

Daide Sarti

Rapporti tra DOP/IGP e marchi
collettivi

Perché due diverse forme di protezione?

Il sistema pubblicistico di tutela delle DOP / IGP è estremamente «pesante» e strutturalmente «corrotto» da interessi locali

Non è pensabile l'attivazione di un apparato sanzionatorio pubblicistico per tutte le numerosissime DOP / IGP, anche relative a territori estremamente distanti geograficamente

Di qui l'opportunità di un apparato di tutela a base privatistica

Lo sbarramento alla protezione dei marchi individuali

Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: [...]

c) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica [...] o altre caratteristiche del prodotto o servizio (art. 4 direttiva marchi, attuato da art. 13.1, lett. b, c.p.i.)

Il superamento allo sbarramento per i segni a uso plurimo

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi. (art. 29.3 direttiva marchi, e identico art. 28.4 per i marchi di certificazione)

Registrabilità prevista da artt. 11.4 e 11-bis.4 c.p.i.
Anche (ed anzi tipicamente) di segni che suscitano sentimenti positivi

I vantaggi della tutela privatistica del marchio collettivo

Tutela attivabile su iniziativa dei gruppi di produttori (tipicamente consorzi)

È un tutela estesa al di là del rischio di confusione, contro ingiustificati approfittamenti e pregiudizi

È tutela che non richiede la conoscenza del nome presso il pubblico

Il riconoscimento della cumulabilità nella giurisprudenza europea

CGUE 20 settembre 2017, C-673-676/15, Darjeeling
Punto 22: l'elemento denominativo «darjeeling»,
vale a dire l'elemento denominativo comune ai
segni in conflitto, costituisce un'indicazione
geografica protetta per il tè, registrata ai sensi del
regolamento di esecuzione (UE) n. 1050/2011 della
Commissione, del 20 ottobre 2011, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni d'origine protette e delle indicazioni
geografiche protette

Il riconoscimento del regolamento DOP / IGP

Art. 31.5 reg. 2024/1143/UE:

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica.

Il riconoscimento della cumulabilità nel diritto nazionale

Art. 53.16 l. 128/1998

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati [regolamenti \(CEE\) n. 2081/92](#) e [n. 2082/92](#). Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Le prese di posizione UAMI

Art. 7.1 RMUE:

1. Sono esclusi dalla registrazione: [...]

j) 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;

Guidelines EUIPO, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, point 5.3:

«objections raised under Article 7(1)(j) EUTMR may be waived if the relevant goods are restricted to comply with the specifications of the GI in question»; «products identical to those covered by the GI must be restricted in order to meet the specifications of the GI»; «the proper wording is '[type of product] complying with the specifications of the [PDO 'X']/PGI 'X']'».

Doppio binario – doppia funzione

Al doppio binario di tutela corrisponde una doppia funzione:

Tutela delle caratteristiche qualitative del prodotto DOP / IGP (c.d. funzione di garanzia qualitativa)

Tutela delle iniziative di marketing dirette a promuovere le economie di distretto della produzione agricola (funzione di assunzione di responsabilità di scelte commerciali)

I limiti fissati dalla giurisprudenza europea

«la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica [...] ne discende che è altresì a buon diritto che il Tribunale [...] ha sostanzialmente considerato che [...] la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza» (CG, 20-9-2017, C-673-676/15 P, Darjeeling; e v. anche CG, 5-3-2020, C-766/18 P, Halloumi)

Limiti alla protezione

Tali marchi collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. (art. 29.3 direttiva marchi, ripetuto per i marchi di certificazione da art. 28.4, attuati da artt. 11.4, co. 2 e 11-bis.4, c.p.i.)

La necessità di apertura del marchio collettivo

Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 29, paragrafo 3, autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento. (art. 30.2 della direttiva, attuato da art. 11.4 c.p.i.)

Poteri dell'UIBM

«l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione» (art. 11.4, co. 2, c.p.i., ripetuto per i marchi di certificazione da art. 11-bis.4, c.p.i.)

Dubbi di compatibilità della norma con la direttiva