si coglie la portata innovativa della dir. (UE) 2015/2436. Sebbene nei *considerando* che precedono l'articolato il marchio di certificazione non sia nemmeno menzionato e quello collettivo abbia una rilevanza minima, per la prima volta si propone una definizione, centrata sulla diversità di funzioni svolte dai due segni, che riprende quanto sostanzialmente previsto nell'omologo regolamento. Si lascia così intendere una loro sostanziale differenza<sup>27</sup>.

I marchi collettivi sono nella titolarità di associazioni di produttori o commercianti (art. 29) e servono a distinguere i prodotti dell'associazione da quelli di altri operatori economici<sup>28</sup>. Vale a dire, il marchio collettivo esprime un legame soggettivo tra il prodotto e l'associazione da cui proviene. È la reputazione goduta dall'associazione che conferisce forza commerciale al segno. L'interpretazione suggerita appare avvalorata dalla circostanza che il soggetto legittimato ad ottenere la registrazione di un marchio collettivo sia limitata ad un ente associativo. Preclusa, invece, è una funzione di garanzia, essendo gli aderenti all'associazione titolari del marchio, legati tra loro da un vincolo "corporativistico". Il titolare del marchio, quindi, non potrebbe garantire quell'imparzialità e terzietà richiesta ad un soggetto certificatore.

È, pertanto, la stessa definizione di "marchio collettivo" che preclude una certificazione su qualità oggettive ed intrinseche del prodotto, trattandosi, invece, di una funzione oggi migrata ed assegnata al marchio di certificazione. Quest'ultimo, infatti, può essere nella titolarità di un qualsiasi soggetto, anche persona fisica, purché abbia un'organizzazione

<sup>26</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle linee evolutive del marchio collettivo cfr., *ex multis*, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., pp. 1753 e ss. e la bibliografia ivi citata.

<sup>27</sup> Ricordando quanto già menzionato nel precedente paragrafo 1, ai sensi dell'art. 27, lett. a), il marchio di garanzia o di certificazione è "un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati". Invece, ai sensi della successiva lett. b), il marchio collettivo è "un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese".

<sup>28</sup> Ai sensi dell'art. 29 della dir. (UE) 2436/2015, titolari del marchio collettivo possono essere anche le persone giuridiche di diritto pubblico che, tuttavia, dovrebbero comunque essere intese come enti associativi. Su tale interpretazione v. *infra*.

tale da essere idoneo a certificare i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Chi lo registra deve così essere un soggetto terzo ed imparziale rispetto al soggetto certificato, nei cui confronti non è legato da nessun rapporto associativo ma di mero scambio. Inoltre, proprio per garantire credibilità alla certificazione, è precluso al titolare di commerciare prodotti o servizi analoghi a quelli certificati.

Quindi, a differenza del marchio collettivo, quello di certificazione sembrerebbe attestare una caratteristica del prodotto oggettivamente accertabile e dimostrabile.

Passando dalla disciplina UE alla sua attuazione nazionale, l'interpretazione proposta, tuttavia, non appare altrettanto pacifica e lineare. In particolare, ci si interroga se, a seguito dell'introduzione del marchio di certificazione, l'ambito operativo del marchio collettivo sia stato svuotato da ogni funzione di garanzia, circoscrivendone l'operatività alla sola descrizione di un rapporto associativo.

Come già ricordato, rispetto alla direttiva (UE) 2015/2436, l'art. 11 CPI, nella sua versione novellata, non contiene alcuna connotazione finalistica del marchio collettivo, limitandosi a prevedere: "le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti"<sup>29</sup>.

Tuttavia, se l'interpretazione del vigente contesto normativo italiano non può prescindere dalla direttiva europea di cui è attuazione, si dovrebbe comunque ritenere che il marchio collettivo, pur nell'ambiguità della sua attuale formulazione, descriva un rapporto associativo e risponda al principio di verità. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 288 TFUE, sembra il risultato che la direttiva UE si prefigge, da cui l'Italia non si dovrebbe scostare in fase di attuazione, pena la vanificazione dell'intento armonizzatore e la violazione del trattato.

I primi commentatori, però, hanno posizioni discordanti. Mentre al-

<sup>29</sup> Peraltro, probabilmente per una svista del legislatore, va rammentato che l'art. 2570 c.c. non è stato toccato dall'intervento riformatore, così ulteriormente aggravando le difficoltà interpretative.

cuni si muovono nella descritta direzione<sup>30</sup>, altri, nonostante la novella, continuano a ritenere che «la funzione del marchio collettivo nel sistema UE (...) consiste essenzialmente in una funzione di certificazione e garanzia del rispetto di standards qualitativi di produzione offerta di beni e servizi descritti nel regolamento d'uso (...)»<sup>31</sup>.

Quest'ultima tesi poggia su due argomenti: la possibilità di registrare un marchio collettivo anche da parte di enti pubblici; la necessità di allegare, al momento del deposito, un regolamento d'uso.

A ben vedere, tali ragioni non sembrerebbero dirimenti.

Per quanto concerne la legittimazione, le istruzioni EUIPO richiedono che «le «persone giuridiche di diritto pubblico» devono essere associazioni intese in modo formale o aventi una struttura interna di natura associativa»<sup>32</sup>, precisando inoltre come tale cambiamento sia stato imposto dal mutato quadro normativo di riferimento.

Nello stesso senso, peraltro, sembra orientata anche la Corte costituzionale che, pur accettando che l'ente locale promuova la registrazione del marchio collettivo, ha sempre escluso che questi possa esserne il proprietario<sup>33</sup>. Gli argomenti della Consulta poggiano non tanto sulla

<sup>30</sup> M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit.

<sup>31</sup> UBERTAZZI, sub art. 11, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p. 183.

<sup>32</sup> Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, Parte B, sez. IV, Cap. 15, p. 5. *Contra*, merita ricordare la decisione della Commissione di Ricorso EUIPO, 10 maggio 2012, R 1007/2011-2, in materia del segno distintivo utilizzato per i prodotti biologici, che segue un approccio più ampio. La pronuncia ritiene che il riferimento contenuto nell'allora vigente art. 66 del Reg. (CE) 207/2009 alle «persone giuridiche di diritto pubblico» non richieda necessariamente la dimostrazione della natura associativa dell'ente (par. 17-19). Tuttavia, ricorda sempre la menzionata direttiva EUIPO, tale decisione si riferisce ad un contesto normativo anteriore all'adozione della dir. (UE) 2015/2436, quando ancora il marchio di certificazione non era stato introdotto.

<sup>33</sup> Da ultimo, v. Corte Cost. 22 novembre 2016, n. 242, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2204 che dichiara infondata la questione di legittimità sollevata in merito ad una disciplina della Regione Veneto, rilevando come la normativa impugnata non abbia ad oggetto l'istituzione di marchi regionali, ma solo quello di attribuire alla Giunta il compito di curarne la registrazione e la promozione ed a reperire le risorse economiche necessarie. Sul punto cfr. anche Corte Cost. 12 aprile 2013, n. 66, in *Foro it.*, 2013, I, 2393 ed in *Giur. Cost.* 2013, p. 1020, con commento di M. LIBERTINI, *Ancora sull'azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni e sui marchi di qualità regionali*, che ha dichiarato incostituzionale la l. reg. Lazio 28 marzo 2012 n. 1, la quale istituiva e disciplinava un marchio regionale collettivo di qualità per prodotti agricoli ed agroalimentari tipici regionali; Corte cost. 19 luglio 2012, n. 191, in *Riv. DGA*, 2012, p. 550 con com-

natura o meno associativa del titolare quanto, piuttosto, sul rilievo che la registrazione potrebbe ostacolare la libertà UE di libera circolazione di merci e comportare una misura equivalente alla restrizione all'importazione (34 TFUE)<sup>34</sup>. D'altra parte, se il soggetto legittimato a registrare il marchio collettivo fosse un ente pubblico che opera con finalità corporativistico-associative, gli argomenti della Corte costituzionale perderebbero di significato.

mento di F. ALBISINNI, *Continuiamo a farci male: la Corte costituzionale e il made in Lazio* (p. 526) che ha dichiarato incostituzionale la l. reg. Lazio 5 agosto 2011 n. 9, nella parte in cui prevedeva la realizzazione di un apposito elenco, disponibile sul sito istituzionale della regione, articolato in tre sezioni destinate a distinguere – sotto le voci «Made in Lazio-tutto Lazio», «Realizzato nel Lazio» e «Materie prime del Lazio» – rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori e le materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti; Corte cost. 12 aprile 2012, n. 86, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1639, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 21 l. reg. Marche 29 aprile 2011 n. 7, nella parte in cui, sostituendo l'art. 34 l. reg. Marche 28 ottobre 2003 n. 20, stabiliva la possibilità di avvalersi, da parte delle imprese, del marchio di origine e qualità appositamente creato dalla regione che avrebbe individuato la provenienza del prodotto con le prescritte qualità (marchio denominato «Mea - Marche eccellenza artigiana»), secondo appositi disciplinari di produzione che descrivessero e determinassero i materiali impiegati, oltre alle tecniche produttive da utilizzare.

D'altra parte, va rammentato che non è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità la l. reg. Toscana 15 aprile 2009, n. 25, norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole, commentata da S. MASINI, *Funzioni e limiti del marchio regionale a connotazione geografica – Prime osservazioni alla l.r. Toscana 12/1999*, in *Riv. DGA*, 1999, p. 657. Rispetto alle altre leggi, questa non tutela la provenienza del prodotto alimentare ma, piuttosto, la tecnica di produzione (c.d. agricoltura integrata), potendone quindi beneficiare anche altri soggetti che non operano entro i confini toscani. Nel 2019, tuttavia, è stata approvata la l. reg. Toscana 1 ottobre 2019, n. 60 per la trasformazione di tale marchio da collettivo a marchio di certificazione.

<sup>34</sup> L'argomento, tuttavia, alla stregua del diritto UE appare debole. Come ricorda F. ALBISINNI, *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il made in Lazio*, cit., p. 532, molti dei regimi nazionali o regionali di certificazione e dichiarazione di qualità legati alla provenienza territoriale non solo non sono stati oggetto di censura da parte della Commissione ma, addirittura, sono stati ammessi a beneficiare di aiuti europei. Essi, prosegue l'Autore, sono accomunati dalla esplicita previsione del loro possibile utilizzo da parte di tutti i produttori operanti nel territorio dell'UE, a parità di condizioni e possibilità di accesso. Ove, invece, tali condizioni non erano garantite, la CGUE ha vietato la registrazione di marchi collettivi geografici da parti di Stati e Regioni. Tra queste, v. CGCE, 5 novembre 2002, C-32/00, *Commissione c. Germania*; CGCE, 6 marzo 2003, C-6/02, *Commissione c. Francia*; CGCE 7 maggio 1997, C-321-324/94, *Pistre*; CGCE, 17 giugno 2004, C-255/03.

A seguito della novella, inoltre, è mutato il contesto. Anche ad estendere la legittimazione a registrare un marchio collettivo, quindi a divenirne titolare, ad una qualsiasi persona di diritto pubblico (art. 29), il marchio non può in ogni caso essere privato del suo tratto caratteristico ovvero l'idoneità a "distinguere i prodotti (...) dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese" (art. 27, lett. b), cui l'interprete, per quanto il legislatore italiano non vi faccia espresso riferimento, si deve comunque uniformare, proprio in adempimento all'obbligo di risultato posto dalla direttiva. Pertanto, consentire la titolarità di un marchio collettivo da parte della Regione o del Comune, pur essendo questo un ente pubblico, impedirebbe al segno distintivo di svolgere la sua funzione principale: descrivere un rapporto associativo<sup>35</sup>.

Con l'espressione "persona giuridica di diritto pubblico" (art. 11 CPI), dovrebbe così farsi riferimento ad organizzazioni che, ferma la loro natura pubblicistica, hanno una vocazione associativa, quali ad esempio i consorzi di tutela per le denominazioni di origine.

Resta, poi, da sciogliere il nodo circa il secondo argomento, vale a dire l'obbligo di allegare, al momento del deposito della domanda di registrazione, un regolamento d'uso. Ai sensi dell'art. 30, si devono indicare, oltre alle persone abilitate a usare il marchio e le condizioni di appartenenza all'associazione, anche "le condizioni per l'utilizzazione del marchio", ben potendo rientrarvi previsioni sulle caratteristiche dei prodotti o servizi offerti. Ciò, indubbiamente, rappresenta un elemento di ambiguità che rende meno agevole la distinzione tra marchio collettivo e di certificazione.

Sotto questo profilo, il regolamento d'uso dovrebbe avere la finalità di rendere omogenee le produzioni degli associati, non tanto in funzione di una certificazione del prodotto quanto, piuttosto, per conferire una certa credibilità all'associazione sul mercato. In altri termini, la qualità è legata alla reputazione che ha l'associazione e che, per essere tutelata, richiede ai propri associati il rispetto di determinati standard, affinché l'aspettativa del consumatore di ritrovare nel prodotto i medesimi caratteri possa sempre essere soddisfatta, secondo una logica non troppo distante da quella del marchio individuale<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Sempre che non si voglia configurare la generalità dei cittadini come consociati ma tale interpretazione appare eccessivamente estensiva e poco conforme alla ratio della disciplina.

<sup>36</sup> Per E. ROOK BASILE, voce *Segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli*, in

In termini sistematici, infine, la tesi esiterebbe in una sovrapposizione tra marchio collettivo e marchio di certificazione che, invece, dovrebbero avere ambiti di operatività distinti.

Pur nella consapevolezza che la novità è talmente recente che porta a muoversi in un terreno ancora inesplorato, alla luce delle considerazioni appena esposte sembrerebbe però maggiormente convincente la posizione di chi ritiene che il marchio collettivo descriva un rapporto associativo, trasferendo le funzioni di certificazione e garanzia, di cui era titolare prima della novella del 2019, al marchio di certificazione.

### 3. Marchi di qualità e provenienza geografica

Quanto appena affermato va ora calato nel settore agroalimentare, con riferimento alla tematica della provenienza geografica<sup>37</sup>. Per il con-

*Dig. disc. priv.*, Torino, agg. 2003, p. 1127, il marchio rappresenta un "capitale pubblicitario per una acquisita forza suggestiva, perché è divenuto di per sé elemento di interesse per il consumatore e ha acquistato un valore economico a prescindere sia dal prodotto contraddistinto che dall'origine di questo", nonché EAD., *Marchi e certificazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, p. 327; EAD., *La funzione pubblicitaria dei prodotti alimentari nel sistema del mercato agricolo*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, p. 1087.

Secondo gli ultimi approdi, il marchio cumula in sé una molteplicità di funzioni. Alla funzione originaria di distinguere i prodotti di un determinato di imprenditore, si è aggiunta una vocazione pubblicitaria, connessa alla sua capacità di trasmettere sinteticamente determinate informazioni sullo standard qualitativo di un determinato imprenditore. Ciò ha consentito di riconoscere al marchio una valenza autonoma rispetto al prodotto cui inerisce. Per approfondimenti sulle funzioni del marchio cfr. C.E. MEYER, sub art. 7, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di UBERTAZZI - MARCHETTI, Torino, 2016; G. SENA, *Marchio di impresa (Natura e funzioni)*, in *Dig. disc. priv. - sez. comm.*, IX, Torino, 1993; A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 81; S. SANDRI, *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Dir. ind.*, 2010, p. 451; G. MARASA, *La circolazione del marchio*, in G. MARASA - P. MASI - G. OLIVIERI - M.S. SPOLIDORO - M. STELLA RICHTER - P. SPADA, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 95.

<sup>37</sup> Sulla rilevanza del territorio non quale sede occasionale dell'attività di impresa agricola ma quale elemento connotante cfr. F. ALBISINI, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, p. 39; ID., *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e concorrenza*, in *Riv. DGA*, 2004, p. 201; ID., *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *Dir. agricoltura*, 1999, p. 154; S. MASINI, *Dal "mistero" dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei pro-*

sumatore finale l'origine assume un'importanza dirimente, per due ordini di motivazioni. Da un lato, perché "le qualità del suolo, del sottosuolo e del clima sono capaci di imprimere al prodotto sapore e profumo particolari"<sup>38</sup>. Dall'altro, perché il toponimo descrive un rapporto orizzontale tra paesaggio<sup>39</sup>, territorio e prodotto, ove il territorio esprime, attraverso il paesaggio, il segno dell'opera dell'agricoltore ed a sua volta imprime un segno sul prodotto che è espressione della sua identità<sup>40</sup>. In altri termini, senza il segno geografico, che attrae clientela per la reputazione del luogo e la fama della comunità produttrice, la storia e la cultura di un territorio andrebbero perduti<sup>41</sup>.

Soprattutto nel settore dell'agricoltura, ove la registrazione (se non nei casi dei marchi noti) di un marchio individuale genera eccessivi costi, senza magari troppo restituire in termini di visibilità, stante l'estrema frammentazione dell'offerta, gli imprenditori del territorio preferiscono sfruttare le opportunità offerte da un marchio che consenta un utilizzo congiunto, uniformando naturalmente le loro produzioni al rispetto di uno specifico regolamento d'uso, così da garantire uniformità e

*dotti agroalimentari*, in Riv. DGA, 2003, p. 72; A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, Bari, 2003, p. 5; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 336.

Più di recente ed in termini più estesi ed articolati, v. il lavoro monografico di V. RUBINO, *I limiti alla tutela del -made in- fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Torino, 2017 che affronta, appunto, il problema della "origine" del prodotto in rapporto alla comunicazione commerciale, nel quadro degli obblighi nazionali ed europei in materia di etichettatura.

<sup>38</sup> Pone enfasi su tale aspetto A. GERMANO, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit., p. 294.

<sup>39</sup> Come ricorda N. FERRUCCI, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019, p. 16, il paesaggio "ha acquisito una autonomia rilevante giuridica all'insegna della sua connotazione come bene culturale, elemento identitario di un territorio e della popolazione che in esso vive, testimonianza visiva della reciproca interconnessione tra la natura e l'opera dell'uomo, degno di essere tutelato, restaurato e valorizzato al pari di un'opera d'arte". A tale monografia si rinvia anche per ogni riferimento bibliografico utile a tracciare le linee evolutive del concetto di paesaggio.

<sup>40</sup> Così F. ALBISINI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Viterbo, 2000, p. 239, su cui torna anche N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 338.

<sup>41</sup> Così E. ROOK BASILE, *Commento all'art. 21, I co., d. lg. 228/2001*, in Riv. dir. agr., 2002, I, p. 561 e A. GERMANO - E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in G.A. BENACCHIO - G.M. AJANI (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, XI, Torino, 2006, p. 260; N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato agroalimentare*, cit., p. 336.

costruirsi una reputazione su un mercato che trascende i confini territoriali, attraverso l'appartenenza ad una associazione o la certificazione dei loro prodotti da parte di un soggetto autorevole.

Il tema, peraltro, non ha una rilevanza circoscritta al solo rapporto negoziale tra imprenditore e consumatore ma riguarda, anche e soprattutto, la disciplina sulla concorrenza e la corretta comunicazione nel mercato<sup>42</sup>, ove l'informazione sulla provenienza serve ad identificare e separare prodotti tra loro sostituibili ma provenienti da aree differenti, la cui trasmissione con modalità poco trasparenti ed ambigue potrebbe essere strumentalizzata per perseguire vantaggi competitivi illeciti<sup>43</sup>.

Se questo è l'orizzonte entro cui ci si muove, tre sono gli strumenti di cui si può servire il produttore per comunicare al proprio pubblico di riferimento il messaggio sulla provenienza: il marchio collettivo e quello di certificazione, oltre alle denominazioni di origine.

Essi hanno un indubbio tratto comune. Presuppongono una pluralità di imprese, che uniforma la propria offerta sotto il profilo tecnico e qualitativo<sup>44</sup>, suggerendo così un modello che si fonda non sulla competizione ma sulla collaborazione fra soggetti operanti in un certo territorio ed in un certo settore merceologico<sup>45</sup>, al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato.

Marchio collettivo, marchio di certificazione e denominazioni di origine propongono tre differenti attuazioni del descritto modello.

L'art. 11 CPI, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 29 della direttiva, consente che il marchio collettivo possa "servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi". Identica disposizione è prevista anche dall'art. 11 bis CPI. Ad una identità di formulazione - da qui l'ambiguità - non sembra corrispondere una identità di significato dei

<sup>42</sup> F. ALBISINI, *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale ed il made in Lazio*, cit., p. 527.

<sup>43</sup> A. GERMANO, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit., p. 294.

<sup>44</sup> I cui standard, per quanto riguarda i marchi di certificazione e collettivi si rinven- gono nel regolamento d'uso; per le denominazioni di origine, nel disciplinare di produ- zione.

<sup>45</sup> Così rileva M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 205, p. 152. Peraltro, sottolinea M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Milano, 2014, 176, tale forma di aggrega- zione non è da guardare con sfavore nella misura in cui contribuisce a migliorare l'offerta commerciale sotto il profilo dell'informazione al consumatore e della standar- dizzazione produttiva, purché non limiti l'innovazione.

segni distintivi, che hanno definizioni e svolgono funzioni differenti, pena una loro indebita sovrapposizione, contraria alla *ratio legis*.

Quindi, mutuando le osservazioni svolte al paragrafo precedente, il marchio collettivo geografico sembrerebbe esprimere un legame soggettivo tra il prodotto e l'associazione da cui proviene e, come detto, la sua forza commerciale si misura sulla base della reputazione da questa goduta.

Il messaggio "geografico" che, quindi, dovrebbe veicolare il marchio collettivo attiene alla provenienza del prodotto in termini di legami con una determinata associazione del territorio, a prescindere dalla rilevanza di fattori umani o ambientali<sup>46</sup>. Serve, in altri termini, a distinguere i prodotti provenienti dall'associazione da quelli di altri operatori economici. Esso, quindi, risponde ad un principio di verità.

Il marchio di certificazione, invece, non descrive alcun rapporto associativo. Questo si limita a certificare che il prodotto su cui è stato apposto proviene da una determinata zona, non però secondo un significato imposto dal legislatore ma sulla base del significato che a tale espressione viene attribuita dal regolamento d'uso che, per l'appunto, è chiamato a dettagliare l'oggetto della certificazione.

Proprio per questo motivo, il legislatore UE ha limitato la portata del marchio di certificazione geografico al solo territorio dello Stato membro e non l'ha riconosciuta a livello di Unione: per evitare indebite sovrapposizioni rispetto al regime giuridico delle DOP e delle IGP che, comunque, continuano a godere di una posizione di preferenza nel quadro europeo.

Così, in rottura con i precedenti orientamenti della CGUE, stante la ampia legittimazione riconosciuta addirittura alle persone fisiche, si consente anche a Regioni ed Enti pubblici, ai quali finora era preclusa la possibilità di registrare marchi collettivi geografici<sup>47</sup>, di procedere invece alla registrazione di marchi di certificazione geografici, potendosi così

<sup>46</sup> Anche nella vigenza della precedente disciplina era stato ritenuto che il marchio collettivo geografico avesse svolgesse una funzione di descrivere caratteristiche del prodotto ricollegabili al territorio, senza che questo collegamento dipendesse da fattori umani o ambientali, ben potendo essere dovuto dall'esistenza di una tradizione produttiva, consolidata o *in fieri*, che gli operatori si impegnano a proseguire, così F. BENUSSI, *Il marchio comunitario*, 1996, p. 33; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 136.

<sup>47</sup> V. precedente nota 33.

aprire spazi per la tutela del KM 0 fermi però i dubbi sul rispetto dell'art. 34 TFUE e del principio di libertà di circolazione delle merci, con scenari inediti e tutti da esplorare.

Le denominazioni di origine, come disciplinate dalla normativa europea<sup>48</sup>, hanno infine un'altra portata. Trattasi di tutele di diritto amministrativo il cui procedimento di registrazione, che di norma avviene su impulso di un gruppo di imprenditori della zona, si articola in due fasi, una presso lo Stato membro e l'altra presso la Commissione all'esito della quale, in estrema sintesi, si attesta un particolare legame tra prodotto e territorio<sup>49</sup>. Vale a dire, il territorio conferisce al prodotto particolari qualità organolettiche che in altri analoghi non si trovano, o, comunque, una particolare reputazione, tale da diversificarlo da quello dei concorrenti. Non è, peraltro, da escludersi che la tutela di diritto amministrati-

<sup>48</sup> I riferimenti normativi di tale disciplina si rinvencono in diversi regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche per i vini; Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio; Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

<sup>49</sup> Per un quadro essenziale ma esaustivo sulle denominazioni di origine basti un rinvio alla manualistica tradizionale quale, ad esempio, A. GERMANO - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2014, p. 282; L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 223. Invece, per una trattazione più articolata cfr. L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP, IGP, STG biologica e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 321, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento e riferimento bibliografico.

Sempre sul punto, L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, p. 489; E. ROOK BASILE, voce *Segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli*, cit., p. 1232; M. GOLDONI, *Denominazione d'origine*, in *Dig. Disc. priv.*, Torino, agg. 1989, p. 190; A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, p. 381; S. MASINI, *Le indicazioni geografiche*, in *Dir. agroalimentare*, 2019, p. 448.



vo possa essere cumulata a quelle di diritto privato<sup>50</sup>. Infatti, mentre il marchio collettivo opera a vantaggio dell'imprenditore ed è governato dall'autonomia privata e dall'iniziativa economica<sup>51</sup>, la registrazione di un'indicazione geografica ha una portata più ampia, che si estende all'interesse dei consumatori, affinché non sia leso l'affidamento riposto nelle caratteristiche del prodotto; degli imprenditori, affinché sia loro riservato l'utilizzo del nome geografico per i beni per cui è stato registrato; della collettività, alla veridicità del segno geografico e valorizzazione del territorio<sup>52</sup>.

Anzi, a ben vedere, la tutela *ex officio*<sup>53</sup> e la possibilità di sanzionare condotte che siano anche solo "evocative"<sup>54</sup> della denominazione protet-

<sup>50</sup> Infatti, ai sensi dell'art. 12, V co., del Reg. (UE) 1151/2012, si prevede che "fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta"

<sup>51</sup> Anche nell'ipotesi in cui la titolarità del marchio collettivo spetti ad un soggetto di diritto pubblico.

<sup>52</sup> In argomento, si veda anche P. LATTANZI, *Denominazione di origine protetta e marchio collettivo geografico: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, p. 45 nonché anche S. MAGELLI, *Marcio e nome geografico*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano 2004, p. 917; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, p. 986; L. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. 501. Si segnala, inoltre, per la prospettiva da cui è affrontato il problema, ovvero quello della titolarità del segno A. GERMANO, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit.

Aggiunge, però, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 1817-1818 che "il marchio collettivo deve possedere una qualche differenziazione rispetto alla denominazione", "non deve indurre a ritenere che solo i prodotti da esso contrassegnati provengono dalla zona di riferimento" e, con riguardo al regolamento d'uso, questo "deve porre requisiti più severi del disciplinare".

<sup>53</sup> Per arginare gli effetti della sentenza CGUE, 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione c. Germania* che consentiva ad uno Stato membro di non sanzionare le violazioni, consumate nel proprio territorio, a DOP provenienti da altri Stati membri ("Uno Stato membro non è tenuto ad adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro"), l'art. 13, III co., Reg. 1151/2012 supera tale orientamento e dispone che ogni Stato debba vigilare, nell'ambito del proprio territorio, sulle DOP e IGP registrate in tutta l'Unione Europea: "gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro"

<sup>54</sup> Cfr. art. 13, Dir. 2012/1151. La nozione di evocazione è una delle più controverse

ta garantisce una protezione più estesa e non riconosciuta per i marchi<sup>55</sup>. Inoltre, il sistema dei controlli, essendo amministrato e gestito da autorità di diritto pubblico, che eventualmente potranno avvalersi di soggetti privati, dovrebbe essere più capillare ed efficiente rispetto a quelli che potrebbe realizzare il titolare di un marchio collettivo o di certificazione che, a prescindere dalle risorse economiche, non può comunque avvalersi dei medesimi e più penetranti poteri ispettivi, istruttori e coercitivi<sup>56</sup>.

ed è quella su cui si concentrano i maggiori casi giurisprudenziali. Tra i più significativi, si segnalano CGUE 2 gennaio 2017, T-510/15, *Mengozi c. EUIPO*; CGUE, 14 luglio 2011, C-4/10 e C-27/10, *Cognac*; CGCE, 4 marzo 1999, C-87/97, *Gorgonzola*; CGUE, 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione c. Germania*; CGUE, 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy*; CGUE, 7 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association - Michael Kotz*. Dalla loro lettura coordinata, per ritenere integrata la fattispecie dell'evocazione è necessario seguire il criterio degli effetti psicologici ultimi (valutare se il prodotto commercializzato richiami alla mente del consumatore la denominazione protetta), senza dare alcuno spazio al pericolo di inganno (il rischio di confusione non rileva ai fini dell'accertamento della fattispecie, il consumatore può anche essere consapevole di non trovarsi di fronte ad un prodotto non originale ma comunque venga indotto a pensarci) ed all'elemento soggettivo (la norma protegge la denominazione protetta, a prescindere da un'indagine sulla colpevolezza del soggetto agente). Inoltre, per valutare i c.d. effetti psicologici ultimi, la giurisprudenza suggerisce alcuni parametri orientativi, tra cui la similitudine fonetica, visiva o l'incorporazione del nome oppure la similitudine concettuale, quest'ultima caratterizzata da un "nesso sufficientemente diretto ed univoco" (su questo concetto, CGUE, 7 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association - Michael Kotz*). Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali sull'evocazione cfr. GUALTIERI-VACCARICATIZIONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, II, 2017, p. 15. In dottrina, sulla tematica dell'evocazione, cfr. A. GERMANO, "Evocazione": l'approfondimento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2016, p. 177; F. PRETE, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spirose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, p. 180; V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed "il consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Dir. econ.*, 2016, II, p. 489.

<sup>55</sup> Sottolinea N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 394 che la protezione offerta dalla DOP si avvicina maggiormente a quella riconosciuta per i marchi celebri.

<sup>56</sup> Si rammenta, infatti, che i funzionari dell'ICQRF hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (art. 1, co. IV quater del d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. L. 29 aprile 2005, n. 71). Esiste, inoltre, una tutela penale prevista dall'art. 517 quater su cui, pur ricordando la scarsa applicazione giurisprudenziale, v. Cass. pen., 8 luglio 2016, n. 28354, con nota di A. Natalini, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma simbolo rimasta in stand by*, in *Dir. agroalim.*, 2016, p. 525 nonché Cass., 26 settembre 2018, n. 41714, con nota di C. CODUTI, *Profili evolutivi nella tutela penale delle indicazioni geografiche: il caso del pomodoro S. Marzano*

Da questi dati, ben si coglie la preferenza del legislatore europeo per le denominazioni di origine. Al di là di quelle che possono essere le sottese ragioni politiche<sup>57</sup>, restando nel perimetro della presente indagine, vale a dire l'informazione trasmessa al consumatore sull'origine del prodotto e la comunicazione simbolica, la disciplina dei segni geografici protetti è posta anche in funzione delle tradizioni e delle diversità culturali conferite dal territorio al prodotto, utilizzando una parola francese, del *terroir*.

dell'Agro-Sarnese-Nocerino DOP, in *Dir. agroalim.*, 2019, p. 89. In generale, sul tema delle frodi alimentari, cfr. S. MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in *Dir. agroalim.*, 2017, p. 313.

<sup>57</sup> Sul rapporto tra denominazioni e marchio, in dottrina si riscontrano due posizioni opposte. In estrema sintesi, alcuni ritengono che la tutela più ampia riconosciuta alle indicazioni geografiche sia giustificata da esigenze collettive volte a tutelare, oltre al prodotto in sé, il reddito del produttore ed il consumatore finale, nonché le tradizioni culturali e le comunità insediate nel territorio (A. GERMANO, *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione nella promozione dei mercati agroalimentari*, a cura di M. GOLDONI - E. SIRSI, Milano, 2011, p. 76; Id., *Protezione europea delle DOP e delle IGP da marchi similari e protezione nazionale delle denominazioni geografiche protette da simili denominazioni sociali*, in *Dir. giur. agr. alim. Amb.*, 2012, 1, p. 7; E. ROOK BASILE, *Marchi e certificazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, p. 325; F. ALBINI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 434). Sull'altro versante, invece, altra dottrina revoca in dubbio la ricostruzione, ritenendo che l'istituto frustra le finalità tipiche del diritto della concorrenza, generando costi per il mantenimento del Consorzio, impedendo l'accesso di nuovi produttori al mercato e precludendo le innovazioni (così M. LIBERTINI, *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, p. 342, spec. p. 352; Id., *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 289). Critica, inoltre, è anche la letteratura anglosassone tra cui J. HUGHES, *Champagne, Feta, Bourbon: the spirited debate about geographical indications*, in *58 Hastings Law Journal*, 2006, p. 299.

Sul punto, cfr. inoltre E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (dop, ipg, stig)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, a cura di B. UBERAZZI - E. MUNIZ ESPADA, Milano, 2009, p. 209; L. SORDELLI, *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Riv. dir. ind.*, 1959, p. 25; Id., voce *Denominazioni di origine*, in *Enc. dir.*, *Aggiornamenti*, Milano, 1997; P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, p. 4; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 323; M. ALABRESE, *"Toscana" batte "Toscorno": un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, p. 194; M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, 1, p. 254; C. CODUTI, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, p. 65; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, p. 139.

In tal senso, DOP ed IGP, proprio per la base normativa su cui poggiano ed il procedimento che le governa, garantiscono una maggiore certezza sulla provenienza rispetto ad un marchio collettivo o di certificazione. In questi ultimi, l'idea di "origine" non è univoca<sup>58</sup> ma sarà quella, di caso in caso, espressa nello specifico regolamento d'uso, potendo così attenersi al legame con una associazione del territorio, alla sede dell'imprenditore, alla raccolta della materia prima, alle tecniche adottate, al luogo di lavorazione o all'insieme di questi criteri. Se il consumatore non ha cognizione del regolamento d'uso, l'idea che matura rischia di essere necessariamente parziale, ove non addirittura errata.

#### 4. Tutela del consumatore ed effettività del mercato

Quanto appena riferito, apre ad un'ultima riflessione. Proprio perché la provenienza geografica è un concetto generale, declinabile in una diversità di significati che le diverse tipologie di segno distintivo possono veicolare al consumatore (provenienza da un'associazione; funzione evocativa del territorio; attribuzione di determinate caratteristiche organolettiche al prodotto), il dubbio è se questi disponga di strumenti idonei per comprendere il differente messaggio che veicola una DO, un marchio collettivo od un marchio di certificazione.

Il tema non riguarda il singolo contratto sottoscritto tra produttore e consumatore ma, proprio perché quell'accordo può essere potenzialmente replicato su larga scala, incide anche sulla efficienza e concorrenzialità del mercato. Un giudizio sul suo corretto funzionamento, infatti, non si misura solo in termini economici e di competitività tra imprenditori. Diversi sono i soggetti interessati, ognuno portatore di una specifica esigenza<sup>59</sup>, non escluso il consumatore, che pretende che sia immesso in

<sup>58</sup> D'altra parte, anche a voler istituire un collegamento tra la direttiva (UE) 2015/2436, la sua attuazione nel nostro ordinamento e le definizioni del Reg. (UE) 1169/2011 su paese di origine e luogo di provenienza (v. precedente nota 1), le maglie sono talmente ampie che lasciano al regolamento d'uso ampi margini di autonomia.

<sup>59</sup> A. JANNARELLI, *La disciplina dell'atto e dell'attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in *Trattato di diritto privato europeo, III L'attività e il contratto*, a cura di N. Lipari, Padova, 2003, p. 71.

commercio un prodotto sicuro<sup>60</sup> e che vuole agire informato, facendo scelte libere e consapevoli<sup>61</sup>.

L'obiettivo di contenere ed arginare le ambiguità informative deve necessariamente passare per un sistema di tutele preventive poste a protezione di un interesse pubblicitario, vale a dire evitare che si possano realizzare comportamenti distorsivi della concorrenza, con effetti che ricadono sulle scelte dei consumatori, ai quali non sono offerti adeguati strumenti per agire informati.

In tal senso, per garantire la preferenza alle denominazioni di origine, il legislatore UE ha introdotto una serie di impedimenti alla registrazione di marchi collettivi e di certificazione. Sia a livello di diritto UE che a livello di diritto interno, la registrazione di marchi collettivi che hanno ad oggetto una DOP o una IGP è ammessa nei limiti delle relative discipline di riferimento che, in estrema sintesi e guardando al contesto italiano, consentono la legittimazione ai soli Consorzi<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Nei termini specificati dal Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

<sup>61</sup> Sulla qualità in generale in funzione di orientamento delle scelte del consumatore v. A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico*, in *Dir. giur. agr.*, 2004, p. 5.

<sup>62</sup> Guardando al marchio individuale UE, il Reg. (UE) 1001/2017, all'art. 7, lett. j) vieta la registrazione di "i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte", così rinviando alla disciplina generale contenuta, solo per citare i più significativi, agli articoli 6-12-14 del Reg. (UE) 1151/2012 sulle denominazioni di origine in generale; agli art. 101-102 Reg. (UE) 1308/2013 per quanto concerne i vini; agli art. 18-19 del Reg. (UE) 251/2014 sui vini aromatizzati; art. 23 del Reg. (CE) n. 110/2008 sulle bevande spiritose. Tale disposizione, poi, trova fedele riproduzione all'art. 14 CPI. Rileva, poi, anche la lett. k che, analogamente, vieta la registrazione di marchi UE in conflitto con menzioni tradizionali di vini (la cui definizione si rinvia all'art. 112, Reg. (UE) 1308/2013).

Va, peraltro, sottolineato che la Commissione di Ricorso EUIPO, 12 giugno 2017, R 2390/2016-2 ha ammesso la coesistenza tra un marchio individuale ed una IGP in base alla considerazione dell'assenza di un rischio di confusione per il pubblico "the Board wishes to clarify in this regard that the ground for refusal of Article 7(1)(g) does not apply only when a PDO/PGI contains or evokes a word which is commonly used in trade (and which is not protected as a traditional designation for wine or as a traditional speciality guaranteed) to designate the goods in question, as in the case, for example, of 'Torre' (PGI 'Torres Vedras') (18/12/2008, T-287/06, Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58 and

Si prevede, inoltre, che la domanda di marchio collettivo e di marchio di certificazione debba essere respinta "se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio"<sup>63</sup>. Sotto questo profilo, sarà importante tenere monitorati i provvedimenti di diniego e gli eventuali ricorsi, anche al fine di disporre di ulteriori strumenti per meglio cogliere le finalità e le funzioni di tali segni distintivi.

Anche il divieto di registrare un marchio di certificazione geografico a rilevanza unionale può essere letto nella funzione di tutelare la *consumer perception* ed arginare un rischio di confusione con il sistema delle DOP e delle IGP.

Se è pur vero che l'UIBM dovrebbe rifiutare registrazioni che possano indurre in errore il consumatore sulla natura del marchio, che solo i consorzi di tutela possono registrare marchi collettivi su denominazioni di origine, che il marchio di certificazione geografico non ha rilevanza fuori dai confini dello Stato di registrazione, il dubbio sull'effettività dei rimedi rimane<sup>64</sup>. Infatti, si potrebbero registrare certificazioni geografiche

11/07/2006, T-247/03, *Torre Muga*, EU:T:2006:198, § 57) or 'Castell' (PGI 'Castelló'). In cases such as those cited as an example, these words are not considered, in the strict sense, to constitute an evocation of the PGI in question. Although it is true that the difference is only one letter, words such as 'castillo/castello', 'torre', etc. are commonly used for wine. In light of the above, it is not likely that the relevant consumers will associate the EUTM in question with the wine protected by the PGI. It is more likely that they will first associate it directly with a word commonly used for marketing wine. To be specific, the Office will assess whether, due to the inclusion of the words in the sign, the image triggered in the mind of the consumer is that of the goods protected by the designation or that of the generic goods" (par. 38).

Ai sensi sia del Reg. (UE) 1001/2017 (art. 74, II co., in deroga al divieto di cui all'art. 7, I co., lett. c) sia della Dir. (UE) 2436/2015 (art. 29, co. III, in deroga al divieto di cui all'art. 4, I co., lett. c), è consentita la registrazione di un marchio collettivo che designi la provenienza geografica del prodotto, ben potendo al contempo registrare lo stesso prodotto come una DOP o una IGP e potendo entrambe queste informazioni essere trasmesse in etichetta (art. 12, V co., Reg. (UE) 1151/2012). In Italia, proprio per non ingenerare indebite sovrapposizioni, tale facoltà è consentita esclusivamente ai consorzi (L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 53, co. XVI).

<sup>63</sup> Così art. 76, II co., e 85, II co., del Reg. (UE) 1001/2017 nonché art. 31 della Dir. (UE) 2015/2436. Sottolinea N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, cit., p. 348 come l'assenza di decettività, da leggere in prospettiva dinamica, rappresenti il presupposto per la registrazione e la conservazione del marchio.

<sup>64</sup> Sulla nozione di rimedio effettivo cfr. G. VETTORI, *Remedies in contract. The common rules for an European law*, Padova, 2008 nonché ID., *Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore*; D. MESSINETTI, *La sistemica rimediata*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 15; S. ORLANDO, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una*

che che, per quanto abbiano rilevanza solo interna e siano coerenti con il quadro legislativo vigente, potrebbero comunque essere confuse con DOP e IGP da parte del consumatore medio, ritenendo che esprimano la medesima qualità.

L'ampliamento degli strumenti, se non accompagnato da un'adeguata attività educativa, genera il rischio per il consumatore di non essere in grado di comprendere il messaggio che quello specifico segno distintivo "geografico" intende veicolare, così frustrando l'intero funzionamento della comunicazione simbolica, con possibili ricadute sulle dinamiche della concorrenza e sul funzionamento del mercato.

### 5. Conclusioni

L'art. 11 bis CPI introduce il nuovo marchio di certificazione, determinando, di conseguenza, anche la modifica della disciplina sul marchio collettivo, contenuta all'art. 11 CPI.

Nel sistema precedente, il marchio collettivo poteva svolgere anche funzioni di certificazione. Sotto il profilo del titolare del marchio, i rapporti che legavano l'imprenditore all'ente collettivo e/o di certificazione, potevano però essere i più diversificati. Ciò ha sollecitato dubbi rispetto alla veridicità e garanzia del messaggio che veicolava il segno impresso sul prodotto.

L'intervento riformatore andrebbe così accolto con favore. Ad una prima lettura<sup>65</sup>, il marchio collettivo sembrerebbe oggi descrivere un rapporto associativo tra l'imprenditore ed una determinata associazione. Al contrario, al soggetto titolare del marchio di certificazione è richiesta terzietà ed imparzialità. Ciò dovrebbe rappresentare una maggiore tutela per il consumatore e, di conseguenza, offrire nuove opportunità a tutti quegli imprenditori che intendono far conoscere al loro pubblico di riferimento i procedimenti di produzione dell'alimento, magari conformi a

*teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 1033; G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, in *Eur. dir. priv.*, 2014 e, soprattutto, A. DI MAJO, *Le tutele contrattuali e il diritto europeo*, Napoli, 2012; ID., *Rimedi e dintorni*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 703. Per una visione critica, cfr. L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 583.

<sup>65</sup> Si è, però, visto che l'interpretazione di seguito proposta non è univoca e la dottrina ha già manifestato la prima diversità di vedute (v. par. 2).

determinate prescrizioni religiose o valori etici, o la presenza di caratteristiche organolettiche, che lo rendono idoneo al consumo da parte di soggetti allergici o, comunque, attenti alla presenza o assenza di determinate sostanze.

Tuttavia, sul versante opposto, tanto il marchio collettivo quanto quello di certificazione possano veicolare anche un messaggio geografico. La sovrapposizione non solo tra loro ma anche con il regime delle denominazioni di origine sembra rappresentare un rischio non adeguatamente considerato dal legislatore. Ove dovesse concretizzarsi, potrebbe avere ricadute sia sulla singola relazione negoziale sia sul funzionamento del mercato.

Le ambiguità a livello teorico, accompagnate da una limitatezza di previsioni che possano scongiurare indebite sovrapposizioni nel concreto, invitano dottrina, giurisprudenza e prassi ad un certo e futuro dialogo. Nell'attesa di un quadro più chiaro, però, ogni incertezza sarà scaricata non solo sul consumatore, perché rischia di essere indotto in confusione, ma anche sullo stesso produttore, perché privato di potenziali strumenti per costruire un rapporto di fiducia con la propria clientela.

Infatti, il consumatore, tra i cui diritti fondamentali vi è anche quello all'educazione<sup>66</sup>, dovrebbe essere in grado di decifrare il messaggio che

<sup>66</sup> Informazione ed educazione sono stati indicati tra gli obiettivi principali della politica comunitaria in favore dei consumatori fin dalla "Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore" e, da questo momento, numerose sono state le direttive ed i regolamenti provenienti dall'Unione Europea. Lo stesso articolo 169 TFUE afferma che l'Unione contribuisce a promuovere il diritto all'educazione dei consumatori. A tal fine, l'art. 2, II. Co., lett. d) menziona l'educazione tra i diritti fondamentali e l'art. 4 vi è espressamente dedicato: "l'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili". Se, poi, si va a leggere la relazione di accompagnamento al Codice, si percepisce meglio il contenuto di tale diritto ("il processo mediante il quale il consumatore apprende il funzionamento del mercato e la cui finalità consiste nel migliorare la capacità di agire in qualità di acquirente o di consumatore dei beni e dei servizi che sono giudicati maggiormente idonei allo sviluppo del proprio benessere"). Come è stato così sottolineato, l'educazione dovrebbe consistere nel fornire al consumatore quelle informazioni che gli consentono di avere una conoscenza del mercato

veicola un particolare segno distintivo, adottato e scelto dall'imprenditore. L'educazione, in sostanza, dovrebbe trasformare le informazioni in conoscenza, rendendo così percepibile anche il funzionamento del mercato<sup>67</sup>. Il punto è che, se è pur vero che il consumatore ha interesse a comprendere, è altrettanto vero che l'imprenditore ha bisogno di essere compreso. Nel contesto della comunicazione simbolica, significa che questi ha l'esigenza di utilizzare simboli il cui significato possa essere certo e condiviso, affinché possano essere adeguatamente capiti dal destinatario, desideroso di cercare un prodotto che abbia determinate caratteristiche, rappresentando ciò uno dei presupposti per la costruzione di un rapporto di fiducia con la propria clientela.

Se mancano gli strumenti per capire che il messaggio geografico può assumere una diversità di significati (provenienza da un'associazione; funzione evocativa del territorio; attribuzione di determinate caratteristiche organolettiche al prodotto) e, tra questi, isolare quello che veicola lo specifico segno stampato nell'etichetta, l'intero funzionamento della comunicazione simbolica ne esce frustrato<sup>68</sup>.

Il termine simbolo deriva dal greco συμβόλλω, "mettere insieme", "far coincidere", così riconducendo ad una rappresentazione grafica l'evocazione di un'idea astratta. Secondo il semiologo Peirce e la sua teoria "traducente" sul processo di significazione, il simbolo è un segno "che si riferisce all'oggetto che esso denota in virtù di una legge, di solito

ideale a renderlo consapevole delle proprie scelte di acquisto, così da trasformare le sue possibilità di scelta in capacità di giudizio e di decisione critica e consapevole. Peraltro, l'art. 4 precede l'intera disciplina sull'informazione, quasi a volerne rappresentare una chiave di lettura, confermata dal successivo art. 5 laddove esplicita la finalità di rendere il consumatore consapevole delle proprie scelte. Per approfondimenti sul punto cfr. M. DONA, *Il codice del consumo. Regole e significati*, Torino, 2005, p. 32; L. ROSSI CARLEO, *Art. 4. Educazione del consumatore ed art. 5. Obblighi generali*, in G. ALPA - L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005, p. 115 e ss.; G. TADDEI ELMI, *Educazione e informazione dei consumatori*, in G. Vettori (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, Padova, 2013, p. 92.

<sup>67</sup> Così G. TADDEI ELMI, *Educazione e informazione dei consumatori*, cit., p. 93.

<sup>68</sup> Il Consiglio di Stato, nel parere al Codice del consumo, rilevava l'evanescenza del concetto, ritenendo che non sono individuati con precisione i soggetti deputati all'azione educativa né sono specificate le modalità della relativa attività (Cons. Stato, sez. consultiva, 20 dicembre 2004, n. 11602). Sul punto v. anche L. VALLE, *Art. 4*, in G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2010, p. 95.

un'associazione di idee", che comunque richiede una costanza, una notorietà ed una accettazione da parte della collettività<sup>69</sup>, secondo un *modus operandi* che, nel diritto, si avvicina a quello della consuetudine.

E così, se il diritto non si fa artefice di agevolare ed accelerare un'intesa tra imprenditore e consumatore, il problema sulla esatta cognizione del messaggio, soprattutto quello geografico, che comunica il simbolo e sugli strumenti per decodificarlo resta aperto.

La moltiplicazione dei segni distintivi, se non accompagnata da scelte politiche che orientino concretamente i destinatari verso una consapevolezza del loro reale significato, dei loro contenuti ed i limiti di utilizzo, rischia di vanificare la loro stessa *ratio*, così compromettendo anche le intenzioni originarie del legislatore riformatore e, soprattutto, il corretto funzionamento del mercato.

<sup>69</sup> C.S. PERCE, *Semiotica*, 1931-1935, Torino, 1980, p. 140.