



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale:
Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXIII

Tutela e valorizzazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel
Codice della Proprietà Industriale

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:
Dottore di ricerca Mariangela Bogni

Dottorando: Alberto Contini

INDICE

Introduzione	5
CAPITOLO I - <i>OGGETTO DELLA TUTELA</i>	10
1.1 Denominazioni di origine e Indicazioni geografiche: una definizione possibile?	10
1.2. Ambito di applicazione e requisiti di accesso alla tutela...	17
1.3 Il concetto di reputazione	33
1.4 Creazione e “morte” del segno	40
1.5 Rapporti con la legislazione comunitaria ed internazionale	63
CAPITOLO II - <i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SEGNO</i>	74
2.1 Premessa.....	74
2.2 Il divieto di inganno	80
2.3 Il divieto di evocazione della denominazione per prodotti comparabili.....	86
2.4 Lo sfruttamento della reputazione del segno in relazione a prodotti diversi.....	94
2.5 La tutela contro gli atti di concorrenza sleale.....	99
2.6 Le indicazioni geografiche “semplici”	105
2.7 Conflitti con i marchi individuali e collettivi.....	109
2.8 Conflitti con altri diritti di proprietà industriale	129
2.9 La valorizzazione attiva delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche	135

CAPITOLO III - I SOGGETTI ATTIVI NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SEGNO	139
3.1 Stato, enti locali, consorzi e singoli produttori.....	139
3.2 Legittimazione attiva alla tutela.....	145
3.3 Valorizzazione e legittimazione	158
Conclusioni	163
Bibliografia	166

Introduzione

In un contesto di economia globale in cui l'uniformità e la standardizzazione produttiva e qualitativa (quantomeno con riferimento alla produzione industriale e di massa) sembrano essere divenute la norma¹ ed in cui l'unico elemento realmente differenziante su cui gli imprenditori sembrano poter puntare è rappresentato dalla capacità dei singoli di "inventare" per il proprio prodotto (essenzialmente tramite operazioni di *marketing* il cui costo, però, non è concretamente alla portata di tutti gli operatori) un *plus* di pura immagine idoneo ad attirare il consumatore (inducendolo così a preferire la propria alla produzione concorrente), è sempre più sentita² (dagli operatori del mercato) l'esigenza di poter disporre di strumenti idonei a comunicare efficacemente al pubblico la provenienza territoriale e geografica di un determinato prodotto ove questa sia in un qualche modo "qualificata" e/o "qualificante" e quindi - di per sé³ - idonea a comunicare al pubblico quel *plus* commerciale di cui sopra, consentendo così al prodotto di differenziarsi rispetto alla massa indistinta dei prodotti concorrenti.

¹ E' proprio di questi giorni la notizia che alcune automobili di fabbricazione cinese – solitamente considerate dall'opinione pubblica, a torto o a ragione, tutto fuorché sicure – hanno sfiorato il massimo punteggio in tutti i test di sicurezza¹ al pari delle più blasonate produzioni tedesche o italiane: sul punto cfr. http://motori.corriere.it/attualita/11_novembre_23/auto-cinesi-crash-test-positivi_5c3f2a20-15b8-11e1-abcc-e3bae570f188.shtml.

² Ne è un chiaro segnale la forte esigenza sentita a livello sia nazionale che comunitario di approfondire e sviluppare la tutela del c.d. "*made in*"

³ Ossia a prescindere da eventuali ulteriori elementi di appetibilità commerciale.

Le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche”, oggetto specifico del presente studio, sono i segni che tradizionalmente e storicamente svolgono al meglio la funzione comunicativa sopra descritta⁴. Non è quindi certamente un caso che esse stiano oggi vivendo una sorta di “seconda giovinezza”, testimoniata anche dall’intensa attività legislativa che le ha recentemente viste coinvolte⁵.

Del resto, della funzione economicamente sempre più rilevante di tale tipologia di segni, se ne era da tempo accorto anche il legislatore comunitario il quale, in più occasioni, ha avuto modo di sottolineare che poiché *“un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un’origine geografica identificabile”* (cfr. il terzo considerando del Reg. C.E. 510/06) e dato che *“di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull’origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta”* (cfr. il quarto considerando del Reg. C.E. 510/06), risulta evidentemente *“opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ... che contempli un regime di protezione”* che consenta *“di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine”*

⁴ Eventualmente anche in combinazione con i segni distintivi, e in particolare i marchi collettivi.

⁵ In ultimo si veda la recente riforma del Codice della Proprietà Industriale apportata dal D.Lgs. 131/10

garantendo *“tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori”*. Analogamente, nel c.d. “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli”⁶, la Commissione U.E. ha correttamente rilevato che in considerazione del fatto che *“i consumatori che in molte parti del mondo dispongono di un reddito crescente sono alla ricerca di cibi saporiti, tradizionali e genuini”* è del tutto evidente che *“anziché considerarle come un vincolo oneroso, gli agricoltori europei possono mettere a profitto tali esigenze, fornendo esattamente quello che chiedono i consumatori, differenziando nettamente i loro prodotti sul mercato e ottenendo così un vantaggio competitivo”*.

Alla luce di questa nuova ed incontestabile tendenza economica, non posso non leggere oggi in senso fortemente critico quanto ebbi modo di scrivere nella introduzione alla mia tesi di laurea vertente su analoga materia (anche se in verità risalente all'ormai lontano 2005) ossia che *“se, per alcuni, la globalizzazione implica l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei prodotti, quindi «la perdita, da parte del prodotto, dei suoi contatti con il territorio» e i marchi, in particolare, vengono considerati strumenti a disposizione dei «più grandi» per schiacciare definitivamente «i più piccoli», allora le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche possono essere considerate come segni «atipici» rispetto allo*

⁶ Reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF>

schema imperante all'interno della logica del mercato globalizzato".

Solo oggi riesco infatti a percepire come in realtà tali segni rappresentino uno strumento a disposizione degli imprenditori⁷ non tanto per contrapporsi al e contrastare il "mercato cattivo" (nel senso di contrapporre, quasi in maniera ideologica, ad una produzione massificata e qualitativamente appiattita verso il basso, una produzione di nicchia e qualitativamente eccellente) quanto per partecipare proficuamente ad esso traendone beneficio, eventualmente inducendoli a fare rete (ad esempio consorziandosi tra loro) concentrando e unendo le risorse e quindi focalizzandosi in maniera più efficace sui veri obiettivi (anche di tutela), evitando in tal modo di disperdersi in "mille rivoli" e per di più consentendo loro di proporre al mercato un prodotto "oggettivamente diverso" (quantomeno a livello di immagine) e probabilmente "irripetibile altrove" e proprio per questo quindi intrinsecamente dotato di quel *plus* commerciale che gli altri concorrenti potranno avere solo (e nemmeno con certezza) al prezzo di ingentissimi investimenti promozionali.

Il presente studio vorrebbe quindi cercare di chiarire (pur in uno scenario di obbiettiva penuria - rispetto ai normali *standard* della proprietà industriale e intellettuale - di produzioni dottrinali e interpretazioni giurisprudenziali specifiche) cosa concretamente siano e come nascano i segni tradizionalmente individuati dalle espressioni "indicazioni geografiche" e

⁷ Che spesso, specie nel settore agroalimentare e artigianale, sono di piccole - se non addirittura piccolissime - dimensioni.

“denominazioni di origine”, quale sia il loro ambito di applicazione e di tutela, quale sia stato l’impatto sulle medesime delle più recenti evoluzioni normative e, soprattutto, se vi siano e quali siano le possibilità per gli operatori del settore di sfruttare attivamente (analogamente a quanto già avviene per tutti gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale) tali segni anche con riferimento ad attività collaterali e/o comunque diverse dalla mera produzione tipica sia al fine di ampliare il loro *core business*, sia al fine di aumentare la rinomanza (e quindi l’appetibilità) del segno stesso e quindi dei prodotti che si fregiano del medesimo avviando così una sorta di circolo virtuoso.

Capitolo I

Oggetto della Tutela

1.1 Denominazioni di origine e Indicazioni geografiche: una definizione possibile?

L'art. 29 C.P.I. stabilisce che *“sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione, una località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”*⁸ senza tuttavia specificare (differentemente da quanto avviene, ad esempio, a livello comunitario⁹) né quali siano le differenze esistenti tra le citate “indicazioni geografiche” e “denominazioni di origine”, né quali siano i requisiti fondanti e specifici dell'una e dell'altra tipologia di segno.

Per cercare di comprendere quali siano e se vi siano differenze tra i segni oggetto della sopra citata norma, può forse

⁸ Norma che discende direttamente dall'art. 31, 1° co., D.Lgs. 19.3.1996, n. 198 (il quale già prevedeva, tra l'altro, che “per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivi dei fattori naturali, umani e di tradizione”) e da cui il citato art. 29 C.P.I. si distingue unicamente per la menzione, oltre che alle “indicazioni geografiche”, anche alle “denominazioni di origine”: sul punto, cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6ª ed., Milano, 2009, p. 349

⁹ Cfr. ad esempio gli artt. 2 Reg. C.E. 510/06 e 34 del Reg. C.E. 479/08.

essere utile esaminare quanto stabilito dalla disciplina internazionale e/o comunitaria di riferimento.

La convenzione di Parigi del 20.03.1883 sulla Proprietà Industriale¹⁰, all'art. 10, parla genericamente di "indicazioni" che possono essere false con riferimento alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore/fabbricante/commerciante¹¹ senza cioè specificare alcun requisito fondante la sussistenza o meno dell'indicazione di provenienza del prodotto né distinguere in alcun modo tra diverse tipologie di "indicazioni".

In maniera uguale e contraria, invece, il più pregnante Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958 ha fornito per la prima volta, a livello internazionale, una definizione delle sole "denominazione di origine" stabilendo in particolare all'art. 2 che, con tale espressione, si intende *"la denominazione geografica di un paese, di una regione o di un località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani"*.

¹⁰ Attualmente in vigore nel c.d. "testo di Stoccolma" del 14.07.1967, e ratificato in Italia con legge 28.04.1976 n° 424.

¹¹ A tal proposito non si può tuttavia non sottolineare sin d'ora come il successivo art. 10 bis estenda la tutela per gli atti di concorrenza sleale anche nei confronti dell'uso di indicazioni (termine generico che quindi può considerarsi riferibile anche alle indicazioni geografiche) che nel *"commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci"*

Gli accordi TRIPs¹² si preoccupano invece di definire, anche qui per la prima volta a livello internazionale, il concetto di “indicazione geografica” affermando in particolare all'art.22 che *“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”* senza cioè prevedere, nemmeno in questo caso, differenti tipologie di segni e soprattutto differenti livelli di tutela per i medesimi.

La prima e chiara distinzione tra “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” è stata invece operata dal diritto comunitario; in particolare, oggi, l'art. 2 del Reg. 510/06¹³ stabilisce che:

- l'espressione “denominazioni di origine” si riferisce al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: i) originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; ii) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) la cui produzione,

¹² Acronimo con cui ci si riferisce ai *Trade related aspects of intellectual property rights*, accordi conclusi in ambito W.T.O., firmati a Marrakech il 15/04/1994, ratificati con L. 29.12.1994, n. 747 e ai quali l'Italia si è adeguata con il già richiamato D.Lgs n° 198 del 1996

¹³ Relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che ha preso il posto del vecchio Reg. Ce 2081/92.

trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

- 'espressione "indicazioni geografiche" si riferisce al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: i) come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; ii) del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica; iii) la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata¹⁴;

in sostanza accorpando in un unico contesto normativo la definizione di "denominazione di origine" data dall'Arrangement di Lisbona con quella di "indicazione geografica" data dagli accordi TRIPs e venendo così a creare due distinte (quantomeno sotto il profilo dei requisiti di accesso alla tutela) categorie di segni aventi poi la medesima tutela.

¹⁴ Invece il già citato art. 34 del Reg. C.E. 479/08 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) definisce come denominazione di origine *"il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera"*, mentre le indicazioni geografiche come *"l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis"*.

Ora, non è evidentemente interesse di questo lavoro illustrare le problematiche (soprattutto di natura politica¹⁵) da cui discendono le rilevanti (specie sotto il profilo dei requisiti di accesso alla tutela) differenze di definizioni esistenti tra le normative sopra richiamate; tuttavia, già dalla semplice lettura delle definizioni sopra riportate, appare evidente che il principale “fattore differenziale” esistente tra “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” risieda nel diverso (nel senso di più o meno stretto) legame (il c.d. “*milieu géographique*”¹⁶) che deve sussistere tra il prodotto e il territorio da cui esso proviene e del cui nome si fregia.

Da una parte infatti (Arrangement di Lisbona e diritto comunitario) ci sono le “denominazioni di origine” rispetto alle quali le sole qualità e caratteristiche del prodotto¹⁷ dovranno derivare esclusivamente o anche essenzialmente (ma in questo caso, per il solo diritto comunitario) dall’ambiente geografico (costituito vuoi da fattori naturali, vuoi da fattori umani); dall’altra, invece, (accordi TRIPs e di nuovo diritto comunitario) ci sono le “indicazioni geografiche” per le quali non solo le “qualità e caratteristiche” ma anche la mera “reputazione” (nel

¹⁵ Essenzialmente basate sui diversi interessi di tutela vantati da una parte dai paesi produttori dei prodotti da tutelare (essenzialmente i paesi Europei) e dall’altra dai paesi che, pur non vantando una particolare tradizione produttiva, sono interessati (il perché è fin troppo chiaro) a non limitare eccessivamente l’uso dei nomi geografici (sostanzialmente il resto del mondo salvo rari ed eccezionali casi).

¹⁶ Inteso come “collegamento fra le caratteristiche *obiettive* del prodotto contraddistinto dalla denominazione e l’ambiente geografico di cui esso è originario comprendente i fattori naturali ed i fattori umani”: così GALLI, in *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, Riv. Dir. Ind., 2, 2004.

¹⁷ Che, peraltro, a livello comunitario, potrà essere realizzato e fabbricato solo nella zona geografica a cui si riferisce la denominazione.

senso che vedremo meglio in seguito) del prodotto, dovranno dipendere essenzialmente o esclusivamente (ma in questo caso, per il solo diritto comunitario) dalla sua origine geografica¹⁸.

Volendo quindi delineare una definizione unitaria di “denominazioni di origine” da una parte, e di “indicazioni geografiche” dall'altra, si potrebbe forse affermare che nelle prime le caratteristiche e le qualità del prodotto che si fregia di un tale segno dovranno essere legate - in via esclusiva o quasi - ai fattori naturali ed umani tipici della zona geografica di cui

¹⁸ Sul punto, cfr. GALLI, “Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”, in Riv. dir. ind. 2004, p. 67 e ss. secondo cui nei TRIPs (in cui si parla esclusivamente di “indicazioni geografiche”) “manca questa nozione di unicità e di irriproducibilità altrove, ed anzi manca anche l’esigenza che l’ambiente geografico si rifletta in caratteristiche obbiettive del prodotto tipico, bastando invece a questo fine che all’ambiente sia legata anche soltanto la reputazione del prodotto stesso. Sotto questo profilo ... le indicazioni di provenienza vengono dunque ad avvicinarsi agli altri segni distintivi, ed in particolare ai marchi, che sono oggi protetti contro ogni forma di parassitismo commerciale. A questi fini sarebbe in effetti irragionevole discriminare tra indicazioni di provenienza che comunicano al pubblico l’esistenza di determinate caratteristiche o di un livello qualitativo connessi all’ambiente geografico e indicazioni di provenienza che comunicano (solo) l’esistenza di una reputazione connessa a questo ambiente; ed ancor più irragionevole sarebbe richiedere, come presupposto della tutela, che le stesse caratteristiche o lo stesso livello qualitativo non si possano ritrovare anche in prodotti legati ad un altro ambiente, posto che anche se questo presupposto non si verifica, egualmente l’uso della denominazione da parte di un soggetto che realizza prodotti in ipotesi anche identici a quelli della zona tipica, ma realizzati in un ambiente geografico diverso, implica uno sfruttamento parassitario del valore di mercato connesso alla denominazione cui il pubblico associa una tipicità: fermo restando che la denominazione, per essere tutelata come tale, deve comunque esprimere un legame tra il prodotto ed il territorio, in difetto del quale essa sarebbe in realtà equivalente ad un segno di fantasia, e nulla si opporrebbe anche alla sua monopolizzazione come marchio individuale di uno specifico imprenditore, o addirittura si tratterebbe di una denominazione generica, magari in origine legata al territorio dove il prodotto è nato, ma ormai avvertita dal pubblico come il nome di una tipologia di merce che proviene dal luogo in cui questa viene realizzata”

portano il nome; nelle seconde, invece, le caratteristiche e le qualità del prodotto che si fregia di un tale segno, potranno avere un legame con il territorio di provenienza in un certo qual modo, più labile, non solo in quanto le prime potranno essere non esclusivamente dipendenti dal secondo, ma anche in quanto viene dato rilievo anche al più semplice legame tra territorio di provenienza e reputazione del prodotto, reputazione che potrà essere anche indipendente dalla presenza di obbiettive caratteristiche qualitative legate al territorio in quanto non legata ai fattori naturali ed umani, ma derivante da “convinzioni” innate nei consumatori o frutto di abili politiche di *marketing* al punto che il prodotto recante una tale indicazione potrebbe essere in concreto perfettamente identico, nelle sue caratteristiche, a quelli provenienti da altre zone geografiche eppure godere presso i consumatori di una miglior reputazione.

Ebbene questa sommaria definizione differenziatrice tra “denominazioni di origine” e indicazioni geografiche” sembra poter essere utilizzata anche per distinguere i segni cui in concreto fa riferimento l'art. 29 C.P.I.; tuttavia ci si chiede se ciò sia realmente utile.

Da una parte infatti non si può non osservare come, in concreto, la mancanza di una precisa definizione differenziatrice tra le due tipologie di segni (che sembrano entrambi possedere i medesimi requisiti di accesso alla tutela) nella disciplina nazionale non dia di per sé luogo a sostanziali problemi, visto l'ambito di tutela (sul quale torneremo nel secondo capitolo) del tutto identico approntato dal D.Lgs. 30/05

per entrambe le categorie di segni, il che potrebbe indurre a ritenere quello delle definizioni un problema apparentemente teorico¹⁹.

Dall'altro, tuttavia, non si può non considerare che un'assenza di distinzione assoluta tra i due segni, potrebbe causare un utilizzo "promiscuo" dei medesimi (nel senso che gli stessi potrebbero essere utilizzati indistintamente ed alternativamente per distinguere prodotti dotati di un più o meno forte legame con il territorio) il che non solo potrebbe porsi in contrasto con il diritto comunitario (che invece prevede espressamente tale differenziazione) ma addirittura potrebbe provocare fenomeni di inganno del pubblico²⁰.

1.2. Ambito di applicazione e requisiti di accesso alla tutela

L'art. 30 C.P.I fa espressamente salve *"le convenzioni internazionali in materia"* tra le quali figurano, oltre ai

¹⁹ A tal proposito è stato del resto evidenziato che, anche alla luce delle differenti definizioni di tali segni presenti nella normativa internazionale e comunitaria *«dal punto di vista terminologico (...) alle espressioni denominazioni d'origine, indicazioni geografiche non pare possa attribuirsi un significato tecnico giuridico univoco»*, non essendo evidentemente possibile valorizzare i dati terminologici a disposizione dell'interprete *«per ricostruire diverse tipologie di diritti caratterizzati da una costante disciplina»* (così SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, pp. 619 ss.).

²⁰ Il rischio potrebbe essere infatti quello che un prodotto che, ove registrato a livello comunitario, potrebbe rientrare unicamente nella categoria delle più semplici "indicazioni geografiche", a livello nazionale venga superficialmente definito come dotato di una "denominazione geografica" con possibile inganno del pubblico che il quale, proprio in forza della distinzione comunitaria, è invece abituato a distinguere tra le due categorie considerando le prime come meno "pregiate" delle seconde.

regolamenti comunitari, anche specifiche convenzioni (come ad esempio l'Arrangement di Lisbona) che da una limitano espressamente il loro campo di applicazione al solo settore agroalimentare e dall'altra prevedono che perché possa sorgere una "denominazione di origine" o una "indicazione geografica" debbano essere esperiti particolari forme di riconoscimento da parte di un'autorità pubblica²¹.

Sempre ai fini dell'esame dei segni di cui all'art. 29 C.P.I., occorre quindi chiedersi:

- i) quale sia l'ambito di applicazione di tale tipologia di segni;
- ii) quali siano i requisiti che il prodotto per il cui nome di provenienza geografica qualificata si invoca tutela dovrà concretamente possedere affinché possa essere protetto sulla base degli artt. 29 e 30 C.P.I..

Sub i) ci si domanda: gli art. 29 e 30 C.P.I. sono applicabili unicamente al settore agroalimentare e della produzione vitivinicola (analogamente a quanto avviene a livello comunitario e di alcune delle convenzioni bilaterali e multilaterali in materia) oppure sono applicabili a qualunque tipologia produttiva che ha nella propria provenienza geografica un *plus* qualitativo o reputazionale rilevante ai fini delle scelte dei consumatori e di tutela della concorrenza?

²¹ Come avviene in particolare per le "denominazioni di origine" e "le indicazioni geografiche" oggetto dei Reg. CE 20.3.2006, n. 510/2006, Reg. CE 29.4.2008, n. 479/2008 e Reg. CE 15.1.2008, n. 110/2008, nonché di alcune convenzioni internazionali o di leggi speciali del nostro ordinamento.

L'opzione più corretta appare senza ombra di dubbio la seconda (ossia applicabilità a qualunque tipologia produttiva), sia in quanto è indiscutibile che possano esistere prodotti - diversi da quelli agroalimentari – la cui apprezzata qualità (con le problematiche che vedremo più avanti) e/o rinomata reputazione derivi da fattori umani e/o di tradizione (si pensi ad esempio alle tipiche produzioni artigianali di molte regioni e province italiane e straniere, oppure – ad un livello superiore – allo specifico settore dell'abbigliamento dove è sotto gli occhi di tutti l'esistenza di una qualità e di una reputazione produttiva²² essenzialmente legati a una tradizione e a un *know-how* tipici di peculiari aree geografiche), sia in quanto tale pretesa limitazione (ossia l'applicabilità) è in realtà del tutto assente, come visto in precedenza, sia a livello di Convenzione di Unione di Parigi (in cui si parla genericamente di *"indicazioni false relative alla provenienza geografica del prodotto"* senza cioè distinguere tra prodotti agroalimentari e prodotti di altra natura) che di accordi TRIPs (in cui si definisce l'indicazione geografica come quella atta ad identificare *"a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin"* senza cioè distinguere anche in questo caso tra prodotti agroalimentari e prodotti di altra natura) ai quali la disciplina interna del nostro paese (specie in assenza di

²² La cui tutela è stata peraltro fatta oggetto di specifici e più o meno riusciti tentativi di tutela da parte del legislatore: cfr. L. 55/10 c.d. "Legge Reguzzoni-Versace".

una direttiva comunitaria in senso opposto) è tenuta a conformarsi.

In questo senso è stato peraltro correttamente osservato che, mentre non può essere di regola negato che ove la caratteristica del prodotto dipenda esclusivamente dai fattori ambientali allora *“la tutela delle denominazioni o indicazioni è immaginabile soltanto nel settore agroalimentare, non essendo concepibile che le caratteristiche di altre tipologie di prodotti siano parimenti condizionate da fattori naturali o climatici”*²³, ugualmente non può essere negato che ove l'incidenza qualitativa e/o della mera reputazione di cui i prodotti godono presso il pubblico derivi (anche o solo) dal fattore umano e di tradizione, i segni in oggetto potranno essere utilizzati, anche in relazione a prodotti differenti dai soli prodotti agroalimentari.

Inoltre l'utilizzabilità di tali segni anche in relazione a settori merceologici diversi da quello prettamente agroalimentare appare confermata dal fatto che, come vedremo meglio in seguito, la giurisprudenza comunitaria ha espressamente ammesso la tutelabilità delle c.d. “indicazioni geografiche semplici”, opportunità questa che *“presuppone del resto certamente la tutelabilità nazionale di indicazioni relative a prodotti diversi dagli agroalimentari, per i quali una*

²³ Così SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in Studi in memoria di Paola Frassi, p. 621 con un'affermazione che tuttavia non può essere generalizzata, sussistendo anche produzioni manifatturiere artigiane in cui ad esempio particolari microclimi influenzano la qualità finale del prodotto, e comunque in cui la reputazione di esso è legata ad elementi fisici legati al territorio.

*registrazione comunitaria non è nemmeno astrattamente concepibile”*²⁴.

Sub ii) occorre in primo luogo appurare se il segno che si ritenga costituisca una “denominazione di origine” o una “indicazione geografica” sia idoneo ad identificare “*un Paese, una regione o una località*”.

In questo senso, anche nel sostanziale silenzio della norma (che infatti non chiarisce a quali condizioni il segno debba essere considerato “idoneo” a identificare un luogo geografico), sembra possibile sostenere che il segno possa essere costituito alternativamente:

- o da un vero e proprio toponimo o comunque da un'espressione avente comunemente una valenza geografica;
- o da un'espressione che, pur non dotata di chiara e diretta valenza geografica, risulti comunque idonea ad individuare uno specifico luogo geografico, in quanto ad esempio ad esso notoriamente riferibile e riferita.

Tale duplice e alternativa idoneità²⁵ risulta del resto chiaramente evincibile sia dalla *ratio* della norma stessa (ossia la tutela di segni idonei - senza cioè particolari restrizioni - a comunicare al pubblico una specifica provenienza geografica qualificata agli occhi del pubblico stesso), che non consente di

²⁴ SARTI, voce Indicazioni Geografiche, in *Il Diritto – Enciclopedia Giuridica*, vol. 7, Milano, 2007, p. 651

²⁵ In dottrina, in questo senso, sembra del resto essersi già pronunciato LATTANZI, in *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso «Grana Padano»*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2002, p. 44 secondo cui i segni in questione (ed in particolare le denominazioni di origine) sono costituiti semplicemente “*da nomi già noti sul piano sociale*”.

operare distinzioni al riguardo, sia (ed anzi soprattutto) dalla lettera della norma stessa la quale, da una parte parla genericamente di “indicazioni” e “denominazioni” (non quindi specificamente ed esclusivamente di “toponimi”) e dall'altra di segni idonei a “identificare” (idoneità evidentemente attribuibile anche a segni non geografici in senso stretto, purché comunque utilizzati - e soprattutto percepiti - per designare un prodotto le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione ove questi siano in concreto percepiti dal pubblico come riferibili alla zona geografica di provenienza del prodotto), il che sembra consentire di ricomprendere anche nella disciplina nazionale tutte le espressioni concretamente idonee a comunicare una determinata provenienza geografica.

Occorre del resto evidenziare che l'interpretazione qui proposta è espressamente prevista dalla disciplina comunitaria in materia di prodotti tipici del settore agroalimentare ed in particolare dall'art. 2, 2° co., Reg. CE n. 510/2006, il quale stabilisce espressamente che *“sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1”*²⁶.

²⁶ Per correttezza è necessario evidenziare come una recente pronuncia giurisprudenziale sembrerebbe aver ritenuto, contrariamente a quanto sin qui argomentato, che il segno azionato non possa essere tutelato ove lo stesso non rappresenti il nome di una località geografica. In particolare è stato affermato che *“il difetto del presupposto stesso della protezione delle denominazioni d'origine”* deriva anche dal fatto che *“né «Budweis», né*

In sostanza, sembra quindi possibile affermare che si avrà una “indicazione geografica” o una “denominazione di origine” ogni qual volta ci si trovi di fronte ad un segno costituito da una qualunque espressione (ad esempio, parole del dialetto locale storicamente utilizzate per individuare uno specifico prodotto tipico) tradizionalmente usata per e percepita come idonea ad indicare un prodotto tipico di una particolare zona geografica; ciò appare del resto più conforme a quella che è la realtà del mercato in cui spesso anche nomi non puramente geografici, ma comunque appartenenti alle tradizioni locali, vengono concretamente adottati per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione e dunque sono a loro volta in grado di comunicare al consumatore un messaggio sia di qualità, sia di provenienza geografica (e ciò anche nell'ipotesi in cui tali espressioni non siano utilizzate in combinazione con preposizioni quali «di» o «della» unitamente ad un nome geografico), sia di garanzia e certificazione di predeterminati *standard* qualitativi.

Il secondo requisito (parzialmente già richiamato sopra) è che i segni in questione siano “adottati per designare”, il che sembrerebbe indicare la necessità che il segno che si pretende

«Budweiser» né «Bud» rappresentano il nome di una località geografica, essendo il primo la traduzione tedesca della località ceca ove la birra viene prodotta, il secondo l'oggettivazione del primo, e il terzo la relativa abbreviazione» (Cfr. Trib. Firenze, 16 ottobre 2009, in *Giur. ann. dir. ind.* 2009, n. 5461). Tuttavia occorre qui sottolineare che i termini presi in considerazione dalla citata sentenza erano espressioni appartenenti ad una lingua diversa da quella parlata nel luogo di origine del prodotto per cui si invocava tutela.

costituisca una “denominazione di origine” o una “indicazione geografica” venga concretamente (ossia proprio nelle modalità invocate) e attualmente (ossia con un uso iniziato anteriormente all’invocata tutela e protrattosi in maniera costante sino al momento dell’invocata tutela) utilizzato.

Ciò potrebbe apparire del resto logico posto che segni utilizzati in passato e successivamente abbandonati, o comunque il cui uso è si continuato, ma in modalità estremamente diverse nel tempo, potrebbero non essere (o anche solo non esserlo più) idonei a comunicare al consumatore l’origine qualificata di un prodotto: tale apparente “regola” non deve tuttavia essere applicata rigidamente ma, come spesso capita, valutando caso per caso le singole fattispecie posto che la linea guida della materia qui in esame (come per i segni distintivi in generale e i marchi in particolare) deve sempre essere la c.d. “percezione del pubblico”, il quale potrebbe essere concretamente in grado di associare un segno non più utilizzato o anche solo un segno utilizzato in maniera differente dalla normalità ad uno specifico prodotto dotato di un’origine geografica qualificata (fermo restando ovviamente il divieto di inganno del pubblico sul quale torneremo più diffusamente in seguito).

Il prodotto dovrà poi essere “originario” della zona geografica a cui si riferisce il segno: la definizione di questo ulteriore requisito è alquanto problematica per due distinti profili.

Da una parte in quanto, a stretto rigore letterale, non sembrerebbe esservi spazio per prodotti provenienti da zone geografiche limitrofe a quella a cui si riferisce espressamente e tra loro del tutto corrispondenti (il ch , nella realt  dei fatti,   essenzialmente la norma posto che le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” sono utilizzate con riferimento a produzioni dislocate su territori spesso pi  ampi di quelli specificamente individuati dal segno).

Dall'altra parte in quanto la genericit  dell'espressione “originario”   tale da non consentire di comprendere se tale debba essere il solo prodotto finito o se, viceversa, qualunque fase produttiva (dalla produzione della materia prima, passando per le eventuali lavorazioni e sino ad arrivare al prodotto finito) debba essere svolta nella zona geografica di interesse.

In realt  l'espressione “originario” dovr  essere interpretata in senso pi  elastico, non fosse altro per il fatto che a livello comunitario (cfr. ancora art. 2 Reg. C.E. 510/06) le c.d. I.G.P. (Indicazioni Geografiche Protette che dovranno necessariamente ricevere tutela anche ai sensi degli artt. 29 e 30 C.P.I.) possono avere espressamente ad oggetto (differentemente dalla c.d. D.O.P. - Denominazione di Origine Protetta - che dovr  essere invece composta dal *“nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese”* che serve ad individuare il prodotto *“originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese”* specificando espressamente che in tale zona dovranno avvenire sia la produzione, che la trasformazione che la elaborazione) un

nome geografico che sia idoneo ad individuare il prodotto designato “*come originario*” della zona delimitata, precisando altresì che in tale zona potranno avvenire la produzione e/o la trasformazione e/o l'elaborazione, elementi questi che lasciano chiaramente intendere come l'effettivo legame tra prodotto e territorio in questa specifica tipologia di segno possa essere meno pregnante: l'avverbio “come” e l'uso della congiunzione “e/o” sono infatti diretti a lasciare ai produttori non solo la possibilità di utilizzare materie prime provenienti da altre zone geografiche, ivi trasformate e poi solo in parte lavorate nel territorio delimitato ma addirittura di contrassegnare con il segno in questione produzioni realizzate su territori più o meno adiacenti alla zona geografica specificamente individuata dal segno in questione.

E tale possibilità dovrà essere quindi espressamente riconosciuta anche ai segni di cui all'art. 29 C.P.I. non fosse altro per evitare una disciplina configgente con quella comunitaria o addirittura in conflitto con principi di rango costituzionale (quale quello di “egualianza”)²⁷.

Infine, l'art. 29 C.P.I. prevede che il prodotto che si fregia di una “denominazione di origine” o di una “indicazione geografica” possieda “*qualità*” e “*caratteristiche*” o anche più semplicemente la cui “*reputazione*” derivino “*esclusivamente o*

²⁷ Fermo restando l'applicabilità anche all'art. 29 C.P.I. del giusto rilievo effettuato dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui la zona geografica di provenienza dei prodotti che si fregiano di tali segni, per quanto estesa, «*deve presentare fattori naturali omogenei che la delimitino rispetto alle zone limitrofe*» (C. Giust. CE, 25.10.2005, C-465/02, punto 50, in www.curia.europa.eu).

essenzialmente” dall’ambiente geografico d’origine “comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.

Sul concetto di “reputazione” torneremo più diffusamente al successivo paragrafo 1.3.

Alquanto complesso (soprattutto in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali che si siano specificamente occupati della questione) appare del resto delimitare con precisione i contorni del concetto di “qualità” specie a causa del successivo riferimento fatto dalla norma alle “caratteristiche” del prodotto.

Le alternative sono evidentemente due: o il termine “qualità” del prodotto è stato utilizzato come sostanziale sinonimo del successivo “caratteristiche” del prodotto (e quindi entrambi si riferiscono unicamente alle proprietà e del prodotto senza alcuna connotazione valutativa), oppure essi hanno un significato tra loro distinto (ossia mentre le caratteristiche di un prodotto sono tali senza comunicare alcun giudizio - un formaggio può essere morbido o duro, fresco o stagionato -, la qualità di un prodotto implica di per sé un giudizio positivo e di approvazione – il formaggio di cui sopra può essere di migliore o peggiore qualità nel senso di più o meno buono²⁸ -) .

La prima ipotesi non appare corretta in quanto difficilmente il legislatore potrebbe aver optato per una inutile ripetizione.

²⁸ Sul punto si è affermato che “in generale, la misura della qualità indica una misura delle caratteristiche o delle proprietà di una entità (una persona, un prodotto, un processo, un progetto) in confronto a quanto ci si attende da tale entità, per un determinato impiego”: cfr. www.wikipedia.org, voce “qualità”.

La seconda ipotesi, dunque, appare sicuramente più corretta²⁹, aprendo però uno scenario di obiettiva incertezza. Se infatti, con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari, sembra possibile ampliare il concetto di qualità sino al suo significato valutativo (in quanto il valore qualitativo può essere facilmente misurabile e classificabile in maniera standardizzata utilizzando gli appositi parametri delineati nel tempo dagli uomini), il medesimo ampliamento appare più vago e indefinito (e quindi rischioso) rispetto ai prodotti di altri settori (ad esempio in un prodotto meccanico o artigianale cosa rappresenta la qualità? la precisione costruttiva? il minor prezzo? la solidità strutturale? la valenza innovativa? È possibile inoltre misurare con precisione tali “valori”? E se sì, esiste uno standard di giudizio univocamente accettato?).

Allo stesso tempo non è chiaro se la “qualità” di cui all’art. 29 C.P.I. debba essere effettiva e concreta (il che aprirebbe a scenari incerti stante la sostanziale incapacità della stragrande maggioranza dei consumatori di valutare e comprendere gli elementi caratterizzanti di tale “qualità”) o possa anche essere solo teorica e percepita (il che però non apre scenari meno

²⁹ In questo senso è stato peraltro affermato in dottrina che “le denominazioni di origine geografica attestano uno specifico livello qualitativo dei beni da esse contrassegnati” (così AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, in “Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, Torino, 2009, p. 160. Ugualmente, la giurisprudenza ha precisato che “la denominazione di origine è strumento che identifica la provenienza di un prodotto (chiunque lo immetta sul mercato) da un luogo preciso e la ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nel complessivo ambiente, naturale ed umano, di produzione” (così Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, in Giur. ann. dir. ind. 1997, n. 3565)

incerti posto che una qualità meramente percepita – nel senso di elemento ritenuto a torto o a ragione come attribuyente qualità al prodotto – da una parte rischierebbe di divenire una sorta di sinonimo del diverso criterio della “reputazione” e dall’altra potrebbe indurre il consumatore a percepire il suddetto elemento qualitativo come presente in maniera identica anche in prodotti provenienti da altre zone non qualificate).

Evidentemente proprio per cercare di superare questo delineato profilo di incertezza, una parte della dottrina ha giustamente evidenziato come sembri più corretto ricostruire il messaggio qualitativo connesso a questa tipologia di segni come indipendente dall’effettiva percezione del consumatore, suggerendo che esso debba essere in realtà interpretato più come obiettivo *standard* qualitativo (inteso come omogeneità di caratteristiche nei prodotti provenienti da un certo luogo), che non appunto come qualità percepibile da parte del consumatore comune, che spesso non possiede in concreto le competenze per riconoscere le caratteristiche del prodotto³⁰.

Tornando ai requisiti di accesso alla tutela qui in esame, particolarmente significativo³¹ è poi il gradiente di legame che deve sussistere tra il prodotto e la zona di provenienza del medesimo: tale legame, secondo l’art. 29 C.P.I., deve infatti

³⁰ Così SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, a cura di Ubertazzi-Espada, Milano, 2009, p. 125

³¹ In tal senso è stato evidenziato in dottrina come “Il legame con la specifica area geografica di cui si contempla l’indicazione in esclusiva viene pertanto configurato come condizione ad un tempo necessaria e sufficiente al fine di accedere alla tutela prevista per le denominazioni di origine” (così ABRIANI, *Denominazioni d’origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur.It.*, 2001,2).

essere tale che la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto derivino “*esclusivamente o essenzialmente*” dal territorio di provenienza.

Sulla natura di rapporto “esclusivo” non sembrano esservi particolari problemi: qualità e reputazione non potranno dipendere da fattori diversi da quelli propri del territorio di origine, ossia il prodotto dovrà essere considerato di qualità o godere di una buona reputazione solo in quanto avente una determinata provenienza geografica³².

³² La giurisprudenza, anche se in tema di denominazione registrata ai sensi dell'Arrangement di Lisbona, ha avuto modo di segnalare che “*Non è tutelabile per mancanza del c.d. milieu géographique una denominazione d'origine ove le caratteristiche del prodotto per il quale la denominazione è registrata non dipendano da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico di produzione, cosicché queste caratteristiche ben possono essere conservate ancora ancorché il prodotto sia fabbricato altrove*” (così Cass. civ., 10.9.2002, n. 13168 in Giur. ann. dir. ind. 2002, n. 4337). Occorre però segnalare che a dottrina ha avuto modo di evidenziare che, sebbene sia certamente vero che il rapporto con il territorio di provenienza, per essere in grado di fornire in via esclusiva al prodotto le proprie qualità, dovrà essere inteso «*nel senso più rigoroso di presenza necessaria di fattori ambientali tipici del luogo ed indispensabili per dare al prodotto determinate caratteristiche*», al contempo però tale rapporto esclusivo potrebbe comunque “*risultare relativo nel tempo perché l'evoluzione tecnologica potrebbe in certi momenti storici consentire di replicare in altri luoghi condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di una sola regione*” (SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, 621), senza con ciò far venir meno la proteggibilità della denominazione. In senso analogo v. già GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *RDI*, 2004, I, 60 s., alle pp. 66-68, dove sottolinea che, mentre si ritiene che l'irriproducibilità altrove sia richiesta per le denominazioni protette ai sensi dell'Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958, nel testo riveduto a Stoccolma nel 1967, ratificato con l. 4.7.1967, n. 676, ciò non vale per le denominazioni protette ai sensi del regolamento comunitario e degli artt. 29-30 D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in relazione alle quali sarebbe “*irragionevole ... richiedere come presupposto della tutela che le stesse caratteristiche o lo stesso livello qualitativo non si possano ritrovare anche in prodotti legati ad un altro ambiente, posto che anche se questo presupposto non si verifica, egualmente l'uso della denominazione da parte di un soggetto che realizza prodotti in ipotesi anche identici a quelli della zona tipica, ma realizzati in un ambiente geografico diverso, implica uno sfruttamento parassitario del valore di mercato connesso alla denominazione cui il pubblico associa una tipicità*”.

Meno chiaro è cosa debba in concreto intendersi per qualità, caratteristiche e reputazione “essenzialmente” derivante dall'origine geografica.

Con riferimento a tale tipologia di legame evidentemente “meno stretto”, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che deve comunque *“esistere un nesso diretto tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica specifica”*³³, tuttavia lo stesso per quanto pregnante può evidentemente non essere esclusivo e dipendere quindi:

- da fattori totalmente estranei dalla mera provenienza geografica in senso stretto (ad esempio politiche di *marketing* elaborate a tavolino per indurre nel consumatore una determinata percezione – e quindi reputazione - del prodotto);
- da fattori in parte dipendenti anche da altre provenienze geografiche (ad esempio utilizzo di materie prime prodotte in zone diverse).

In realtà, la nostra giurisprudenza nazionale ha talvolta inteso tale rapporto tra prodotto e territorio in maniera forse eccessivamente pregnante, affermando che presupposto essenziale per la protezione di una denominazione di origine, è che la stessa serva a *“distinguere un prodotto le cui qualità o caratteristiche siano dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e umani, al punto da risultarne imprescindibili per l'influenza che hanno sul prodotto, e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile*

³³ C. Giust. CE, 7.5.1997, C- 321/94, punto 35, in www.curia.europa.eu.

*altrove*³⁴. Del resto, già prima del varo del D.Lgs. n. 198/1996 e della stessa disciplina comunitaria in tema di DOP e IGP, la giurisprudenza riteneva comunque che *“la tutela concorrenziale contro l'uso mendace di una indicazione di provenienza esige la dimostrazione che la qualità (e quindi la domanda) del prodotto sia collegata con il luogo di provenienza; solo in tal caso infatti l'attività mendace può produrre sviamento di clientela”*³⁵.

In realtà, come ampiamente visto, è lo stesso testo della norma attualmente vigente (peraltro pienamente ripreso dalla giurisprudenza sopra citata) a chiarire che il rapporto tra prodotto e territorio può dipendere anche solo da una reputazione essenzialmente dovuta a fattori quali quello umano e di tradizione, che per definizione sono riproducibili altrove (almeno quando non dipendano da veri e propri segreti industriali), il che dimostra come in realtà il legame con il territorio possa concretamente essere molto meno pregnante di quanto ritenuto dalla giurisprudenza citata sopra, senza pregiudizio alcuno per la tutelabilità del segno.

Più semplice è invece la definizione di concetti quali “fattore naturale” (inteso evidentemente come incidenza sulla qualità/reputazione dei fattori climatici e più genericamente ambientali – qualità e caratteristiche del terreno, delle acque, delle materie prime ecc. -), “fattore umano” (essenzialmente la mano d’opera locale e le conoscenze e capacità operative di questa) e “fattore di tradizione” (essenzialmente le tecniche tradizionalmente adoperate nel luogo di origine geografica

³⁴ Così T. Firenze, 16 ottobre 2009, in Giur. ann. dir. ind. 2009, , n. 5461.

³⁵ Così, App. Roma, 24 Febbraio 1975, in Giur. ann. dir. ind., n° 703

qualificata per l'effettiva produzione del prodotto che si fregia del segno).

La giurisprudenza nazionale (anche se solo in riferimento ai segni tutelati ai sensi dell'Arrangement di Lisbona) ha apparentemente approfondito anche tali concetti definendo i *fattori naturali* come *“le caratteristiche di unicità ed irripetibilità di un prodotto connesse alla sua provenienza di una determinata zona geografica”* e i fattori umani come *“le caratteristiche di unicità e irripetibilità di un prodotto connesse ai procedimenti di trattamento dei materiali ed agli stessi processi di lavorazione”*³⁶, fermo restando che, in concreto, l'utilizzo di espressioni quali «unicità e irripetibilità» in relazione a procedimenti che possono essere di mero trattamento e lavorazione³⁷, appare più che altro frutto di una petizione di principio, in quanto gli stessi sono per definizione riproducibili ovunque dipendendo essi da cultura e conoscenza, di per sé sempre trasferibili.

1.3 Il concetto di reputazione

Particolarmente interessante è l'esame di cosa debba in concreto intendersi per “reputazione” del prodotto che, come visto, può essere di per sé (ossia a prescindere dall'effettiva presenza di qualunque elemento qualitativo legato al territorio di origine) idonea a far sorgere una “indicazione geografica” o

³⁶ Così Trib. Milano, 26 novembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.* 1998, n. 3843.

³⁷ Ma il discorso vale anche per i fattori naturali: sul punto si veda quanto riportato alla nota 32.

una “denominazione di origine”, ove la stessa sia dovuta esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico di provenienza comprensiva dei fattori umani e di tradizione.

A livello lessicale, il termine “reputazione” è essenzialmente utilizzato per definire “*la considerazione o la stima*” di cui un soggetto o, come nel nostro caso, un bene “*gode nella società*”³⁸

Il concetto, nel nostro caso, è particolarmente interessante in quanto, mentre qualità e caratteristiche sono – almeno tendenzialmente³⁹ - dati oggettivi, indipendenti e preesistenti alla creazione del segno, inscindibilmente connessi al prodotto cui ineriscono, rigidi (nel senso di difficilmente modificabili o comunque non soggetti a variazioni cicliche e imprevedibili dettate da fattori esterni e variabili quali “mode” o “gusti” dei consumatori) e chiaramente definibili/classificabili (quantomeno possedendo le conoscenze e gli strumenti necessari per farlo), quello della “reputazione” è un elemento soggettivo (la reputazione che un prodotto può vantare presso una categoria di consumatori può essere differente rispetto a quella vantata presso una categoria differente), che può sorgere anche successivamente alla effettiva “creazione” del prodotto cui essa si lega e addirittura in esplicita funzione di creazione del segno, e per definizione mutevole essendo soggetta a fattori spesso indipendenti dal dato meramente produttivo essendo “ottenibile” anche per mezzo di strumenti

³⁸ Così la voce “reputazione” in www.wikipedia.org

³⁹ Viste le preoccupazioni sopra esposte sul concetto di qualità.

esterni e indipendenti dal territorio di origine come ad esempio l'implementazione di importanti operazioni di *marketing*.

E' dunque evidente che la reputazione cui si riferisce l'art. 29 C.P.I. debba intendersi come la particolare considerazione di cui il prodotto avente una specifica origine geografica gode presso il pubblico, inducendolo a preferirlo rispetto ad un prodotto di per sé analogo avente una diversa origine, in quanto questa è considerata di per sé idonea (a torto o a ragione) ad attribuire al prodotto una maggior qualità – reale o anche solo percepita - , o anche solo un'immagine di *status* percepito dal consumatore che desidera possedere quel prodotto in quanto proveniente da quella specifica zona geografica.

Mentre le caratteristiche di un prodotto (dolce, salato, resistente, preciso) derivano dalla sua stessa natura fisica e (almeno tendenzialmente) non possono essere indotte *ex post*, la reputazione di cui un prodotto gode sul mercato può non esserci inizialmente e venire indotta appositamente.

Mentre un vino proveniente da una determinata zona geografica (per es. Champagne) sarà fin da subito (e per sempre) bianco, secco, dotato di un *perlage* raffinatissimo e di un inconfondibile aroma di lieviti in quanto queste sono caratteristiche che gli derivano essenzialmente dalla sua natura e in parte dalla sua provenienza geografica (ovviamente comprensiva del fondamentale fattore umano e di tradizione), lo stesso vino potrebbe non essere automaticamente considerato "il migliore di tutti" dalla stragrande maggioranza dei consumatori, né il suo acquisto potrà essere automaticamente

considerato motivo di prestigio dal consumatore medio (reputazione).

Tutti questi ulteriori fattori (comunque in concreto attribuibili ed attribuiti alla provenienza geografica del prodotto: il vino spumante è considerato prestigioso non in quanto tale, ma in quanto Champagne⁴⁰) sono evidentemente indotti da fattori concretamente indipendenti dalla effettiva provenienza geografica (peraltro con l'evidente conseguenza che un abile campagna pubblicitaria potrebbe assai probabilmente indurre il pubblico a ritenere che un analogo vino spumante proveniente dalla California sia in realtà pari se non superiore – non solo a livello qualitativo, ma anche di messaggio reputazionale - allo Champagne⁴¹).

Del resto, che la “reputazione” possa totalmente prescindere dalla qualità del prodotto ed in particolare dalla qualità che deriva dall'origine geografica del prodotto è stato perfettamente chiarito dalla nostra giurisprudenza la quale ha

⁴⁰ Si badi che persino alla voce Champagne in www.wikipedia.org si afferma che “Lo champagne è un vino spumante famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa”.

⁴¹ A tal proposito si è del resto molto opportunamente parlato di “*asimmetria informativa nel caso dei prodotti agro-alimentari*” i quali apparterrebbero contemporaneamente a tre diverse categorie produttive (search, experience and credence goods), di modo che “*sebbene si possa registrare una prevalenza degli experience goods e molti consumatori prestano attenzione particolarmente alle caratteristiche oggettive dei prodotti, sperimentate in precedenti acquisti, altri consumatori sono invece attenti ad altri aspetti, come ad ex. Il rispetto di standard ambientali, tipici dei credence goods. Sulla base di questa distinzione, le imprese possono mettere a punto differenti strategie di marketing che, utilizzando le indicazioni geografiche come strumento competitivo, valorizzino l'uno e l'altro bisogno dei consumatori*” di modo che “*anche per le indicazioni geografiche, come per i marchi, valgono i due pilastri: informazione e reputazione*” (così CAPUZZI, *La tutela della qualità agroalimentare sul mercato globale*, Parma, 2009, p. 98 ss.)

avuto modo di sottolineare come *“Il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di fuori del territorio da tutelare non costituisce elemento ostativo alla registrazione diretta alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto con la stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti solo in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine geografica”*⁴².

Come già detto, però, a differenza delle caratteristiche e delle qualità, la reputazione è un fattore molto labile⁴³.

Proprio per questo motivo, la previsione per cui l'esistenza della mera reputazione possa essere sufficiente per veder sorgere vere e proprie “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” ha indotto una parte della dottrina a muovere sul punto (anche se con specifico riferimento all'analogo problema che si pone per i segni oggetto della disciplina comunitaria) feroci critiche: in particolare sotto questo profilo si è osservato che la c.d. indicazione geografica protetta (IGP) *“può essere attribuita, anche in presenza di una semplice reputazione o altra caratteristica diversa dalle qualità del prodotto in qualche modo legata alla zona geografica richiamata dal nome. Occorre chiedersi cosa significhi ciò in concreto, nella vita economica: un nome geografico può essere riconosciuto come IGP anche soltanto perché a quel nome*

⁴² Così Cons. Stato, 29 settembre 2009, n. 5881, in Foro amm. CDS 2009, 9, 2163.

⁴³ Il che rappresenta evidentemente un problema per quei segni che non sono soggetti ad alcun tipo di decadenza.

geografico è legata la fama di un prodotto. La fama, non le qualità! e senza riferimento alcuno all'ambiente geografico, clima, tradizioni, know-how, ecc.”, con la conseguenza che “essa non solo può esser fatta coincidere con larga parte di un intero Paese, ma la pratica fornisce esempi di zone produttive delimitate che perdono ogni connessione con il nome geografico della IGP”⁴⁴.

In effetti a livello pratico la principale difficoltà connessa al requisito della reputazione è che la stessa è, come già detto, più facilmente soggetta ad oscillazioni connesse agli avvenimenti di mercato quali, ad esempio, episodi di contraffazione, certamente idonei a minare, specie nel settore agroalimentare, la fiducia del pubblico⁴⁵.

La giurisprudenza comunitaria si è parzialmente occupata della questione del problema, precisando (a proposito di tutelabilità di una determinata birra) che *“non si può validamente sostenere che tale reputazione possa venir meno per il semplice fatto che il menzionato metodo tradizionale si sia diffuso in passato in altri Paesi. Peraltro, elementi di tal genere costituiscono il riflesso, al contrario, della reputazione del prodotto, che ha determinato la diffusione sia della legge sulla*

⁴⁴ BORGHI, *I requisiti della tutela*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009, p.181 rilievo che tuttavia non sembra tenere nella giusta considerazione il fatto che, in presenza di una connessione tra fama e territorio, non vi è ragione di negare protezione al segno appunto in quanto segno, ossia portatore di un messaggio legato al territorio (ovviamente fermo restando il divieto di inganno del pubblico).

⁴⁵ Il che peraltro è quanto normalmente accade anche per i marchi, individuali e collettivi, che a loro volta possono assolvere oggi la tipica funzione di comunicare e garantire, tra le altre cose, l'esistenza di uno *standard* qualitativo.

purezza che la riguarda sia del suo metodo di produzione e, pertanto, costituiscono piuttosto indizi che consentono di giustificare che esiste, o quantomeno esisteva, un nesso diretto tra la Baviera e la reputazione della sua birra”⁴⁶.

Del resto, sempre la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di sottolineare l'importanza che la reputazione (specie se collegata ad un qualità reale e non solo percepita) del prodotto riveste nel settore di riferimento, precisando in particolare che *“la notorietà delle denominazioni di origine è in funzione dell'immagine di cui queste godono presso il consumatore. Tale immagine dipende essa stessa, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e più generalmente dalla qualità del prodotto, potendo essere tale notorietà più o meno importante”⁴⁷.*

Quest'ultima pronuncia (i cui principi sono certamente utilizzabili anche con riferimento alla specifica disciplina di cui all'art. 29 C.P.I.) ha peraltro avuto il pregio di approfondire quale debba essere, in concreto, il metro di giudizio in base al quale valutare l'esistenza e la portata del requisito della reputazione, il quale andrà condotto sulla base di elementi oggettivi quali l'esistenza di un gran numero di articoli ed estratti di stampa (sulla falsa riga di quanto già avviene in tema di accertamento della rinomanza dei marchi).

⁴⁶ C. Giust. CE, 2 luglio 2009, C-343/07, in www.curia.europa.eu.

⁴⁷ Trib. CE, 12 giugno 2007, T-57/04, punto 203 in www.curia.europa.eu.
la quale sembra lasciare evidentemente spazio, ammettendo esplicitamente che la notorietà, e quindi correlativamente la reputazione, possa derivare essenzialmente e non esclusivamente dalla qualità, alla possibilità che questa derivi anche da pure operazioni di *marketing* degli operatori del luogo di produzione.

Appare quindi lecito ipotizzare che la valutazione della sussistenza di una reputazione, potrà essere effettuata mediante le metodologie già utilizzate con successo nel settore dei marchi e quindi (in via meramente esemplificativa) per mezzo di rilevazioni statistiche della conoscenza presso il pubblico⁴⁸, prova degli investimenti pubblicitari realizzati dai produttori, statistiche e dati di mercato su vendita e diffusione dei prodotti, e forse anche la stessa presenza sul mercato di numerose contraffazioni⁴⁹: fermo restando che ciò che assume rilievo dovrà comunque sempre essere l'effettiva percezione del pubblico (per cui, se a fronte anche di investimenti pubblicitari ingentissimi, non corrisponde una effettiva reputazione, gli stessi non potranno essere automaticamente considerati idonei a provare la sussistenza di una reputazione presso i consumatori).

1.4 Creazione e “morte” del segno

⁴⁸ Sul punto, anche se con specifico riferimento alle c.d. “indicazioni geografiche semplici”, è stato espressamente affermato che *“in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, spetta al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni prevalenti nella repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione “Bud” possa essere qualificata come un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta”* precisando poi che *«il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di tali accertamenti, la percentuale di consumatori considerata come sufficientemente significativa»* (così C. Giust. CE, 8 settembre 2009, C-478/07, punto 89 in www.curia.europa.eu).

⁴⁹ Su quest’ultimo punto è stato infatti evidenziato che *“nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti, dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con una denominazione di origine sono autentici”* (C. Giust. CE, 3.3.2011, C-161/09, punto 35, in www.curia.europa.eu).

Uno degli elementi di maggior differenziazione tra la disciplina nazionale e comunitaria delle “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche”, risiede sicuramente nel fatto che la legislazione nazionale non prevede, come requisiti costitutivi essenziali per la nascita del segno, nessuno dei seguenti elementi (invece previsti come fondamentali a livello comunitario):

- i) esperimento di particolari procedure amministrative di riconoscimento formale del segno (registrazione);
- ii) svolgimento di tutte o parte delle attività di produzione (compresa la trasformazione e/o l'elaborazione del prodotto) nella zona di origine;
- iii) formulazione di uno specifico disciplinare atto a precisare in maniera ufficiale quali siano le caratteristiche proprie del prodotto tipico e soprattutto quale sia lo *standard* produttivo minimo da rispettare per far sì che il prodotto possa fregiarsi del segno;
- iv) istituzione di un organismo associativo o consortile dei produttori interessati alla creazione del segno.

Sub i), il fatto che la disciplina nazionale non preveda una particolare forma di registrazione per i segni in questione⁵⁰, non

⁵⁰ Il che viene peraltro espressamente ribadito dall'art. 2 C.P.I. comma terzo, in base al quale le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono protette “*ricorrendone i presupposti di legge*” ossia senza che si debba procedere a registrazione o brevettazione. Sul punto si è giustamente osservato che tra tutela nazionale e tutela comunitaria di questa specifica forma di segni “*resta naturalmente una differenza significativa nell'accesso alla tutela, che per i Regolamenti comunitari (e non per il Codice della Proprietà Industriale) è subordinata alla registrazione della denominazione d'origine o indicazione geografica*”: così SIRONI, in “*La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*”, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss.

mi pare costituisca un particolare problema. Del resto la dottrina ha già avuto modo di precisare, tra l'altro, che *“le indicazioni rientranti nell'art. 29 sono senz'altro proteggibili in base alla disciplina sanzionatoria e processuale del c.p.i.: anche quando esse siano a un tempo tutelate da leggi speciali, da norme nazionali di attuazione di convenzioni multilaterali o bilaterali, o registrate quali DOP e IGP comunitarie. Sono inoltre comunque protette sulla base dell'uso di fatto, noto al pubblico in funzione di identificazione della conformità del prodotto a una tradizione locale”*⁵¹.

In sostanza la semplice esistenza dei requisiti propri di tale tipologia di segni (ossia, come detto, la valenza di identificazione geografica del segno e legame più o meno ampio tra qualità e/o reputazione e territorio) è considerata dal legislatore come sufficiente per l'accesso alla tutela, essendo sicuramente concepibile, in base alla legislazione nazionale, l'esistenza anche in questa categoria (come già avviene per i segni distintivi) di segni di fatto.

Del resto, la nostra giurisprudenza aveva già avuto modo di rilevare (anche in epoca anteriore al varo del Codice della Proprietà Industriale e quindi in un'epoca in cui tale tipologia di segni era tutelata essenzialmente contro i soli atti di concorrenza sleale) come *“l'indicazione geografica qualificata, anche non registrata, assume il valore di una sorta di marchio collettivo non registrato ove, da un lato, i singoli utilizzatori della denominazione sono tenuti a rispettare una disciplina imposta*

⁵¹ Così, SARTI, alla voce *Indicazioni Geografiche*, in *Il Diritto, Enc. giur.*, VII, Milano, 2007, 7, p. 650 ss.

*dalle regole di correttezza professionale e dall'altro i terzi, estranei al gruppo degli aventi diritto all'utilizzazione, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto confusorio che rappresenti una minaccia per l'altrui azienda o per l'altrui prodotto, o che sia idoneo a ingannare il pubblico; e ciò sia con riferimento ai principi della correttezza professionale sia con riferimento al più generale principio del neminen ledere*⁵².

Sub ii) ugualmente comprensibile è anche l'assenza di un obbligo normativo (presente invece nei regolamenti comunitari) in base al quale tutte o parte delle attività di produzione (compresa la trasformazione e/o l'elaborazione del prodotto) debbano essere effettuate nella zona di origine.

Ciò, non solo in quanto se per la sussistenza del segno viene considerata sufficiente anche l'esistenza della semplice "reputazione" del prodotto peraltro solo "essenzialmente" (quindi non esclusivamente) dipendente dalla sua origine geografica, la stessa può essere anche totalmente slegata dall'effettuazione in loco delle attività produttive (fermo però ovviamente il divieto di inganno del pubblico), ma anche in ragione dell'estrema "insidiosità" (specie sotto il profilo della disciplina della libera circolazione delle merci) di simili disposizioni, specie ove non vi sia un disciplinare né una

⁵² Così App. Milano, 5 aprile 2002, in Giur. ann. dir. ind. 2003, n. 4498. Del resto, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato aveva già da tempo accordato tutela anche ad indicazioni geografiche non sottoposte ad alcuna procedura formale di riconoscimento ma semplicemente ricomprese in un elenco di prodotti tradizionali di cui al D.Lgs. 30.04.1998 n. 173 e al D.M. n. 350/1999: sul punto cfr. AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it.

formale procedura di registrazione atta, tra le altre cose, a “certificarne” il contenuto.

Sul punto, la giurisprudenza comunitaria ha infatti precisato che *“il fatto di subordinare l'uso della DOP alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 C.E. avendo però tale condizione il fine di meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto nonché, di conseguenza, la reputazione della DOP, di cui i beneficiari si assumono pienamente e collettivamente la responsabilità. Pertanto, una simile condizione, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi deve essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della DOP”*⁵³, dimostrazione che in assenza di un preventivo disciplinare supportato da idonea documentazione storico/scientifica, appare quanto meno ardua da fornire.

Sub iii) anche l'assenza di uno specifico obbligo, in capo ai soggetti interessati, di predisporre un disciplinare di produzione⁵⁴ non pone, almeno astrattamente⁵⁵, alcun

⁵³ Così C. Giust. CE, 20 maggio 2003, C-108/01, punti 59, 65 e 66. Cfr. anche C. Giust. CE, 20 maggio 2003, C-469/00, punti 50 e 88 in www.curia.europa.eu.

⁵⁴ Documento invece fondamentale a livello comunitario, il quale deve contenere, tra le altre cose, informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e umani, importanti per il legame; informazioni sulla qualità, la reputazione o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico; la descrizione delle ragioni fondanti l'interazione causale fra

problema di ordine sostanziale, se si considera che i principali scopi del medesimo⁵⁶ sono quelli di:

- descrivere il prodotto, le sue caratteristiche e il metodo di ottenimento del medesimo (indicando a tale scopo le materie prime da utilizzare per la sua produzione, le caratteristiche e le qualità che dovrà avere il prodotto finito e le tecniche da utilizzare per l'ottenimento del medesimo);
- delimitare la zona geografica di provenienza;
- comprovare che il prodotto è originario della specifica zona geografica e soprattutto l'esistenza del legame tra territorio e prodotto.

E' infatti evidente come tutte le informazioni sopra elencate possano essere divulgate (e provate) anche a prescindere dalla concreta esistenza di un disciplinare.

Ovviamente, l'assenza sia di una specifica procedura di registrazione del segno, sia di un formale obbligo di predisporre un disciplinare di produzione, comporterà ovviamente

territorio e qualità/reputazione, specificando altresì se l'indicazione geografica è basata su una qualità o una reputazione specifica o su altre caratteristiche (ad esempio una diversa ma non superiore caratteristica organolettica derivante dal territorio di provenienza) del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.

⁵⁵ Anche se, ove si condivida l'orientamento dottrinale (SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009, p. 125, che però, ad onor del vero si riferisce esclusivamente ai segni di matrice comunitaria), secondo cui lo scopo principale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche non sarebbe tanto quello di garanzia di provenienza e qualità del prodotto, quanto quello di certificazione di *standard* qualitativi rispondenti ad usi consolidati nel tempo, l'assenza di un disciplinare (specificamente diretto a certificare – anche per mezzo di controlli ufficiali circa il suo rispetto – e cristallizzare proprio il contenuto di tale *standard*) potrebbe evidentemente creare problemi di certezza del diritto.

⁵⁶ Cfr. ad esempio sul punto l'art. 4, Reg. CE n. 510/2006.

difficoltà⁵⁷ sotto il profilo probatorio per chi intenda rivendicare la sussistenza del segno. Tale soggetto, infatti, dovrà fornire, di volta in volta, la prova della sussistenza dei requisiti costitutivi (ossia quelli di cui al precedente par. 1.2.) della “denominazione di origine” o “indicazione geografica”.

Ecco perché potrà certamente giovare la previsione quantomeno di un disciplinare volontario, eventualmente corredato (sulla falsariga di quanto avviene a livello comunitario) da una "scheda tecnico/storica" redatta da esperti delle lavorazioni e dei prodotti, ed in particolare da chimici e biologi, da una parte (per confermare l'influenza del terreno e/o del clima sulle caratteristiche del prodotto), e da storici ed enogastronomici – ovvero da esperti del settore di riferimento, ove si tratti di prodotti non agroalimentari –, dall'altra, (per confermare la sussistenza dei fattori umani e di tradizione in grado di influenzare le caratteristiche del prodotto).

L'opportunità di predisporre comunque un disciplinare risulta evidente anche sotto un altro profilo: garantire che i prodotti realizzati nel luogo di provenienza (in cui possono operare diversi produttori) possiedano caratteristiche tra loro omogenee⁵⁸. E' infatti evidente come l'esistenza di un disciplinare rappresenti il mezzo più adatto per creare una sorta di *standard* cui i produttori del luogo potranno conformarsi per omologare la loro produzione.

⁵⁷ Invece essenzialmente assenti per i segni registrati a livello comunitario, ed invece comunque presenti per i segni “registrati” (nel senso di riconosciuti) dalle convenzioni internazionali o dalla normativa nazionale di settore.

⁵⁸ Cfr. nota 52.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza comunitaria ha del resto osservato che *“Il disciplinare costituisce lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella comunità. Il disciplinare contiene infatti la definizione dettagliata del prodotto protetto stabilita dai produttori interessati, sotto il controllo dello stato membro. Questa definizione determina al tempo stesso l'estensione degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP e, come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi per effetto della registrazione della DOP, che sancisce a livello comunitario norme enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare”*⁵⁹.

In conclusione, perché possa sorgere una valida “denominazione di origine “ o “indicazione geografica” le strade sono due: seguire le procedure previste dai regolamenti comunitari o dalle pertinenti convenzioni internazionali, oppure semplicemente utilizzare un segno che possieda i semplici requisiti costitutivi di cui all'art.29 C.P.I. la cui portata abbiamo descritto al paragrafo 1.2..

Sin qui, abbiamo visto quali sono i requisiti che l'ordinamento prevede affinché possano sorgere valide “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche”.

Ma possono i segni di cui all'art. 29 C.P.I. (sia quelli registrati a livello comunitario o internazionale, sia quelli di fatto propri della disciplina nazionale) una volta sorti, essere contestati nella loro propria essenza e/o venire comunque

⁵⁹ Così C. Giust. CE, 20.5.2003, C-108/01, punti 42, 46 e 47; cfr. anche C. Giust. CE, 20.5.2003, C-469/00, punti 75, 79 e 80.

meno (alla stregua di tutti gli altri diritti di proprietà industriale), a causa della perdita di uno o più dei requisiti di sussistenza del segno? E ancora, tali segni potranno divenire non più meritevoli di tutela a causa di un processo di volgarizzazione che li renda inidonei a comunicare alcunché ai consumatori?

Sotto entrambi i profili, occorre distinguere tra segni di matrice comunitaria da un lato e segni di matrice internazionale o di fatto dall'altra.

Sotto il primo profilo, infatti, la dottrina ha avuto modo di affermare che *“quando si tratti di segni registrati ai sensi dei Regolamenti comunitari, nel giudicare della violazione di esso il giudice nazionale non deve accertare la presenza nel segno dei requisiti di tutelabilità, facendo al riguardo stato l'accertamento condotto in sede comunitaria”*⁶⁰ con l'ovvia conseguenza che un ipotetico giudizio relativo a tali specifici segni di matrice comunitaria, potrà sempre e solo essere un giudizio di contraffazione e non anche un giudizio di validità, almeno innanzi all'autorità giudiziaria (ma sul punto si tornerà più diffusamente in seguito)⁶¹.

In questo senso la giurisprudenza comunitaria ha peraltro precisato che *“la registrazione delle denominazioni d'origine protette riveste, per la sua natura e la sua portata, carattere normativo”*, con l'ovvia conseguenza che *“né il processo di*

⁶⁰ Così VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto Industriale*, Milano, 2009, p. 350.

⁶¹ Sul punto la dottrina ha altresì affermato che *“pare difficile sostenere che un simile sindacato possa essere affidato ai Giudici nazionali, tanto più che il riconoscimento di ciascuna DOP o IGP avviene a sua volta con un Regolamento comunitario”* (così GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in Riv. Dir. Ind., 2004, I, p. 77).

*elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi stessi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, in base ai principi generali del diritto comunitario, come il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone riguardate, in quanto si presume che i loro interessi siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti"*⁶².

Ancor più esplicitamente è stato affermato che *"configura un principio generale del diritto comunitario il diritto del ricorrente, nell'ambito di un ricorso proposto in base all'ordinamento nazionale contro il rigetto di una sua domanda, di eccepire l'illegittimità di un atto comunitario su cui è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, con la conseguenza che la questione della validità dell'atto comunitario può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di impugnare un atto comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo nei confronti di un singolo soggetto, rispetto al quale esso deve considerarsi una decisione individuale di cui detto soggetto avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l'annullamento in virtù dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE], restando così allo stesso*

⁶² Così Trib. CE, 15 settembre 1998, T-109/97, punto 60 in www.curia.eu.it.

*preclusa la possibilità di eccepire l'illegittimità di detto regolamento dinanzi al giudice nazionale*⁶³.

L'unico spiraglio di apertura alla possibilità di contestare le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” (una volta che siano) registrate a livello comunitario⁶⁴ dinnanzi al giudice nazionale sembra dunque rintracciabile con riferimento ai soggetti che non siano “*innegabilmente legittimati a promuovere un'azione di annullamento ex art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] avverso il regolamento n. 1347/2001*”, in quanto essi “*hanno il diritto di invocare, in occasione di un ricorso proposto in base all'ordinamento nazionale, l'invalidità di detto regolamento, pur non avendo proposto un ricorso di annullamento avverso il medesimo dinanzi al giudice comunitario nei termini stabiliti dall'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE]*”⁶⁵.

Lo stesso, invece, non può dirsi in relazione alle “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” di fatto, né per i segni riconosciuti dalle convenzioni internazionali o da specifiche normative nazionali, le quali saranno sempre sottoponibili ad un “controllo” di sussistenza dei requisiti di tutelabilità da parte del giudicante.

Sul punto, con specifico riferimento al giudizio di sussistenza del c.d. *milieu géographique* richiesto per i segni

⁶³ Così C. Giust. CE, 2 luglio 2009, C-343/07, punti 38 e 39 in www.curia.europa.eu.

⁶⁴ Anteriormente alla registrazione esse saranno invece certamente contestabili anche in base alla procedura di cui agli artt. 5 e 7 del Reg. CE. 510/06.

⁶⁵ Così C. Giust. CE, 2.7.2009, C-343/07, punto 46 in www.curia.europa.eu.

registrati a norma dell'*Arrangement* di Lisbona, la dottrina ha infatti precisato che occorre “controllare caso per caso l'esistenza di questo «milieu», nonostante il meccanismo di (potenziale) controllo preventivo previsto nell'ambito della procedura di registrazione delle denominazioni, e ciò anche in relazione al fatto che questo controllo è essenzialmente affidato all'iniziativa degli Stati aderenti (che devono notificare, entro termini assai brevi, un rifiuto di protezione), e lascia ben poco spazio (e ben poche garanzie) ai privati interessati”⁶⁶, ragionamento questo che appare traslabile, specie in mancanza di esplicite norme in contrario, anche per le ulteriori convenzioni internazionali in tema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche stipulate nel tempo dal nostro Paese (oltre ovviamente che per quelle di fatto).

Anche la giurisprudenza, del resto, ha espressamente affermato (sempre con riferimento ad un segno registrato a norma dell'*Arrangement* di Lisbona) che “Il titolare di una registrazione di denominazione d'origine, valida nel nostro Paese che ha sottoscritto la convenzione e l'ha resa esecutiva, può vantare una presunzione di legittimità del suo uso, rispetto alla quale chiunque allegghi la mancanza del presupposto stesso della tutela, ovvero la mancanza del milieu, deve dare la prova di quanto afferma”⁶⁷ e che “il giudice nazionale può verificare la sussistenza dei requisiti di proteggibilità di una denominazione

⁶⁶ Così GALLI, “Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”, Riv. Dir. Ind., 2004, pp. 66 ss.

⁶⁷ Così Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 1996, n. 10587 in Giur. ann. dir. ind. 1997, n. 3565.

*d'origine registrata ai sensi dell'Arrangement di Lisbona del 31.10.1958, dal momento che la registrazione in questione comporta semplicemente una presunzione di legittimità dell'uso della denominazione*⁶⁸.

Un discorso più complesso deve invece essere fatto con riferimento alla possibile volgarizzazione del segno ossia all'ipotesi in cui , per usare le parole della giurisprudenza comunitaria sul tema, *“il nesso diretto tra, da un lato, l'origine geografica del prodotto e, dall'altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un'altra caratteristica del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di prodotti*⁶⁹.

Come noto, infatti, i segni oggetto dell'Arrangement di Lisbona e della legislazione comunitaria (comunque oggetto di tutela anche ai sensi degli artt. 29 e 30 C.P.I.), una volta registrati, non saranno soggetti a decadenza per volgarizzazione, ossia non potranno non essere più protetti per il fatto che il pubblico ormai li percepisca come la denominazione generica di un tipo di prodotto, ad esso riferibile indipendentemente dal luogo di produzione.

In particolare, per quanto riguarda i primi, occorre ricordare che l'art. 6, *Arrangement* di Lisbona prevede espressamente che un segno ammesso alla protezione non potrà essere divenire generico, finché si trovi protetto come

⁶⁸ Così Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 2002, n. 13168 in Giur. ann. dir. ind. 2002, n. 4337.

⁶⁹ Cfr. C. Giust. CE, 2.7.2009, C-343/07, punto 107, in www.curia.europa.eu.

denominazione di origine nel paese di origine. Per quanto riguarda i secondi, l'art. 13, 2° co., Reg. CE n. 510/2006 stabilisce espressamente che *“Le denominazioni protette non possono diventare generiche”*.

In questo senso (specie con riferimento ai segni di matrice comunitaria) si è dunque parlato di *“cristallizzazione della protezione”* che si manifesterebbe nella *“indifferenza ad eventi successivi alla registrazione. Così in particolare la tutela resta ferma persino nell'eventualità che la DOP o IGP perda anche presso il pubblico del Paese d'origine ogni capacità di distinguere la provenienza geografica”*⁷⁰ e che sarebbe frutto di una precisa scelta politica diretta da una parte a *“valorizzare la fama acquisita dalle tradizioni locali per mantenere la produzione sul territorio”* e dall'altra a *“offrire alle autorità locali un incentivo a intervenire contro chi non rispetti queste tradizioni, per quanto esse siano sconosciute al pubblico, o siano ritenute proprie anche di imprese collocate in differenti aree territoriali”*⁷¹.

Anche la giurisprudenza comunitaria ha del resto avuto modo di precisare (sempre con riferimento ai segni di matrice comunitaria) che la registrazione del segno *“ha come scopo, tra gli altri, quello di evitare ... la scomparsa della medesima derivante dalla sua volgarizzazione dovuta a un suo uso generale al di fuori o della sua origine geografica, o della*

⁷⁰ Così SARTI, Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 629

⁷¹ Così SARTI, Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 635.

determinata qualità, della reputazione o di un'altra caratteristica attribuibile a tale origine e giustificante la registrazione”

Come detto, invece, né l'art. 29, né l'art. 30 c.p.i. dicono alcunché circa la possibilità che i segni da essi tutelati⁷² possano volgarizzarsi.

D'altra parte, dato che la protezione di tali segni è prevista sul presupposto che gli stessi possiedano i requisiti di cui all'art. 29 C.P.I., sembra logico ritenere che, qualora tali requisiti vengano meno (e soprattutto cessino di essere in grado di comunicare alcunché ai consumatori), essi cessino di godere della relativa tutela⁷³.

In questa direzione sembra del resto essersi mossa anche la giurisprudenza comunitaria che ha avuto modo di precisare che *“le denominazioni non ancora protette, poiché oggetto di una domanda di registrazione, possono divenire generiche in assenza di ostacoli posti da una protezione già in vigore”*⁷⁴ il che lascia chiaramente intendere che solo la registrazione a norma dei Regolamenti comunitari (oltre a quella ai sensi dell'Arrangement di Lisbona) sia idonea a mettere i segni al riparo dalle conseguenze della volgarizzazione.

Orbene, al fine di comprendere se vi siano e quali siano i presupposti per poter ritenere che una “denominazione di

⁷² Intesi, ovviamente, come segni ulteriori e diversi da quelli di cui all'Arrangement di Lisbona e ai regolamenti comunitari.

⁷³ In tal senso depone del resto l'analoga conclusione cui si è pervenuti per i marchi, anche non denominativi, che perdano la capacità distintiva, e ciò già prima dell'espressa codificazione della regola operata dall'art. 13 c.p.i.

⁷⁴ Così C. Giust. CE, 10 settembre 2009, C-446/07, punto 47, in www.curia.europa.eu.

origine” o una “indicazione geografica” si sia volgarizzata (e non sia quindi più tutelabile ai sensi degli artt. 29 e 30 c.p.i.), sembra possibile fare riferimento a quanto è stato elaborato da dottrina e giurisprudenza comunitaria in materia di valutazione della genericità del segno come ostacolo alla registrazione di una denominazione come DOP o IGP.

Sotto questo specifico profilo si è del resto affermato che *“con riguardo alle indicazioni geografiche, il processo di generalizzazione di una denominazione determina un silenzioso processo di erosione del legame della denominazione al luogo di origine dell'alimento a cui è ancorato il suo nomen, così che il consumatore giunge a considerare l'indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dell'origine geografica del prodotto stesso”*⁷⁵ e che, se da una parte, *“per evitare che un segno si volgarizzi è necessaria una decisa opposizione dei produttori del prodotto originariamente designato con il toponimo dell'area geografica di produzione”* dall'altra è quindi *“la collettività degli utenti quella che, utilizzando il nome di un prodotto specifico in modo improprio ovvero «chiamando» con quel nome tutti i prodotti simili, provocano la volgarizzazione del segno”*⁷⁶.

Sempre la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di approfondire anche quali debbano essere, in concreto, gli

⁷⁵ Così, LUCIFERO, in “Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso Parmesan”, in Giur. It., 2009, p. 579

⁷⁶ Così GERMANÒ, Le denominazioni di origine tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono generiche, in DGA, 2008, 3), esattamente come avviene nella disciplina dei marchi alla quale pertanto si rimanda (in particolare sub art. 13, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)

elementi da valutare per verificare l'avvenuta volgarizzazione del segno, rilevando in particolare (in un caso relativo alla denominazione di un formaggio, ma con considerazioni che assumono portata generale) che *“per determinare se una denominazione è divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, e in particolare della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie”*, sottolineando altresì che *“gli indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale che permettono di effettuare la richiesta analisi dettagliata sono, segnatamente, le normative nazionali e comunitarie pertinenti, inclusa la loro evoluzione storica, la percezione che il consumatore medio ha della pretesa denominazione generica, incluso il fatto che la notorietà della denominazione resti inerente al formaggio tradizionale stagionato fabbricato in una zona di produzione in conseguenza del fatto che essa non venga utilizzata comunemente in altre regioni dello Stato membro o dell'Unione europea, la circostanza che un prodotto sia stato legalmente commercializzato con la denominazione di cui trattasi in alcuni Stati membri, il fatto che un prodotto sia stato legalmente fabbricato con la denominazione in questione nel paese d'origine della denominazione stessa anche senza rispettarne i metodi tradizionali di produzione, la circostanza che operazioni di tal genere si siano protratte nel tempo, la quantità di prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza*

seguire i metodi tradizionali rispetto alla quantità di prodotti fabbricati secondo tali metodi, la quota di mercato detenuta dai prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quota di mercato detenuta dai prodotti fabbricati secondo tali metodi, il fatto che i prodotti fabbricati senza seguire i metodi tradizionali siano presentati in modo da rinviare ai luoghi di produzione dei prodotti fabbricati secondo tali metodi, la protezione della denominazione controversa mediante accordi internazionali e il numero di Stati membri che, eventualmente, fanno valere il preteso carattere generico della denominazione in questione” potendo altresì tenere conto, nell'esame del carattere generico di una denominazione, anche dei risultati “di un sondaggio effettuato presso i consumatori, organizzato al fine di comprendere la loro percezione della denominazione in questione, o di un parere del comitato istituito dalla decisione della Commissione 21.12.1992, 93/53/CEE, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che è stato successivamente sostituito dal gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, istituito dalla decisione della Commissione 20.12.2006, 2007/71/CE” nonché di altri elementi quali ad esempio “la definizione di una denominazione come generica nel Codex alimentarius”⁷⁷.

⁷⁷ Così Trib. I g. CE, 12 settembre 2007, T-291/03, punti 65-67, in www.curia.europa.eu.

Sempre in tema di valenza generica di una denominazione/indicazione (e quindi anche in tema di volgarizzazione della stessa) si è altresì affermato che *“il fatto che un prodotto sia stato legalmente messo in commercio con una denominazione in alcuni Stati membri può costituire un fattore di cui è necessario tener conto nel valutare se tale denominazione sia divenuta generica”*⁷⁸ e che *“La denominazione di un prodotto diventa generica a seguito di un processo oggettivo, al termine del quale essa, benché contenga il riferimento al luogo geografico in cui il prodotto di cui trattasi è stato inizialmente fabbricato o commercializzato, diventa il nome comune di detto prodotto”*⁷⁹.

In precedenza, abbiamo evidenziato come, una volta registrate, le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” comunitarie sembrano apparentemente non più contestabili sotto alcun profilo (vuoi di sussistenza dei requisiti fondanti, vuoi di idoneità a comunicare un messaggio al pubblico).

La “cristallizzazione” di tali segni è del resto tale che la giurisprudenza comunitaria ha osservato che *“dopo la sua entrata in vigore, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine*

⁷⁸ Così C. Giust. CE, 25.10.2005, C-465/02, punto 79 in www.curia.europa.eu.

⁷⁹ Così C. Giust. CE, 10.9.2009, C-446/07, punto 50 in www.curia.europa.eu.

*per la quale ha chiesto la registrazione e non può proteggerla a livello nazionale*⁸⁰.

In realtà la nostra dottrina ha avuto modo di studiare la sussistenza di uno spazio di manovra, in capo ai soggetti privati interessati a rimuovere un ostacolo rappresentato da una “denominazione di origine” o una “indicazione geografica”, affermando che *“gli interessati possono eventualmente lamentare che le norme del disciplinare di produzione sono incompatibili con il principio di libera circolazione delle merci nella comunità”*⁸¹ ().

Ebbene, se almeno sotto il profilo teorico tale possibilità non può essere negata, occorre tuttavia precisare che la giurisprudenza comunitaria, in tema di restrizione alla libera circolazione delle merci, ha avuto modo di precisare che *“il fatto di subordinare l'uso della DOP alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE [ora art. 35 TFUE]. Avendo però tale condizione il fine di meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto nonché, di conseguenza, la reputazione della DOP, di cui i beneficiari si assumono pienamente e collettivamente la responsabilità, una simile condizione, malgrado i suoi effetti*

⁸⁰ Così C. Giust. CE, 9.6.1998, C-129/97, punti 29, 30 e 33 in www.curia.europa.eu

⁸¹ Così SARTI, *Commento al Reg. 510/2006*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed. , Padova, 2007, p. 1035, secondo il quale, peraltro, *“i terzi possono così sottrarsi alle sanzioni per la violazione delle norme del disciplinare incompatibili con l'art. 30 del Trattato CE [ora art. 36 TFUE]”*.

*restrittivi sugli scambi deve essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della DOP*⁸², il che sembra indicare che, una volta che una misura restrittiva (di più o meno ampia portata) venga inserita nel disciplinare di produzione e questo superi il vaglio della Commissione, il requisito della costituzione di “*un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della DOP*” rischierà di venir in concreto giudicato sempre sussistente.

Sempre sotto questo profilo, occorre però precisare che la più recente giurisprudenza comunitaria (anche se in tema di restrizioni non direttamente previste dal disciplinare di produzione, ma in forza di una successiva legislazione interna) ha anche precisato che per concludere che una misura restrittiva “*è giustificata non basta...constatare che nessun'altra misura può presentare lo stesso grado di efficacia quanto un divieto assoluto di circolazione del prodotto. Al contrario, ai fini dell'esame della proporzionalità della restrizione di cui trattasi, occorre ancora verificare se i mezzi adoperati in tale contesto non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito. In altri termini, occorrerà valutare se non vi siano misure alternative idonee a realizzare in pari modo tale*

⁸² Così C. Giust. CE, 20.5.2003, C-108/01, punti 59, 65 e 66; nonché C. Giust. CE, 20.5.2003, C- 469/00, punti 50, 88 e 104 entrambe in www.curia.europa.eu.

*obiettivo, ma con un effetto meno restrittivo sugli scambi intracomunitari*⁸³.

Altro rimedio teoricamente esperibile secondo la dottrina è poi l'impugnazione della registrazione *“davanti al Tribunale ed alla Corte di Giustizia nei casi e nei limiti dell'art. 230 paragrafo 2 del Trattato CE [ora art. 263, par. 2, TFUE]”*; impugnazione che spetterebbe *“non solo agli stati ma anche alle persone fisiche o giuridiche pregiudicate direttamente ed individualmente dalla decisione”*⁸⁴.

Un'altra parte della dottrina ha tuttavia evidenziato sul punto che *“in nessun caso il giudice comunitario ha ritenuto che un tale provvedimento, anche se normativo, giungesse a qualificare gli operatori economici in ragione di determinate qualità di fatto o di una situazione economica che li contraddistingua rispetto ad altri”*, anche se è stato poi precisato che, *“se l'atto finale si rivolge ad una serie indeterminata di soggetti, è pur vero che, generalmente, per come è formulata la registrazione, essa riguarda un numero piuttosto ristretto di destinatari”*⁸⁵.

⁸³ Così C. Giust. UE, 3.3.2011, C-161/09, punti 38 e 39 in www.curia.europa.eu

⁸⁴ SARTI, *Commento al Reg. 510/2006*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2007, p.1035

⁸⁵ CONTICELLI, *Il procedimento europeo di registrazione delle denominazioni di origine protetta* in *Riv. Trim. dir. pubbl.* 2004, 02 p. 317 ss.. Peraltro, sempre la giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto (anche se con riferimento ai regolamenti di riconoscimento di DOP/IGP ai sensi del vecchio Reg. CE n. 2081/92) che *“questa normativa si presenta...come misura di portata generale ai sensi dell'art. 189, secondo comma, del Trattato [ora art. 288, par. 2, TFUE]. Essa si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto”* (così Trib. CE, 15 settembre 1998, T-109/97, punto 51, in www.curia.europa.eu), da cui sembra discendere che *“l'esercizio della facoltà di opporsi quale prevista nell'ambito della procedura normale di registrazione non sarebbe stato tale*

Del resto, ancor più esplicitamente, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che *“spetta agli stati membri istituire un sistema completo di rimedi giuridici e di azioni che consentano di garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe infatti essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare dopo un esame concreto da parte di quest'ultimo delle norme processuali nazionali che queste norme non autorizzano il singolo ad intentare un'azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. La Corte ha chiaramente affermato per quanto attiene al requisito dell'interesse individuale postulato dall'art. 230 [ora art. 263 TFUE] che se è pur vero che tale requisito deve essere interpretato alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle varie circostanze atte a distinguere un ricorrente, tale interpretazione non può portare ad eliminare il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal trattato*

da far riconoscere alle ricorrenti il diritto di presentare ricorso contro l'atto adottato in esito a tale procedura”, anche in ragione del fatto che “la sussistenza di diritti procedurali non è atto a distinguere le ricorrenti dalla generalità” (così Trib. CE, 6 luglio 2004, T-370/02, punti 68 e 69 in www.curia.europa.eu). Inoltre è stato altresì precisato che “la protezione derivante dalla registrazione consiste nel fatto di riservare l'uso della denominazione ai fabbricanti di prodotti che rispettano le esigenze geografiche e qualitative imposte dal disciplinare alla fabbricazione del prodotto. Il regolamento impugnato lungi dal riferirsi ad operatori determinati qual è la ricorrente riconosce a tutte le imprese i cui prodotti soddisfino le esigenze geografiche e qualitative prescritte il diritto di commercializzarli sotto la suddetta denominazione e nega tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali condizioni uguali per tutte le imprese. Il regolamento impugnato si applica sia a tutti i produttori legalmente autorizzati ad utilizzare tale denominazione che a tutti quelli presenti e futuri non autorizzati ad utilizzare suddetta denominazione. Il regolamento non si riferisce unicamente ai produttori degli stati membri ma spiega i propri effetti giuridici anche nei confronti degli innumerevoli fabbricanti di paesi terzi” (così Trib. CE, 11 settembre 2007, T-35/06, punto 41 in www.curia.europa.eu).

senza eccedere le competenze da quest'ultimo attribuite ai giudici comunitari. Ne consegue che qualora tale condizione non ricorra nessuna persona fisica o giuridica è in ogni caso legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento⁸⁶.

In questo senso, pertanto, l'unica apertura giurisprudenziale circa la concreta impugnabilità delle “denominazione di origine” e delle “indicazioni geografiche” comunitarie è apparentemente individuabile nell'affermazione secondo cui “*spetta alla Corte verificare se la Commissione abbia correttamente svolto il compito di verifica dell'osservanza dei presupposti previsti dal regolamento*”⁸⁷.

1.5 Rapporti con la legislazione comunitaria ed internazionale

Più volte, nel presente studio, abbiamo avuto modo di riferirci al contenuto di norme di rango comunitario e/o internazionale: appare dunque quantomeno opportuno comprendere quale sia l'effettivo ambito di operatività della disciplina di cui agli artt. 29 e 30 C.P.I. al di fuori dei rapporti con tale disciplina internazionale onde chiarire se vi siano limitazioni di sorta ad esempio con riferimento ai settori produttivi interessati all'applicazione della disciplina qui in esame e ciò anche in considerazione del ridotto spazio di

⁸⁶ Così Trib. CE, 6.7.2004, T-370/02, punto 72 in www.curia.europa.eu.

⁸⁷ Così C. Giust. CE, 2.7.2009, C-343/07, punti 70 e 71 in www.curia.europa.eu

manovra lasciato alle singole normative nazionali dai Regolamenti comunitari Reg. CE n. 510/2006, Reg. CE n. 479/2008 e Reg. CE n. 110/2008 nel settore agroalimentare.

Abbiamo in realtà già avuto modo di vedere come sia sicuramente fuori discussione che possano esistere prodotti diversi da quelli agroalimentari che comunque derivino la loro apprezzata qualità o anche solo la reputazione da fattori umani e/o di tradizione e che in quanto tali siano quindi meritevoli di tutela, se non a livello comunitario, quanto meno a livello nazionale⁸⁸.

Più problematico è invece stabilire se la disciplina comunitaria, che copre sostanzialmente tutti gli ambiti della produzione agroalimentare, compresi vini e bevande spiritose, lasci uno spazio alla disciplina nazionale per tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di questo specifico settore a prescindere dalla registrazione di esse in base ai Regolamenti comunitari citati: e ciò sia in relazione ai segni per i quali non vi sia alcuna specifica previsione legislativa diretta al loro riconoscimento (c.d. denominazioni di origine e indicazioni geografiche di fatto), sia in relazione a quelli per i quali una specifica previsione legislativa vi sia, a

⁸⁸ Sul punto, oltre agli autori già citati in precedenza, si veda anche SIRONI, in *“La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”*, in Dir. Ind., 2010, 6 p. 536 e ss. secondo cui *“la protezione come diritti di proprietà industriale nazionali di denominazioni e indicazioni qualificate può sicuramente continuare ad ammettersi per denominazioni e indicazioni che si collochino al di fuori dell’ambito di applicazione delle norme comunitarie, e quindi per indicazioni di provenienza di prodotti diversi dai prodotti agroalimentari e dai vini e alcolici, cui si riferiscono i Regolamenti su DOP e IGP”*

livello convenzionale⁸⁹, sia in base a leggi nazionali anteriori all'introduzione della disciplina comunitaria, segni questi che non in tutti i casi hanno poi ottenuto anche il riconoscimento comunitario.

Sul punto, la giurisprudenza comunitaria sembrava inizialmente lasciare ampio margine di manovra alla legislazione nazionale sia con riferimento alla previsione di “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche”, sia con riferimento alla previsione di “indicazioni di origine geografica semplice” di portata “nazionale”.

In particolare, si era espressamente affermato che la legislazione comunitaria *“non osta all'applicazione di una normativa nazionale che tuteli denominazioni le quali implicino riferimenti geografici specifici i quali, se esistessero nessi tra le caratteristiche dei prodotti richiamate da tali denominazioni e la zona geografica alla quale rinviano, potrebbero formare oggetto di una registrazione ai sensi del detto regolamento”* ed altresì che *“non osta a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica”*⁹⁰.

Già in passato vi erano state pronunce comunitarie più restrittive, che avevano precisato che *“il regolamento n.*

⁸⁹ Si pensi in particolare alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche espressamente contemplate dell'*Arrangement* di Lisbona o dalla Convenzione di Stresa del 1951. Per un'ampia rassegna di queste convenzioni cfr. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine)*, in Riv Dir. Ind, 1994, p. 484 ss.

⁹⁰ Così C. Giust. CE, 7.11.2000, C-312/98, punti 47 e 54, in www.curia.europa.eu.

2081/92 (oggi sostituito dal Reg. CE n. 510/2006) ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce e ha introdotto l'obbligo della loro registrazione comunitaria affinché esse possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri, mentre la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio dello stesso⁹¹ e che “diversamente dalla situazione prevalente in materia di marchi, ove coesistono un sistema di protezione organizzato a livello nazionale ed uno a livello comunitario, le suddette denominazioni di origine o indicazioni geografiche possono fruire di una protezione in qualsiasi Stato membro solo nei limiti in cui esse siano registrate al livello comunitario conformemente al regolamento di base⁹² ().

Recentemente, però, tale posizione pare avere subito un'evoluzione in senso ancor più restrittivo⁹³. In particolare la Corte di Giustizia europea ha affermato che “il regolamento n.

⁹¹ Così C. Giust. CE, 7.11.2000, C-312/98, punto 50, in www.curia.europa.eu.

⁹² Così Trib. CE, 13.12.2005, T-397/02, punto 56 in www.curia.europa.eu.

⁹³ Che ovviamente non può incidere sulla proteggibilità a livello nazionale dei segni riferiti a settori diversi da quelli espressamente tutelati a livello comunitario come giustamente rilevato da SIRONI, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. Ind., 2010, 6 p. 536 e ss secondo cui “la protezione come diritti di proprietà industriale nazionali di denominazioni e indicazioni qualificate può sicuramente continuare ad ammettersi per denominazioni e indicazioni che si collochino al di fuori dell’ambito di applicazione delle norme comunitarie, e quindi per indicazioni di provenienza di prodotti diversi dai prodotti agroalimentari e dai vini e alcolici”

510/2006, adottato in base all'art. 37 CE, costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti. Orbene, se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dall'art. 8 del regolamento n. 510/2006 alle denominazioni registrate in forza di detto regolamento, basandosi su un titolo nazionale il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell'ambito di detto regolamento per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del regolamento n. 510/2006, rischierebbe di non essere assicurata, il che potrebbe del pari, nel mercato interno, compromettere lo scopo di una concorrenza uguale fra i produttori di prodotti recanti tali diciture o simboli e potrebbe, in particolare, ledere i diritti che devono essere riservati ai produttori che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi al fine di poter utilizzare un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento. Tale rischio

di pregiudizio dell'obiettivo fondamentale di garantire la qualità dei prodotti agricoli considerati è tanto più notevole in quanto ... contrariamente ai marchi, non è stata adottata parallelamente alcuna misura comunitaria di armonizzazione di eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche. Se ne deve concludere che il regolamento n. 510/2006 mira non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento CE del Consiglio 20.12.1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni»; ed ha quindi concluso che «le procedure nazionali di registrazione sono quindi integrate nella procedura decisionale comunitaria e ne costituiscono una parte fondamentale. Esse non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitaria»⁹⁴, stabilendo così sostanzialmente il divieto per la legislazione nazionale di disciplinare segni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina comunitaria con riferimento al settore agroalimentare.

In concreto questo orientamento giurisprudenziale sembra comportare che, ove una denominazione di origine o un'indicazione geografica relativa ad un prodotto agroalimentare non sia stata (o fino a quando non sia) espressamente registrata in conformità alla procedura comunitaria (o, come vedremo in seguito, non rientri nell'ambito

⁹⁴ Così C. Giust. CE, 8.9.2009, C-478/07, punti 111-114 e 117 in www.curia.europa.eu

di Convenzioni internazionali anteriori alla disciplina comunitaria stipulate con Stati estranei all'Unione Europea), questa non potrà ricevere alcuna tutela sulla base di eventuali normative nazionali (e quindi neppure ai sensi degli artt. 29 e 30 C.P.I.).

Occorre tuttavia segnalare come questa impostazione sia evidentemente in contrasto con il prevalente orientamento dottrinale sul punto: in particolare è stato espressamente affermato che l'art. 29 C.P.I. trova applicazione anche nei *“casi in cui non vi sia una registrazione e quelli che per qualsiasi ragione non rientrino nella previsione dei TRIPS”*⁹⁵, senza cioè particolari limitazioni rispetto all'ambito di tutela approntato dalla disciplina nazionale.

Analogamente era stato rilevato che la diversa conclusione poi in effetti raggiunta dai Giudici comunitari *“si porrebbe però in contrasto con la disposizione del TRIPS Agreement che pare riconoscere comunque una tutela a tutte le denominazioni geografiche che siano «qualificate», ossia per le quali sussiste un rapporto territorio-qualità, ovvero territorio-reputazione, a prescindere dal fatto che per esse sia stato previsto un disciplinare d'uso, ovvero che le stesse siano state registrate”*⁹⁶.

Il recente orientamento della Corte di Giustizia è stato del resto fortemente criticato anche da un altro autore, il quale ha posto in particolare rilievo il fatto che in concreto non esista

⁹⁵ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6^a ed., Milano, 2009, p.350.

⁹⁶ GALLI “Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”, in Riv. dir. ind. 2004, p.76. Cos’ anche SIRONI, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. Ind., 2010, 6 p. 536 e ss

“alcuna norma del Trattato che attribuisca all'Unione Europea una competenza in tale materia” e che “il Reg. CE 2081/92 non poteva avere come obiettivo quello di togliere agli Stati membri il potere di disciplinare, con leggi nazionali, la qualità dei loro prodotti agricoli connessa all'origine geografica dei prodotti medesimi” e che tale scelta comporta un'attività sproporzionata per prodotti “destinati ad esercitare un impatto unicamente a livello locale”, per i quali “appare sufficiente una tutela a livello nazionale anche per evitare, un'inflazione di denominazioni registrate a livello comunitario, con la conseguente loro banalizzazione sui mercati”⁹⁷.

Anche la nostra giurisprudenza nazionale (anche se anteriormente alla sentenza comunitaria da ultimo ricordata) aveva avuto modo di precisare che *“«L'assenza di una registrazione a livello comunitario, vale ad impedire l'applicazione della specifica tutela prevista dal Reg. 2081/92, non può certo comportare una libera appropriazione della*

⁹⁷ CAPELLI, in *“La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente”*, in *Dir. Com. Scamb. Int.*, 2010, 3, p. 447. Anche se su un piano leggermente diverso, lo stesso governo italiano ha ritenuto essenziale ribadire in sede comunitaria la necessità di *“concedere una protezione a livello nazionale”* di segni omogenei a quelli tutelati dai regolamenti comunitari, in particolare per far fronte al proliferare delle richieste (legate spesso a produzioni di piccola dimensione o a diffusione esclusivamente locale) di riconoscimento comunitario di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, evidenziando in particolare come *“siffatta tipologia di protezione, basata sugli stessi criteri selettivi previsti dal Regolamento 510/06 ma gestita sul piano nazionale dai singoli Stati membri con procedure interne, pur non garantendo una tutela a livello europeo, permetterebbe l'affermazione dei prodotti nei mercati locali e l'accesso ai programmi di sviluppo rurale, senza entrare in conflitto con le denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario”* (MIPAF, Dossier Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, Roma, 2008, 2) evidentemente riconoscendo (ma sarebbe meglio dire, anticipando) la nuova posizione della giurisprudenza comunitaria.

*denominazione nelle more della procedura, essendo comunque protetta anche da accordi internazionali bilaterali oltre che dall'accordo di Madrid*⁹⁸ riconoscendo così esplicitamente uno spazio di tutela per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche relative al settore agroalimentare non registrate a livello comunitario.

In questo senso occorre altresì precisare che, anche a voler condividere il recente orientamento giurisprudenziale comunitario, eventuali denominazioni di origine e indicazioni geografiche relative al settore agroalimentare che non dovessero essere state registrate a livello comunitario, non rimarrebbero comunque prive di tutela, almeno se si interpreta il divieto per gli Stati membri da essa affermato come riferito esclusivamente alla protezione di tali segni mediante una specifica legislazione interna ad essi relativa, e non anche all'applicazione in relazione ad essi (naturalmente ove ne sussistano i requisiti) della più generale tutela prevista dall'ordinamento (nazionale e convenzionale⁹⁹) con riferimento agli atti di concorrenza sleale per violazione del divieto d'inganno del pubblico e per appropriazione di pregi.

Sul punto è stato del resto correttamente affermato che *“in ogni caso, dovrà almeno ammettersi, anche nell'ipotesi di indicazioni qualificate ma non registrate, l'applicazione della*

⁹⁸ Così C.App. Milano, 5 aprile 2002 in *Giur. ann. dir. ind.* 2003 n. 4498

⁹⁹ E quindi, in particolare la Convenzione di Unione di Parigi e l'Accordo di Madrid. Sotto questo profilo è stato peraltro giustamente affermato che l'attuale posizione della giurisprudenza comunitaria *“sia compatibile con l'accordo TRIPS e con la protezione che esso impone di accordare alle indicazioni geografiche, senza appunto menzionare un requisito di registrazione”* (così SIRONI, in *“La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6 p. 536 e ss.).

*disciplina della concorrenza sleale, ove l'uso di queste indicazioni dia vita ad un agganciamento parassitario o a un inganno del pubblico, o sia comunque contrario ai principi della correttezza professionale*¹⁰⁰.

Nessun dubbio può sussistere inoltre circa la tutelabilità di tali segni ove gli stessi siano stati fatti oggetto di accordi internazionali siglati anteriormente all'instaurazione della Comunità Europea tra Paesi comunitari e Paesi extracomunitari, in quanto l'art. 351 TFUE prevede espressamente che *“Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra”*¹⁰¹.

¹⁰⁰ Cfr. ancora SIRONI, in *“La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”*, in Dir. Ind., 2010, 6 p. 536 e ss.. Del resto, sempre la giurisprudenza comunitaria, aveva già avuto modo di affermare che *“la genericità di una denominazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2081/92 modificato, non può escludere a priori l'eventuale ingannevolezza, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2000/13, dell'etichettatura dei prodotti che recano tale denominazione”* e che *“vi sono circostanze in cui un consumatore può ben essere indotto in errore dall'uso di una denominazione generica nell'etichettatura di un prodotto, relativamente alle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo. Così, il fatto che l'utilizzo da parte di un produttore di una denominazione generica, non protetta per definizione, non violi il regolamento n. 2081/92 modificato, non implica che l'interesse dei consumatori, tutelato dalla direttiva 2000/13, sia necessariamente garantito”* (così C. Giust. CE, 10 settembre 2009, C-446/07, punto 38 in www.curia.europa.eu); il che dimostra che la stessa Corte di Giustizia europea, anche dopo la più volte citata sentenza C. Giust. CE, 8 settembre 2009, C-478/07, abbia ritenuto che anche i segni non registrabili ai sensi della normativa comunitaria possano essere tutelati quanto meno contro l'inganno del pubblico.

¹⁰¹ In tal senso ha avuto più volte modo di esprimersi la stessa giurisprudenza comunitaria, e ciò anche con specifico riferimento a problematiche connesse alla tutelabilità di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, affermando in particolare che *“conformemente ai principi del diritto internazionale...l'applicazione del trattato non pregiudica l'impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di osservare gli obblighi corrispondenti”* (così C. Giust. CE, 22.9.1988, C-286/86, punto 17 in www.curia.europa.eu). Il tema è stato sviluppato a livello di giurisprudenza comunitaria anche in relazione alle c.d. “indicazioni

Dubbi invece persistono in relazione all'effettiva tutelabilità di tali segni ove gli stessi siano stati fatti oggetto di accordi internazionali successivi all'istituzione delle Comunità Europee tra Paesi comunitari e Paesi extracomunitari, oppure anteriori, ma intervenuti con Paesi poi divenuti comunitari. Anche in questi due casi, però, i segni in questione dovrebbero comunque continuare a godere quanto meno della più ristretta tutela prevista per gli atti di concorrenza sleale ed in generale dalle previsioni normative contro l'inganno del pubblico¹⁰².

geografiche semplici”, rispetto alle quali si è affermato che *“il regolamento 2081/92 non osta all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro”* (così C. Giust. CE, 18 novembre 2003, C-216/01, punto 78 in www.curia.europa.eu).

¹⁰² In questo senso la giurisprudenza comunitaria citata ha precisato che *“il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento 510/06 riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all'applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento”* (così C. Giust. CE, 8.9.2009, C-478/07, punto 129 in www.curia.europa.eu).

Capitolo II

Tutela e valorizzazione del segno

2.1 Premessa

L'art. 30 C.P.I. stabilisce che “Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

A questa specifica tipologia di segni, pertanto, ferma comunque restando la disciplina della concorrenza sleale, è

oggi applicabile anche la tutela più ampia prevista dal Codice¹⁰³

L'attuale formulazione della norma sopra riportata¹⁰⁴ prevede, in buona sostanza, che tutte le "denominazioni di origine" e le "indicazioni geografiche" che abbiano i requisiti di cui all'art. 29 C.P.I.¹⁰⁵ siano protette non solo contro l'inganno, ma anche contro ogni ipotesi di *"sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta"*, con una scelta di cui è stata sottolineata la valenza sistematica, nel senso di *"rendere più compiuta e coerente la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni, nella*

¹⁰³ Così VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 6ª ed., Milano, 2009, p. 350 i quali, peraltro, hanno giustamente osservato come i segni contemplati *"rispettivamente nell'Arrangement di Lisbona, nei TRIPS e nei regolamenti CE, trovano dunque qui appunto un primo sistema sanzionatorio che le due Convenzioni e le norme comunitarie demandano alla legislazione nazionale"*. Si tenga peraltro presente che la violazione delle denominazioni d'origine nel settore agroalimentare dà ora luogo anche ad un illecito penale, sanzionato con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 20.000 Euro, a norma dell'art. 517 quater c.p.: sul punto si veda CAPUZZI, La tutela della qualità agroalimentare sul mercato globale, Parma, 2009, p. 288 ss.

¹⁰⁴ Modificata in occasione della revisione operata dal D.Lgs. 13.8.2010, n. 131

¹⁰⁵ Come già detto applicabile sia ai segni di matrice comunitaria (Reg. CE 20.3.2006, n. 510/2006 e Reg. CE 14.12.2006, n. 1898/2006 in materia di prodotti agroalimentari, Reg. CE 29.4.2008, n. 479/2008, Reg. CE 14.7.2009, n. 607/2009 e Reg. CE 25.5.2009, n. 491/2009 in materia di vini e Reg. CE 15.1.2008, n. 110 in materia di bevande spiritose), sia di matrice internazionale (quali quelle di cui al c.d. *Arrangement* di Lisbona o alla Convenzione di Stresa, ma anche la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, l' Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, gli Accordi TRIPS ecc. la cui tutela è oggi quindi estesa al di là del loro originario dettato letterale). A ciò ovviamente si aggiunge una lunga serie di accordi bilaterali tra l'Italia e Paesi stranieri, di cui v. un'elencazione in SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine)*, in Riv. Dr. Ind., 1994, I, 471 ss.

prospettiva generale – che con questa riforma è divenuta uno degli assi portanti del Codice – di attribuire alle imprese la possibilità di valorizzare tutte le esternalità positive derivanti dall'uso dei loro diritti di proprietà industriale, vietando ogni forma di free-riding e di sfruttamento parassitario dei loro investimenti”¹⁰⁶.

Come vedremo tra poco, la tutela specificamente prevista dal C.P.I. per le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” si articola, conformemente con quanto attualmente previsto a livello comunitario¹⁰⁷, sostanzialmente in tre distinti gruppi di condotte vietate.

Occorre subito sottolineare come non possa darsi rilievo limitante (anche in base a quanto detto al precedente paragrafo 1.1 circa l'omogeneità di tutela tra “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche”) al fatto che lo *“sfruttamento indebito della reputazione”* sia specificamente riferito alle *“denominazioni protette”*, nonostante la norma abbia ad oggetto la protezione sia delle “indicazioni geografiche” sia delle “denominazioni di origine” apparendo in questo caso tale espressione come una sorta di formulazione riassuntiva, idonea a comprendere insieme “indicazioni geografiche” e “denominazioni di origine”, adottata al solo scopo di evitare ripetizioni.

¹⁰⁶ Così GALLI, *La tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo*, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 19

¹⁰⁷ Cui ovviamente la revisione operata dal D.Lgs. 13.8.2010, n. 131 si è manifestamente ispirata

Prima di esaminare in dettaglio queste tre ipotesi, è peraltro opportuno affrontare alcuni problemi di ordine generale, che si possono porre in relazione a tutte le condotte in questione.

Di particolare importanza (specie per quei segni che non possono godere di un sistema di registrazione o comunque di riconoscimento internazionale) è anzitutto l'individuazione¹⁰⁸ del pubblico di riferimento ai fini di determinare l'ampiezza dell'ambito di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Sotto questo profilo è stato correttamente osservato che il fare riferimento alla generalità dei consumatori, che potrebbero non conoscere *“l'area territoriale cui la denominazione o indicazione fa riferimento”* o non associare la stessa ad *“una tradizione produttiva”*, anziché alla comunità del luogo geografico collegato al segno¹⁰⁹, potrebbe non determinare né una forma di agganciamento, né un'evocazione, né *“un vero e proprio pericolo di inganno relativamente alla provenienza od alle caratteristiche di un prodotto sconosciuto alla generalità dei consumatori”*¹¹⁰: tuttavia tale scelta è l'unica a sembrare corretta, specie al fine di evitare discriminazioni

¹⁰⁸ Al fine di poter meglio tarare il “metro” di giudizio con riferimento alle ipotesi di inganno e agganciamento.

¹⁰⁹ Ma anche ai consumatori più smaliziati e, specie con riferimento ai prodotti agroalimentari, più appassionati ed esperti.

¹¹⁰ Così SARTI, “Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in “Studi in memoria di Paola Frassi”, pp. 623 ss.. Anche se occorre forse precisare che mentre il pericolo di inganno potrà essere più elevato ove sia “basso” il livello di conoscenza del segno; al contrario il pericolo di evocazione/agganciamento sarà inferiore ove il gradiente di conoscenza del segno non sia sufficientemente elevato.

irragionevoli rispetto alla tutela accordata agli altri diritti di proprietà industriale.

Occorre poi capire quale sia il livello da accordare ai singoli elementi di un segno ove questo, come spesso accade, sia composto da più elementi. Sul punto, anche se con specifico riferimento alle denominazioni di origine registrate a livello comunitario (ma il ragionamento appare certamente traslabile anche alla denominazioni di origine e indicazioni geografiche nazionali e internazionali), si è osservato che *“la registrazione di una denominazione contenente più termini trasmette ai singoli elementi costitutivi la stessa tutela conferita all'intera denominazione composta”*¹¹¹.

Tale affermazione è in linea di principio condivisibile, purché ovviamente l'elemento ripreso sia in sé idoneo a richiamare la denominazione nel suo complesso¹¹²: sul punto, infatti, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di precisare ,anche se unicamente con specifico riferimento ad un episodio di pretesa evocazione, che questa potrà esservi ogni qual volta *“il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione”*¹¹³ , mentre quella nazionale ha ad

¹¹¹ LUCIFERO, Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso “Parmesan”, in Giur. It., 2009, 3;P. 579

¹¹² E quindi a ingannare il consumatore su provenienza, qualità e caratteristiche del prodotto e/o a evocare comunque nella sua mente il prodotto originale.

¹¹³ C. Giust. CE, 26.2.2008, C-132/05, punto 44 in www.curia.europa.eu

esempio chiarito che l'uso di termini quali «balsamico» e/o «aceto» e/o «Modena » e/o «Reggio Emilia» singolarmente presi non può in alcun modo costituire violazione delle denominazioni «Aceto Balsamico di Modena» e/o «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» e possono essere quindi utilizzati da chiunque nelle etichettature di prodotti alimentari poiché un'ipotesi contraria *“consentirebbe, di fatto, il monopolio su alcune parole individualmente considerate da parte dei produttori che , a livello europeo, sono riusciti ad ottenere la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di tali prodotti unicamente con riguardo alla combinazione dei termini richiamati”*¹¹⁴.

E veniamo ora ad esaminare le tre specifiche forme di tutela che il C.P.I. garantisce alle “denominazioni di origine” e alle “indicazioni geografiche”, ossia:

- tutela contro un uso del segno o di altro mezzo comunque idoneo ad evocarne che sia idoneo ad ingannare il pubblico circa uno degli elementi caratterizzanti il rapporto tra prodotto e segno (ossia origine, qualità e caratteristiche del prodotto, legame con il territorio e conformità produttiva a *standard* predeterminati o quantomeno attesi);
- tutela contro qualunque utilizzo del segno idoneo a provocare uno sfruttamento indebito della sua reputazione con riferimento a prodotti che, pur non

¹¹⁴ Trib. Modena, 15 aprile 2011, inedita e che quindi si riproduce al termine del presente lavoro

essendo identici a quelli originali, sono con essi comparabili;

- tutela contro qualunque utilizzo del segno idoneo a provocare uno sfruttamento indebito della sua reputazione con riferimento a prodotti non comparabili con quelli originali.

2.2 Il divieto di inganno

Un primo gruppo di condotte vietate in base all'art. 30 c.p.i. corrisponde, come visto, ad ipotesi di utilizzazioni del segno idonee a causare un inganno del pubblico.

Il divieto di inganno non è ovviamente limitato all'uso diretto del segno, potendosi tale illecito verificarsi anche per mezzo dell'utilizzo di *“qualunque mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto”* che sia comunque idoneo ad indurre il consumatore in inganno su circostanze rilevanti.

E quali sono queste circostanze rilevanti?

Lo stesso dettato normativo stabilisce espressamente che l'inganno potrà concretizzarsi non solo in un errore sulla *“materiale provenienza del prodotto”* ma anche sulla presenza *“di caratteristiche qualitative che il pubblico associa ad una determinata provenienza geografica”* rendendo così ingannevole anche *“l'uso della denominazione o indicazione per*

*prodotti pur realmente provenienti dal territorio, e tuttavia privi di queste caratteristiche”.*¹¹⁵

La dottrina ha poi molto opportunamente¹¹⁶ individuato un'altra forma di inganno rilevante con specifico riferimento ai segni qui in esame: inganno che potrà verificarsi ogni qual volta nel consumatore si ingeneri l'erronea convinzione che il prodotto sia sottoposto, contrariamente al vero, ad una serie di verifiche e controlli, risultando così ingannevole l'uso di *“indicazioni pur veritiere in ordine all'origine geografica, o addirittura in ordine al rispetto di metodi tradizionali di produzione”* ma adottate *“da chi non sia assoggettato ad alcun controllo”*¹¹⁷ ove tali controlli siano previsti su base volontaria o obbligatoria (e sul punto non possiamo che rinviare a quanto diremo sub par. 3.1 circa gli effetti sul segno di questa specifica forma di inganno).

Del resto non può dimenticarsi che l'art.21 del D.Lgs. 206/05 (c.d. Codice del Consumo, la cui violazione costituisce, tra l'altro, atto di concorrenza sleale¹¹⁸, risultando quindi direttamente applicabile anche ai segni in questione), stabilisce espressamente alla lett. b) che *“è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti*

¹¹⁵ Così SARTI, in “Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 622;

¹¹⁶ Anche perché, in caso contrario, l'inganno per i segni dotati di sola “reputazione”, verrebbe a ridursi al mero inganno sulla provenienza geografica.

¹¹⁷ Così SARTI, in “Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in “Studi in memoria di Paola Frassi”, Milano, 2010, p. 622;

¹¹⁸ Sul punto, cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6^a ed., Milano, 2009, pp. 131 e ss..

al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:...b) le caratteristiche principali del prodotto, quali l'origine geografica ... o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”.

A livello più generale (avendo le forme di inganno sopra delineate una valenza meramente esemplificativa posto che l'art. 30 C.P.I. parla genericamente di “uso...idoneo ad ingannare il pubblico”), si è sostenuto che l'ingannevolezza del segno sussisterà ogni qual volta il messaggio ad esso connesso andrà “*oltre la funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegna invece al prodotto, che pretende di identificare, un contenuto inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore*”¹¹⁹.

La giurisprudenza comunitaria sul punto ha del resto affermato che “*ai fini della valutazione dell'idoneità ad indurre in errore di un'indicazione che compare su un'etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull'aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed*

¹¹⁹ Così LUCIFERO, “L'origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l'indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima”, in Giur.It., 2006, 7, 1413

*avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un'origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per valutare il carattere potenzialmente ingannevole dell'etichetta di cui trattasi (...), la durata dell'uso di una denominazione costituisce un elemento oggettivo che potrebbe modificare le aspettative del consumatore ragionevole*¹²⁰.

A livello di giurisprudenza nazionale si è invece sostenuto sia che *“l'adozione di un aggettivo di derivazione geografica costituisce violazione del diritto sulla denominazione stessa*¹²¹, sia che *“Non è ammissibile il tentativo di immettere sul mercato contrassegnandoli con propri marchi contenenti pure con qualche variazione, la scritta «Asiago», senza sottoporsi alla vigilanza e ai controlli degli organi preposti dalla legislazione di riferimento e ignorando tutta la disciplina che presiede alla lavorazione, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti caratterizzati dal riconoscimento di una DOP al fine di sfruttare la notorietà, l'apprezzamento e la diffusione conseguita dal prodotto originale con l'attribuzione in campo europeo della prefata denominazione d'origine*¹²².

¹²⁰ Così C. Giust. CE, 10 luglio 2009, C-446/07, punti 61 e 62 in www.curia.europa.eu

¹²¹ Così Trib. Varese, 7 settembre 1989 in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, n. 2443

¹²² Così Trib. Vicenza, 19 giugno 2002 in *Giur. ann. dir. ind.* 2003, n. 4502 la quale, peraltro, conferma la tesi secondo cui l'inganno può avere ad oggetto anche il rispetto di *standard* e disciplinari.

Anche l'AGCM ha giudicato ingannevole non solo la diffusione, effettuata tramite un sito *internet*, di messaggi pubblicitari relativi a generici prodotti oleari *“nella misura in cui sono idonei a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di provenienza del prodotto offerto, ingenerando allo stesso tempo confusione nei consumatori con l'olio «Chianti Classico» DOP e pregiudicandone, dunque, il comportamento economico. Il potenziale pregiudizio per i concorrenti è poi in re ipsa, in quanto essi non potrebbero non risentire dello sviamento di clientela provocato dall'errore in cui dovessero incorrere i destinatari al momento di orientare le proprie scelte”*¹²³ (inganno circa l'origine geografica e le caratteristiche e qualità del prodotto), ma anche l'utilizzo della denominazione «Filu e Ferru» in combinazione con immagini tipiche della cultura tradizionale sarda in quanto *“idonea a indurre i destinatari del messaggio ad associare la provenienza del prodotto alla predetta area territoriale, sia con riferimento al trattamento utilizzato per la sua distillazione che relativamente alle materie prime utilizzate”* e quindi idoneo *“ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla provenienza e alle caratteristiche di lavorazione del prodotto, con pregiudizio del loro comportamento economico”*¹²⁴ (inganno non solo sull'origine del prodotto, ma anche sul rispetto di determinati standard e tecniche produttive).

In ultimo, sempre in tema di tutela delle “denominazioni di origine” e delle “indicazioni geografiche” contro i fenomeni di

¹²³ Così AGCM, 27 luglio 2006, n. 15770 in www.agcm.it

¹²⁴ Così AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it

inganno, appare quanto meno opportuno evidenziare il punto di vista della Commissione circa l'utilizzo di indicazioni atte ad informare i consumatori della presenza, all'interno di un prodotto composto, di prodotti che possono fregiarsi di tali segni: in particolare sul punto la Commissione ha affermato che *“Le etichette dei prodotti alimentari trasformati e preparati spesso menzionano i principali ingredienti. Se un ingrediente è tutelato da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, il produttore del prodotto trasformato vorrà probabilmente reclamizzare la presenza di questo ingrediente nella composizione utilizzandone la denominazione registrata. I produttori dell'ingrediente possono tuttavia opporsi all'uso della denominazione registrata per la commercializzazione di un prodotto trasformato. Le norme generali in materia di informazione dei consumatori disciplinano le modalità e le condizioni per poter reclamizzare tali ingredienti senza indurre in errore il consumatore. Se per esempio, un ingrediente è citato nella denominazione di vendita, occorre indicarne la proporzione nell'elenco degli ingredienti”*¹²⁵.

Riassumendo, vi sarà dunque inganno quando:

- il segno venga direttamente utilizzato per prodotti;
- o i prodotti vengano comunque presentati in modalità tali da richiamare (anche solo indirettamente) il segno;

che siano apparentemente corrispondenti a quelli originali, ma che in realtà non sono tali o perché provenienti da una diversa

¹²⁵ Così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nel Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, Bruxelles, 2008, p. 15

zona geografica, o perché in concreto non dotati delle caratteristiche (anche produttive) derivanti dall'origine geografica rivendicata o comunque previste per quella origine geografica (perché ad esempio non sono stati rispettati i criteri fissati in un disciplinare).

2.3 Il divieto di evocazione della denominazione per prodotti comparabili

Il secondo gruppo di condotte vietate consiste nell'utilizzo del segno in modalità che non sono di per sé ingannevoli per il consumatore, ma risultino comunque idonee a evocare nella sua mente il segno con tutte le relative implicazioni preferenziali inevitabilmente destinate a riflettersi sul prodotto.

Tale fattispecie prescinde evidentemente da ogni pericolo di inganno per il consumatore potendosi configurare ogni qual volta il consumatore sia perfettamente cosciente di trovarsi di fronte ad un prodotto non “originale” (nel senso di proveniente da una diversa zona geografica e/o non dotato di determinate caratteristiche e/o comunque non rispettoso di determinati *standard* produttivi) ma venga comunque indotto a “pensare” ai prodotti originali, investendo così (anche inconsciamente quelli contraffattori di quella “luce di preferenza” che spetterebbe unicamente ai primi.

Sul punto si è giustamente osservato che *“la tutela non presuppone più necessariamente che si configurino situazioni di inganno del pubblico, essendo appunto sufficiente che, in*

*alternativa, l'uso dell'indicazione geografica dia vita ad un agganciamento parassitario” e che “l'espressione «sfruttamento indebito», per quanto ampia, indica infatti in termini univoci tutte le ipotesi di parassitismo o free riding nelle quali l'usurpatore si viene a trovare in condizione di vendere più agevolmente i suoi prodotti (sia in termini di risparmi di costi, sia in termini di più facile presa” sul pubblico), grazie agli effetti (per lui) vantaggiosi di un collegamento all'indicazione o alla denominazione geografica e al conseguente riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in questione”*¹²⁶

Tipico esempio di scuola di questo fenomeno si ha nell'ipotesi in cui il segno sia accompagnato da espressioni quali "tipo", "maniera", "metodo", ecc. o comunque vengano usate espressioni foneticamente idonee a richiamare il segno originale¹²⁷.

¹²⁶ Così SIRONI, in *“La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”*, in *Dir. ind.* 2010, 6, p. 536 e ss. Questa modifica consente quindi oggi di ritenere superata una risalente giurisprudenza che aveva avuto modo di affermare che *“Le normative dirette a tutelare le denominazioni d'origine hanno come loro unica funzione quella di garantire un prodotto determinato e tipico del luogo d'origine la cui tutela – a differenza dei marchi individuali – non copre i prodotti affini”* (così Cass., 19 marzo 1991, n. 2942) ritenendo in particolare che *“l'uso del toponimo Parma non può essere vietato a chi produca e commerci nella stessa zona prodotti dichiaratamente diversi dal prosciutto crudo, non confondibili con questo, poiché la disciplina ad esso relativa tutela la denominazione d'origine del solo prosciutto conservato con salagione e lunga stagionatura e non anche i prodotti affini come il prosciutto cotto”*: il che oggi non è più vero, posto che tali segni sono sicuramente tutelati, dalla norma in esame e dalla disciplina comunitaria su DOP e IGP, anche contro lo sfruttamento della reputazione, e non solo contro l'inganno del pubblico.

¹²⁷ Sul punto, cfr. SARTI, in *“Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 622;

Occorre poi aggiungere che, sebbene il riferimento di cui all'art. 30 C.P.I. all' *"uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano"* sia espressamente ed unicamente collegato dal testo della norma a fenomeni di inganno del pubblico su origine e qualità del prodotto (mentre l'evocazione è direttamente connessa unicamente all'uso del segno) , ritengo comunque corretto far rientrare in questa tipologia di illecito anche l'adozione di simboli, immagini ed espressioni diversi dal segno di per sé considerato che, pur non ingannando il consumatore sui profili sopra citati, risultino comunque idonee ad instillare nella mente del consumatore un collegamento con una precisa zona geografica qualificata e qualificante per il prodotto.

Negare ciò, significherebbe del resto svuotare di contenuto la nuova tutela contro l'evocazione introdotta dal D.Lgs. 131/10 potendo bastare, per sfuggire alla tutela, l'utilizzo di segni differenti da quello specificamente tutelato. In questo senso, infatti, si è giustamente affermato che *"la seconda parte dell'art. 30.1 c.p.i., rimasta invariata rispetto alla formulazione del 2005, ma ora applicabile anche alle ipotesi di sfruttamento parassitario...Ciò significa che la nuova tutela contro l'agganciamento, al pari di quella già prevista contro l'inganno, opera contro qualunque forma di evocazione dell'origine geografica, e quindi anche in ipotesi di uso di indicazioni indirette che in qualunque modo istituiscano nella mente del*

*consumatore un collegamento fra il prodotto e un certo territorio*¹²⁸.

(Anche) In tema di evocazione, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che *“la tutela di una denominazione d'origine nei confronti di ogni usurpazione o imitazione si applica quando i prodotti in questione sono identici o simili. Tale tutela è diretta ad assicurare che la qualità o i caratteri del prodotto interessato, che derivano dal suo ambiente geografico comprendente i fattori naturali ed umani, non siano oggetto di una appropriazione o riproduzione illegittima”* e che è *“l'utilizzo del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine per un prodotto o un servizio particolare che deve essere atta ad usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine. Tale prodotto o tale servizio entra quindi necessariamente in considerazione nella valutazione del rischio di usurpazione o di indebolimento della notorietà della denominazione d'origine”*¹²⁹.

Sempre la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che *“la nozione di evocazione (...), si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. In particolare può esservi l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di*

¹²⁸ Così SIRONI, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss.

¹²⁹ Così Trib. CE, 12 giugno 2007, T-57/04, punti 207 e 213 in www.curia.europa.eu

confusione tra i prodotti di cui è causa, pur non applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi della denominazione di riferimento che riprende la terminologia controversa e quindi sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designare il prodotto termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultando una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini” e che “L'eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio o in altro modo non ha alcuna incidenza sulla sua qualificazione per quanto riguarda le nozioni citate dall'art. 13, n. 1, lett. b)”¹³⁰.

Si è altresì precisato che “può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa” dovendosi altresì tener conto della “somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse” essendo tale somiglianza idonea “ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan”¹³¹.

¹³⁰ Così C. Giust. CE, 4 marzo 1999, C-87/97, punti 25, 26 e 29 in www.curia.europa.eu.

¹³¹ Così C. Giust. CE, 26 febbraio 2008, C-132/05, punti 44-48 in www.curia.europa.eu

Sempre ai fini delle concrete modalità con cui deve essere condotto il giudizio relativo alla sussistenza dell'evocazione, la giurisprudenza comunitaria ha dato grande rilievo alle effettive modalità di presentazione del prodotto affermando ad esempio che *“alcuni produttori di formaggio recante la denominazione «parmesan» commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. È legittimo dedurre che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio «parmesan» come un formaggio associato all'Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro Stato membro”*¹³².

Anche la giurisprudenza nazionale ha del resto avuto modo di approfondire il tema, affermando in particolare l'illiceità dell'utilizzo di una dicitura quale *“Le specialità regionali-salamella calabrese piccante”* in quanto ritenuta idonea a far intendere che il prodotto sulla quale essa era apposta fosse un *“salume preparato secondo quei parametri qualitativi tipici della tradizione salumiera calabrese. Infatti, la collocazione nel testo del messaggio dell'indicazione «Calabrese» e i caratteri grafici utilizzati risultano idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazione di origine protetta, in particolare della «Salsiccia di Calabria DOP»*¹³³.

¹³² Così C. Giust. CE, 26.2.2008, C-132/05, punti 44-48 in www.curia.europa.eu.

¹³³ Così AGCM 26 ottobre 2005 n.14821 in www.agcm.it la quale tuttavia ha formalmente giudicato la fattispecie come idonea a creare *“confusione nei consumatori tra il prodotto cui si riferisce e i salumi di Calabria*

Analogamente, (anche se sotto la vigenza del vecchio art. 31, D.Lgs. n. 198/1996 e quindi sanzionando l'illecito unicamente come atto di concorrenza sleale) si è stabilito sia che *“è illecita l'apposizione sull'etichetta di un prodotto del marchio «Havana Ron» unitamente alla dicitura, in caratteri scarsamente visibili «Caribe», in quanto idonea a suggerire ingannevolmente la provenienza del rum, se non esclusivamente quantomeno in parte, dall'isola di Cuba e dunque ad evocare suggestivamente la indiscussa particolare qualità del rum cubano, riconducibile alle caratteristiche climatiche dell'isola”*¹³⁴ .

Piuttosto sorprendentemente, non è invece stato ritenuto illecito (né sotto il profilo dell'ingannevolezza, né sotto il profilo dell'evocazione) l'utilizzo della *“denominazione «Original Südtiroler Bauernspeck» usata nel contesto di un marchio complesso”* in quanto ritenuta nello specifico *“una indicazione meramente descrittiva del prodotto venduto e come tale non autonomamente proteggibile”*¹³⁵: il che, com'è evidente, non può invece costituire una scriminante, posto che la "descrittività" rimanda appunto alle (prestigiose) caratteristiche del prodotto originale.

qualificati come DOP. Né l'indicazione in etichetta del luogo di produzione e di confezionamento vale ad escludere il carattere ingannevole del messaggio, in quanto detta indicazione viene riportata con caratteri assai più piccoli rispetto al resto del messaggio” senza cioè parlare di agganciamento/evocazione.

¹³⁴ Così Trib. Torino, 19 novembre 2001 in *Giur. ann. dir. ind.* 2001, n. 4380; ipotesi questa che tuttavia, per la peculiarità del caso, si pone in realtà a cavallo tra l'inganno del pubblico sull'effettiva origine geografica del prodotto e l'evocazione.

¹³⁵ Così T. Bolzano, 22.4.1998 in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3808.

Peraltro, il ragionamento svolto dalla Commissione in tema di modalità comunicative dell'utilizzo di prodotti a "denominazione di origine" o "indicazione geografica"¹³⁶ nella produzione di prodotti complessi sembra poter valere anche sotto il profilo dell'evocazione, posto che una comunicazione non corretta della circostanza, anche se ipoteticamente non idonea ad ingannare il consumatore, potrebbe comunque indurre il consumatore ad attribuire, anche inconsciamente, al prodotto composto le caratteristiche e soprattutto la reputazione di quello che in realtà è solo un suo ingrediente.

Concludendo, sembra dunque possibile parlare di "evocazione", sotto il profilo qui evidenziato, ogni qual volta un segno uguale o simile alla denominazione/indicazione azionata venga richiamato nella mente del consumatore in connessione con prodotti anche analoghi ma diversi¹³⁷ da quelli per i quali la denominazione/indicazione esplica il proprio ambito di tutela. Allo stesso modo si potrà parlare di evocazione quando, sempre per prodotti analoghi (nel senso sopra illustrato) a quelli originali, venga utilizzato un insieme di segni di per sé non interferenti con la denominazione/indicazione, ma nel loro complesso idonei a richiamarla, in una sorta di peculiare forma di *look-alike*, come avviene ad esempio nei casi di c.d. *Italian sounding*¹³⁸.

¹³⁶ Sul punto cfr. la nota 125.

¹³⁷ Ove fossero identici, infatti, si dovrebbe ricadere nella fattispecie di vero e proprio inganno.

¹³⁸ Sul punto cfr. GALLI, in La "nuova" contraffazione e la protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in Dir. Ind, 2007, p.83 ss., che descrive appunto il caso dell'"uso di marchi o anche qui di elementi distintivi di contorno idonei ad evocare agli occhi dei

2.4 Lo sfruttamento della reputazione del segno in relazione a prodotti diversi

Il terzo livello di tutela è invece relativo al divieto di *“ogni forma di sfruttamento della reputazione della denominazione o indicazione, e perciò a fronte dell'uso su prodotti cui il pubblico non può in alcun modo attribuire caratteristiche qualitative corrispondenti a quelle certificate dal nome geografico”*¹³⁹, divieto che dunque vale anche in relazione all'uso del segno in relazione a prodotti totalmente diversi a quelli per i quali esso viene lecitamente utilizzato venendo così ad estendere la protezione apprestata a questi segni sino a confini assai simili a quelli della *“c.d. “tutela extramerceologica” già nota alla disciplina dei marchi che godono di rinomanza”*¹⁴⁰.

consumatori un'origine geografica prestigiosa del prodotto per cui essi sono usati, pur senza menzionarla esplicitamente, ma anche qui sfruttando parassitariamente la rinomanza delle indicazioni geografiche evocate, anche quando non si giunge ad ingannare effettivamente il pubblico” e classifica questo fenomeno tra le forme di “nuova contraffazione”, accanto alle altre forme di indebito agganciamento alla reputazione di segni distintivi e denominazioni d'origine.

¹³⁹ Così SARTI, in “Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 623.

¹⁴⁰ Così CONTINI, *La tutela delle denominazioni d'origine*, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p.42. IN questo senso, appare peraltro corretto richiamare i fenomeni di “indebito vantaggio” e “pregiudizio” tipici della disciplina dei marchi che godono di rinomanza: in questo senso può infatti essere qui utilmente richiamata la dottrina che già si è occupata della tutela contro lo *“sfruttamento parassitario”* delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette a livello comunitario; in particolare detta tutela è stata già espressamente accomunata a quella dei marchi rinomati, essendosi osservato al riguardo come l'art. 13, Reg. CE n. 510/2006 sia una norma *“particolarmente significativa, perché in pratica appresta a queste denominazioni una protezione anche extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella dei marchi che godono di rinomanza”* (così GALLI, in *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, Riv. Dir. Ind., 2, 2004, p. 71).

Sul punto si è giustamente osservato che *“la norma del c.p.i. non lascia vuoti di tutela, andando oggi a coprire tutte le situazioni di inganno e di agganciamento, a prescindere dalla vicinanza o lontananza merceologica tra i prodotti originali e quelli per i quali la denominazione è usata dal terzo”*¹⁴¹

Non è ovviamente mancato chi abbia proposto una interpretazione più restrittiva della portata del divieto di sfruttamento della reputazione, affermando in particolare (anche se con specifico riferimento a quanto previsto a livello comunitario dall'art. 13, Reg. CE n. 510/2006) che la protezione in questione si riferirebbe *“solo ai «prodotti comparabili»...e, quindi non necessariamente ai beni affini: ciò perché l'attestazione di qualità si riferisce solo ai beni cui fanno specifico riferimento i disciplinari”*¹⁴² e che *“lo sfruttamento della reputazione presuppone probabilmente sempre un agganciamento all'immagine della denominazione o indicazione originale, e perciò una certa omogeneità delle motivazioni rilevanti per l'acquisto”*¹⁴³.

Questi rilievi sono però contrari alla lettera della norma citata, così come di quella del nuovo art. 30 C.P.I. che parla espressamente di uso comunque idoneo a sfruttare la reputazione (*“o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta”*); inoltre le

¹⁴¹ Così SIRONI, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss.

¹⁴² Così AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, p. 161.

¹⁴³ Così SARTI, in “Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 623.

“limitazioni” sopra riportate sembrano altresì contrarie alla *ratio* della disciplina in questione, che evidentemente non consente di distinguere tra diversi gradi di sfruttamento della reputazione, rendendola lecita quando non sia “*motivazione rilevante*” per l'acquisto, ma venga comunque ad attrarre l'attenzione del consumatore verso il prodotto mediante il richiamo alla valenza simbolica del segno.

Ciò è stato chiaramente riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, che ha avuto modo di affermare sul punto che “*La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo di dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da essa acquisita...Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costruirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto*”¹⁴⁴ ed ha altresì precisato che lo scopo della tutela di questa tipologia di segni è anche quello “*di evitare l'uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che desiderino trarre profitto dalla reputazione acquisita*” dagli stessi¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Così sia C. Giust. CE, 20 maggio 2003, C-469/00, punto 64; sia C. Giust. CE, 20 maggio 2003, C-108/01, punto 49 entrambe in www.curia.europa.eu.

¹⁴⁵ Così C. Giust. CE, 2 luglio 2009, C-343/07, punto 106 in www.curia.europa.eu.

Del resto (come peraltro già accennato in precedenza) è del tutto evidente che lo sfruttamento della reputazione di "indicazioni geografiche" e "denominazioni di origine" coinvolga tutte le componenti della reputazione stessa, che può non dipendere unicamente dalle qualità intrinseche del prodotto ma anche, e oggi forse soprattutto, dall'immagine (di *elite*, tradizione, artigianalità, ecc.) che gli operatori interessati hanno saputo guadagnarle/creare nel tempo, eventualmente anche con abili operazioni di *marketing*. Ne consegue quindi che tale sfruttamento interesserà non tanto, o comunque non soltanto, i soggetti attivi nella produzione di prodotti appartenenti alla medesima (o a una simile) categoria merceologica di quelli che possono legittimamente fregiarsi di tali segni (i quali, semmai, potranno essere maggiormente interessati a sfruttare i connotati qualitativi più strettamente legati al prodotto tutelato, ponendo in essere attività più tipicamente ingannatorie, spacciando ad esempio il proprio prodotto non originale per quello che può legittimamente fregiarsi del segno tutelato), ma piuttosto i soggetti attivi nella produzione di prodotti e fornitura di servizi che nulla hanno a che fare con quelli che possono lecitamente fregiarsi di una indicazione geografica e/o di una denominazione di origine ma che comunque potrebbero avvantaggiarsi della reputazione, o, se si preferisce dell'"immagine" (espressione che comprende tutti i "nuovi valori" commerciali che investono ormai anche i prodotti tipici) di cui il prodotto originale gode presso i consumatori.

In questo senso si è del resto affermato che l'indebito sfruttamento *“sembra ricorrere ogniqualvolta la DOP o IGP mantiene un valore promozionale anche per prodotti merceologicamente diversi, di cui il pubblico comprenda la reale provenienza”*, in questo caso con la precisazione che l'utilizzazione di tali segni *“potrà al più essere ammessa per prodotti apprezzati in virtù di caratteristiche completamente differenti”*¹⁴⁶, precisazione condivisibile, in quanto, come già si accennava, l'uso di tali segni, per essere proibito, dovrà almeno essere idoneo a richiamare in concreto, nella mente del consumatore, l'immagine di cui gode l'indicazione o la denominazione tutelata, cosa che in determinate circostanze – vuoi per la distanza delle categorie, vuoi per le concrete modalità dell'uso – potrebbe effettivamente non avvenire.

Pertanto, che gli insegnamenti relativi al Reg. CE n. 510/2006 qui in parte richiamati, siano utilizzabili anche per interpretare l'effettiva portata del nuovo art. 30 C.P.I. sembra essere confermato anche dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. 131/10, nel quale si dà espressamente atto della finalità di tali modifiche di rendere la disciplina nazionale di questa tipologia di segni il più uniforme possibile alla disciplina di matrice comunitaria relativa a I.G.P. e D.O.P., rilevando in particolare che *“l'espressione utilizzata nel testo corrisponde esattamente a quella che il Regolamento comunitario n. 2006/510 utilizza*

¹⁴⁶ SARTI, Commento al Reg. 510/2006, in UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 4^a ed., Padova, 2007, p. 1035

*per definire l'ambito di protezione delle DOP e IGP riconosciute a livello comunitario*¹⁴⁷.

2.5 La tutela contro gli atti di concorrenza sleale

Come noto, anteriormente al varo del C.P.I., “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” erano tradizionalmente tutelate nel nostro Paese esclusivamente sulla base della disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., e ciò anche in ragione dell'esplicito richiamo in questo senso effettuato dall'art. 31, D.Lgs. n. 198/1996¹⁴⁸.

Oggi, come già detto questa peculiare tipologia di segni può godere della più ampia tutela codicistica pur essendo fatta espressamente salva la disciplina della concorrenza sleale, che quindi si aggiunge, sussistendone i presupposti, a quella (comunque più ampia) prevista dal Codice.

Appare dunque quanto meno opportuno fare una rapida carrellata della principale dottrina e giurisprudenza che si è occupata della tutela di questi segni sotto lo specifico profilo della concorrenza sleale.

¹⁴⁷ Nello stesso senso v. i primi commenti alla riforma in questione, che hanno sottolineato come “L'art. 30...riprende ora pressoché alla lettera il dettato dell'art. 13, 1° co., lett. a), Reg. CE n. 510/2006 in materia di DOP e IGP, che impone agli Stati membri di proteggere queste denominazioni anche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta», e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario”: così GALLI, La tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo, in GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, p. 20

¹⁴⁸ Oggi espressamente abrogato dall'art. 246 C.P.I.

In particolare si era precisato che *“le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, quali destinate a garantire ai consumatori l'esistenza dei prodotti stessi di determinate caratteristiche e qualità, hanno una disciplina di carattere essenzialmente pubblicistico, e di recente anche internazionale; rispetto ad entrambe le forme di protezione, la violazione si risolve nella consumazione di un illecito di concorrenza sleale come tale senz'altro da reprimere”*¹⁴⁹.

Dibattuta era la classificazione dell'illecito tra le diverse ipotesi di cui all'art. 2598 c.c.

Secondo una parte, peraltro minoritaria, della giurisprudenza l'uso illecito di una denominazione di origine e di una indicazione geografica rientrava tra le fattispecie di concorrenza sleale confusoria disciplinate dall'art. 2598, n. 1, c.c., in quanto idonea ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto acquistato avrebbe una determinata origine che in realtà esso non ha, cadendo quindi in errore. In questo senso è stata ritenuta integrare *“altresì gli estremi della concorrenza sleale illecita ex art. 2598. n. 1. c.c.”* la messa in commercio di bottiglie contraffatte "Champagne Pommery" in quanto ritenuta idonea a generare confusione fra i consumatori, che sarebbero convinti di acquistare autentico Champagne¹⁵⁰.

Analogamente era stata ritenuta illecita sempre ex art. 2598, n. 1, c.c. l'apposizione su bottiglie di etichette contenenti

¹⁴⁹ Così Trib. Varese, 7 Settembre 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, n° 2443

¹⁵⁰ Così Trib. Genova, 7 Aprile 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, n° 1541

un insieme di elementi letterali e figurativi che costituivano un'indiretta indicazione della provenienza del prodotto, risultata falsa o comunque fallace e cioè idonea a indurre in errore il consumatore sulla reale provenienza (geografica) del prodotto stesso. In particolare si era affermato che *“chi ponga in vendita una bevanda alcolica da lui stesso prodotta in Italia attraverso la miscelazione di un whisky importato dalla Scozia con alcool etilico rettificato e acqua distillata (miscela alla quale secondo l'art. 9, L. 7.12.1951, n. 1559 può essere apposta la denominazione whisky) in bottiglie recanti delle etichette contenenti un insieme di elementi letterali e figurativi che costituiscono una indiretta indicazione della provenienza del prodotto dalla Scozia, compie atto di sleale concorrenza ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c.”*¹⁵¹.

Tale specifica qualificazione era stata peraltro contestata sulla base dell'esatto rilievo per cui essa sarebbe stata frutto di *“una abbastanza equivoca definizione dottrinale delle denominazioni in questione come segni distintivi della provenienza, in relazione a certe caratteristiche qualitative tipiche del prodotto”*¹⁵², obiezione questa che oggi trova conferma anche nel dato letterale dell'art. 1 c.p.i. il quale distingue espressamente “marchi ed altri segni distintivi”, da una parte, e “indicazioni geografiche e denominazioni di origine”, dall'altra¹⁵³.

¹⁵¹ Trib. Roma, 19 Giugno 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, n° 1322

¹⁵² Così GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, p. 215

¹⁵³ Anche se, lo si ripete ancora una volta, l'evoluzione normativa ora portata a compimento dal D.Lgs. 13.8.2010, n. 131 ha ridotto le differenze tra le due categorie di segni, determinando un

L'orientamento prevalente, sostenuto anche dall'esplicito richiamo in questo senso effettuato dal già citato art. 31, D.Lgs. n. 198/1996, inquadrava dal punto di vista concorrenziale l'uso illecito di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nella disciplina del divieto di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., in quanto l'uso illecito di tali segni veniva (giustamente) considerato idoneo non solo ad attribuire al prodotto una provenienza che esso in realtà non ha (ingenerando così nel consumatore la falsa convinzione di acquistare un prodotto proveniente da una determinata zona geografica), ma soprattutto ad attribuire al prodotto *“pregi che non ha e che invece sono propri del prodotto costruito nel paese falsamente indicato”*, poiché *“di regola il risultato cui mette capo l'uso di false indicazioni di provenienza consiste non già nel contribuire ad una confusione fra attività e prodotti, ma al contrario nel far apparire l'utente esattamente individuato (attraverso il suo marchio) come appartenente a quella cerchia privilegiata di produttori che operano in una determinata località. L'utente si attribuisce falsamente e così usurpa, un pregio (l'appartenenza ad una determinata zona geografica)*

“ravvicinamento ...sia sul piano della tutela (che, come abbiamo visto, anche per le denominazioni di origine sta progressivamente avanzando verso una sempre più intensa protezione della reputazione di cui la denominazione goda presso il pubblico), sia su quello – strettamente correlato al primo sul piano del bilanciamento di interessi – del rilievo primario attribuito alla non ingannevolezza del segno (che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e che è ora divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto comunitario dei marchi), creando una sorta di diritto comune dei segni commerciali: che non significa ovviamente uniformità di disciplina per segni di tipo diverso, ma certamente esistenza di un denominatore comune tra essi” (così GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv.Dir. Ind.*, 2004, I, p.79).

che spetta invece ad altri concorrenti, individuati ratione loci”

¹⁵⁴ .

Del resto l'uso anche se parziale, del nome di una denominazione protetta, evocando (in maniera ingannevole o anche solo involontaria) nel consumatore la realtà proveniente da una località diversa da quella effettiva, costituisce appunto un tipico caso di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e ciò indipendentemente dal fatto che le caratteristiche del prodotto siano, di fatto, uguali o simili. In questa prospettiva particolare peso è infatti riservato alla percezione del pubblico, vale a dire, in prima approssimazione al modo in cui il segno è, in un determinato contesto, percepito, o meglio avvertito dal pubblico cui il segno si rivolge¹⁵⁵.

La giurisprudenza aveva del resto affermato in merito che *“quando un prodotto sia caratterizzato agli occhi del consumatore dalla sua specifica provenienza geografica, alla quale vengono ricondotte determinate caratteristiche e pregi, il presentare come originario di tale zona un prodotto analogo proveniente da altra località costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi, indipendentemente dal fatto che le caratteristiche del secondo prodotto siano, di fatto uguali o simili o addirittura migliori di quelle del prodotto originale”*¹⁵⁶ ed analogamente che *“In virtù di quanto stabilito dalla disposizione normativa di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., sussiste un'ipotesi di*

¹⁵⁴ Così GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, p. 216

¹⁵⁵ Sul punto cfr. LUCIFERO, *Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmesan"*, in *Giur. It.*, 2009, 3, p.579

¹⁵⁶ Così Trib. Milano, 19 Giugno 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, n° 146

*concorrenza sleale per appropriazione di pregi nel caso in cui venga adottata una denominazione di origine controllata senza che vi siano i presupposti previsti dal decreto ministeriale che la disciplina*¹⁵⁷.

Infine, una dottrina aveva ha ricondotto le false denominazioni di origine e indicazioni geografiche nella fattispecie di cui all'art. 2958, n. 3, c.c., in quanto atti *“con cui l'imprenditore attribuisce qualità inesistenti alla sua impresa (nel complesso o nei suoi elementi, per es. i suoi prodotti)”*, ritenendo in particolare che si potesse *“affermare che costituiscono atto di concorrenza sleale tutte le false indicazioni, che abbiano la capacità di sviare la clientela”*, come ad esempio *“quando si indicano come di produzione italiana dei vini esteri”*¹⁵⁸. Allo stesso modo, più recentemente è stato affermato, con particolare riferimento alle DOP/IGP registrate a livello comunitario, che *“risulta in particolare pertinente il richiamo all'art. 2598 n. 3 c.c. ed ai principi della concorrenza sleale per violazione di norme di diritto pubblico tendenti ad imporre limiti all'attività economica”*¹⁵⁹.

L'art. 2598 n.3 c.c. è stato peraltro richiamato a tutela degli interessi della generalità dei concorrenti (ossia anche di quelli non attivi nel territorio di riferimento del segno) affermando in particolare che *“nei confronti di questi concorrenti l'uso della falsa indicazione di provenienza ha gli effetti di una*

¹⁵⁷ Così App. Bologna, 24 Giugno 1996 in *Giur. ann. dir. ind.* 1997

¹⁵⁸ Così AULETTA, MANGINI, *Della Concorrenza*, in *Comm. Scialoja, Bianca*, Bologna 1987, p. 241 ss.

¹⁵⁹ Così SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 638

qualsiasi comunicazione commerciale ingannevole e si qualifica come pubblicità ingannevole che costituisce concorrenza sleale sia in quanto vietata dalla normativa specifica sia in quanto comportamento contrario ai principi della correttezza professionale”¹⁶⁰

2.6 Le indicazioni geografiche “semplici”

Occorre chiedersi poi se vi possa essere spazio di tutela (e quindi anche di esclusiva, più o meno ampia) con riferimento a quei segni aventi un significato comunque geografico rispetto al quale, tuttavia, non sussista un concreto rapporto con il territorio di provenienza nel significato visto al primo capitolo.

In particolare ci si chiede: può invocarsi la tutela di un segno sicuramente atto ad individuare una certa zona geografica, ove il fattore ambientale ed umano di detta zona non sia tale da influenzare in modo determinante le caratteristiche del prodotto proveniente dal territorio corrispondente e non sia idoneo ad influenzarne nemmeno la reputazione del medesimo prodotto (ovverosia non vi sia alcun legame tra prodotto e territorio)?

La giurisprudenza comunitaria ha espressamente ammesso la sussistenza (e quindi la tutelabilità) di tali segni da essa definiti come “indicazioni geografiche semplici”¹⁶¹

¹⁶⁰ AUTERI, in “Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale”, in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, p. 34

¹⁶¹ Contrapposte da una parte alle vere e proprie “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” (per le quali, come già visto, il

ritenenndole comunque idonee a *“informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati”*¹⁶² e per le quali è quindi configurabile quanto meno un'ipotesi di inganno.

Anche la dottrina si è occupata di questi peculiari segni definendoli appunto come *“le indicazioni espressive esclusivamente della provenienza del prodotto da una certa zone, senza che a questa provenienza siano collegate qualità, caratteristiche o reputazione del prodotto”*¹⁶³ o, più ampiamente, come *“le indicazioni di provenienza cui il pubblico attribuisce (o può attribuire anche potenzialmente) importanza ricollegando alle stesse una reputazione anche se non riconducibile a precisi e verificabili fattori”*¹⁶⁴.

Sempre in dottrina si sono individuati tre diversi requisiti per la tutela delle cosiddette «indicazioni geografiche semplici»:
i) non devono essere una semplice variazione di denominazioni registrate a livello comunitario, nemmeno se chi ne invoca la tutela è il titolare del segno comunitario; ii) non devono essere (e non devono diventare) generiche nel paese di origine; iii)

legame con il territorio e requisito fondante), e dall'altro alle c.d. “indicazioni generiche”

¹⁶² Si vedano, tra le altre, CGCE, 18 novembre 2003 C-216/01, CGCE, 8 settembre 2009, C-478/07 e CGCE, 7 novembre 2000, C-312/98 e CGCE, 10 novembre 1992 C-3/91 tutte in www.curia.europa.eu

¹⁶³ SIRONI, in *“La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”*, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss. Analogamente, cfr, DE PASQUALE, *La denominazione geografica non qualificata: una nuova categoria*, in DInd, 2003, 6 secondo cui esse sono quelle per le quali non esiste *“alcun rapporto tra il prodotto e la sua origine geografica in quanto non idone(i) a trasmettere alcuna informazione, sulla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto”*.

¹⁶⁴ Così AUTERI, in *“Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale”*, in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, p.50

devono comunque essere percepite nel paese di origine come indicazione di un territorio di provenienza¹⁶⁵.

Del resto è stato giustamente osservato che *“la provenienza geografica dell'impresa e dei prodotti o servizi deve essere annoverata tra le circostanze cui il pubblico attribuisce importanza e che possono influenzarne le preferenze non solo quando la qualità, reputazione o caratteristiche dei prodotti siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali umani e di tradizione, e quindi non soltanto quando si tratta di indicazioni geografiche qualificate, ma anche quando la provenienza dell'impresa o dei prodotti possa comunque influenzare le preferenze del pubblico o di una parte di esso, ad esempio perché il paese, la regione o la località indicata abbia una tradizione industriale in generale o in uno specifico settore che dia alle imprese che vi operano ed ai loro prodotti un'aura di competenza, serietà ed affidabilità e quindi anche quando si tratti di indicazioni geografiche semplici”*¹⁶⁶.

In questa specifica ed ulteriore categoria sembra del resto possibile far rientrare anche la fattispecie del c.d. *"Made in"*, peraltro disciplinata anche da specifica normativa penale ed amministrativa¹⁶⁷, fermo restando che è indiscutibile che, almeno per certi comparti produttivi, la provenienza

¹⁶⁵ Sul punto cfr Così SARTI, Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p.651 ss.

¹⁶⁶ Così Giuri' Codice Autodisciplina pubblicitaria, 01.04.2003, n. 64 in *Dir. Industriale*, 2003, 569.

¹⁶⁷ Art. 4, co. 49, 49 bis e 49 ter, L. 24.12.2003, n. 350 e successive modifiche

genericamente italiana (o da altri Paesi rinomati per la qualità delle loro produzioni in specifici settori) dei prodotti sia comunque idonea ad attribuire agli stessi *“un'aura di competenza, serietà ed affidabilità”* (tutti elementi che incidono sulla reputazione del prodotto stesso) connessa alle tecniche e tradizioni di produzione, il che potrebbe indurre a ritenere che in realtà tale segno costituisca, quantomeno in tali settori, una vera e propria indicazione geografica.

Ora, qual è l'ambito di tutela riservato a questi segni dalla disciplina nazionale?

Ove in questa categoria vengano (come ritengo corretto) inclusi tutti quei segni che, pur non possedendo i requisiti per accedere alla procedura di registrazione comunitaria, siano comunque idonei a attribuire agli stessi *“un'aura di competenza, serietà ed affidabilità”* (venendo quindi a combaciare con una sorta di denominazione di origine o indicazione geografica di fatto) gli stessi potranno essere certamente tutelati sia in base all'art. 2598 c.c., sia in base all'art. 30 C.P.I.¹⁶⁸.

Ove invece tali segni non siano in grado di comunicare alcunché al pubblico (e non siano stati usati o registrati come marchio, eventualmente anche collettivo) rappresentando un *“mero toponimo del tutto neutro agli occhi del consumatore”* lo

¹⁶⁸ In questo senso cfr. AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, in *“Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”*, Torino, 2009, in p. 162 secondo cui potrà essere invocata *“la protezione meno specifica, prevista dall' Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci (14.4.1891), ratificato con L. 4.7.1976, n. 676, che sul piano del diritto interno trova protezione nella disposizione dell'art. 30 c.p.i. (che, anche questa volta, trova anch'essa completamente da un lato nella disciplina processuale e sanzionatoria del Codice e dall'altro nell'illecito concorrenziale)”*

stesso non potrà evidentemente accedere alla tutela di cui all'art. 30 C.P.I. (a cui possono accedere unicamente i segni per i quali esista quantomeno un rapporto tra territorio e reputazione) e assai probabilmente nemmeno a quella di cui all'art. 2598 c.c. posto che *“non si riesce a immaginare come il suo uso, anche in relazione a prodotti provenienti da una zona diversa, possa costituire atto di concorrenza sleale, dovendosi per definizione escludere che vi sia un agganciamento a una reputazione qui non esistente o un inganno rilevante per le scelte d'acquisto del consumatore”*¹⁶⁹ e che del resto lo specifico art. 2598 n. 2 c.c. *“trova applicazione a qualsiasi nome geografico o altro segno che indichi o suggerisca anche indirettamente la provenienza di prodotti da una determinata zona o località quando il pubblico attribuisca per qualsiasi ragione importanza alla provenienza dei prodotti da tale zona o località”*¹⁷⁰.

2.7 Conflitti con i marchi individuali e collettivi

L'art. 30 C.P.I. fa espressamente salvi i diritti di marchio configgenti con una denominazione di origine o indicazione geografica ove i primi: *i)* siano sorti anteriormente alla denominazione di origine o indicazione geografica; *ii)* siano stati acquisiti in buona fede.

¹⁶⁹ SIRONI, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss.

¹⁷⁰ Così AUTERI, in “Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale”, in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, p.29.

La disciplina nazionale sul punto è del resto analoga a quella adottata a livello comunitario sempre in tema di conflitto tra denominazioni di origine/indicazioni geografiche e marchi anche se, obbiettivamente, quest'ultima appare nello specifico assai più dettagliata: l'art. 3 quarto comma del Reg. CE n. 510/2006 prevede infatti che *“una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”*, mentre l'art. 14, secondo comma del medesimo regolamento stabilisce che, indipendentemente dalla data di effettiva registrazione della DOP/IGP, sono fatti salvi i diritti di marchio acquisiti in buona fede anteriormente al 1° gennaio 1996, purché il marchio non sia nel frattempo incorso in un'ipotesi di nullità o decadenza per i motivi previsti dalla Dir. n. 89/104/CEE (oggi divenuta la Dir. n. 2008/95/CE).

Del resto i requisiti di “salvezza del marchio” di cui alla norma citata sono in linea con quanto era stato proposto a livello internazionale per risolvere questo tipo di conflitti ove si è sempre sostenuto che il criterio da seguire per risolvere i conflitti tra le denominazioni d'origine ed i marchi ad esse anteriori fossero quelli del divieto d'inganno del pubblico e del divieto di ogni forma di sfruttamento parassitario della reputazione di cui goda l'indicazione di origine¹⁷¹.

¹⁷¹ Sul punto, cfr *“Possible solutions for conflicts between trademarks and geographical indications and for conflicts between homonymous geographical indications”* reperibile al sito www.wipo.org, nonché in

Per comprendere l'effettivo ambito di applicazione della disciplina in esame, occorre anzitutto individuare un criterio utile per determinare con precisione l'eventuale anteriorità del marchio rispetto alla denominazione.

Se infatti non vi possono essere equivoci rispetto alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche registrate vuoi a livello comunitario, vuoi a livello internazionale, per escludere l'anteriorità dei marchi quanto meno nel caso in cui gli stessi siano posteriori alla presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione europea della D.O.P. o I.G.P. (ovvero, per le denominazioni riconosciute da una Convenzione internazionale ad esse specificamente dedicata alla data di ratifica del trattato che abbia dato ad esse espresso riconoscimento), più difficile è stabilire questa anteriorità in relazione a denominazioni "di fatto" (tali essendo del resto anche quelle registrate prima del formale riconoscimento), che pure, come si è visto, sono egualmente considerate dagli artt. 29 e 30 C.P.I. e rispetto alle quali è spesso difficile fornire una attendibile datazione dell'effettivo inizio della notorietà (non puramente locale) di esse, alla quale sembra necessario fare riferimento in questo caso, avvalendosi di un criterio analogo a quello che l'art. 17 C.P.I. prevede per risolvere i conflitti tra marchi registrati e di fatto: anche se, almeno per le

particolare la Risoluzione sulla *Question Q 191, Relationship between Trademarks and Geographical Indications* approvata al 40° Congresso di AIPPI tenutosi nell'ottobre 2006 a Göteborg e reperibile alla pagina web www.aippi.org/download/committees/191/RS191English.pdf. si veda anche il *Report* del Gruppo italiano di AIPPI predisposta in vista di tale Congresso (GALLI, SANNA, DE ANGELIS, BARONI, GIORA, SIRONI, *Report of the AIPPI Italian Group on the Question Q 191 (Relationship between Trademarks and Geographical Indications)*, 2006, in www.aippi.org

denominazioni connesse ad attività di tradizione plurisecolare, l'anteriorità della denominazione rispetto al marchio risulterà sostanzialmente *in re ipsa*.

Per le denominazioni la cui notorietà generale sia sorta solo posteriormente al sorgere dei diritti su un marchio (individuale), diventa invece importante stabilire la buona fede del titolare del marchio.

Al riguardo la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di precisare che *“la nozione di buona fede deve essere valutata tenendo conto del complesso della normativa, nazionale e internazionale, in vigore al momento in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio. Il titolare del marchio non può infatti fruire in linea di principio di una presunzione di buona fede se disposizioni allora vigenti ostavano chiaramente a che la sua domanda potesse essere legalmente accolta”,* e che *“affinché il marchio registrato in buona fede possa fruire del mantenimento dell'uso, non devono sussistere le cause di nullità o di decadenza previste dalle relative disposizioni della prima direttiva 89/104”*¹⁷² quale ad esempio il divieto di adozione come marchio, tra l'altro, di *“segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente da segni che in commercio possono servire a designare...la provenienza geografica...del prodotto”*¹⁷³.

Sempre con riferimento alla disciplina comunitaria (ma con considerazioni che valgono anche in relazione alle

¹⁷² Così C. Giust. CE, 4 marzo 1999, C-87/97, punti 35 e 37 in www.curia.europa.eu

¹⁷³ Cfr. art. 13, primo comma C.P.I.

denominazioni nazionali, per cui vige sotto questo profilo la medesima regola), si è sostenuto in dottrina che la buona fede comprenderebbe *“ogni ipotesi in cui il titolare abbia agito ignorando l'esistenza della denominazione geografica (perché non ancora tipica o perché non nota in un certo territorio) o comunque avendo ragionevoli motivi per ritenere che il marchio non contrastasse con essa”*¹⁷⁴ fermo però restando che “l'ignoranza” del titolare del marchio non potrà essere “colpevole” e che per stabilire se lo sia o si dovrà evidentemente tener conto degli elementi indiziari che possono indicare questa sua conoscenza¹⁷⁵.

Inoltre, sembra corretto ritenere che il marchio (anteriore) che venga utilizzato in modo da approfittare della rinomanza che sia stata nel frattempo acquisita dalla denominazione di origine, possa decadere per ingannevolezza sopravvenuta¹⁷⁶ o per perdita di capacità distintiva¹⁷⁷, ad esempio perché utilizzato per prodotti privi delle caratteristiche (ed *in primis* della provenienza territoriale) che il pubblico ricollega a tale denominazione, o perché ha perso, agli occhi del pubblico, la capacità di ricollegare univocamente alla responsabilità di un

¹⁷⁴ SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, 216

¹⁷⁵ Sotto questo profilo sembra del resto corretto fare riferimento alle considerazioni svolte da dottrina e giurisprudenza a proposito della registrazione in malafede di cui all'art. 19, secondo comma C.P.I.

¹⁷⁶ Art. 14, secondo comma, lett. a), C.P.I.

¹⁷⁷ Art. 13, quarto comma, C.P.I.

solo soggetto (appunto il titolare del marchio) i prodotti per i quali esso venga usato¹⁷⁸.

In tal senso si è giustamente osservato che *“la coesistenza di un marchio e di una indicazione geografica è certamente suscettibile di trarre in inganno il consumatore perché ingenera la convinzione che il prodotto, così presentato e propagandato, rappresenti il frutto di quanto offerto dalla regione geografica indicata. Pertanto, in tali casi, sarà facilmente possibile cadere nell'errore dell'indicazione dell'origine di un prodotto alimentare finito diverso dall'effettiva origine della materia prima”*¹⁷⁹.

E proprio in tema di coesistenza tra segni (anche se con specifico riferimento a quelli di natura comunitaria) si è sottolineato come *“il regime di coesistenza è coerente con la natura «ibrida» delle indicazioni geografiche che non sono puri segni distintivi, ma piuttosto standard qualitativi, che operano su un piano parzialmente diverso rispetto ai marchi e, soprattutto con il favor che il legislatore comunitario attribuisce a DOP e IGP rispetto ai marchi registrati”*¹⁸⁰

¹⁷⁸ Sul punto si è infatti affermato che “è da ritenersi che il divieto di adottare quale marchio un segno ingannevole circa la provenienza geografica costituisca in ultima analisi un idoneo e al contempo ragionevole correttivo alle situazioni in cui il marchio anteriore si agganci alla reputazione di un determinato milieu geografico” (così GIOVE-COMELLI, La corte di giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche in Dir. Ind. 2011, 4, p. 351 e ss.)

¹⁷⁹ Così LUCIFERO in “L’origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l’indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima, in Giur. It. 2006, 7

¹⁸⁰ Così GIOVE-COMELLI, La corte di giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche in Dir. Ind. 2011, 4, p. 351 e ss.

L'art. 30 non sembra del resto fare alcuna distinzione di trattamento tra marchi "comuni" e marchi che invece godono di rinomanza i quali saranno quindi ugualmente sottoposti alla disciplina sopra commentata. Sotto questo profilo occorre invece ricordare come la disciplina comunitaria preveda invece all'art. 3 del Reg. 510/06 che *"una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto"*¹⁸¹.

In sostanza, la scelta del legislatore comunitario sembra essere stata quella di far soccombere la registranda denominazione/indicazione rispetto ad un marchio rinomato e/o notorio ove vi sia un concreto pericolo di indurre in errore il consumatore circa la reale identità del prodotto. In questo senso è stato del resto affermato che la Commissione avrebbe *"una facoltà di valutazione discrezionale, pur in presenza di un marchio anteriore legittimamente acquisito con il quale la DOP o IGP sarebbe in contrasto, consentendole di decidere, in relazione alle circostanze del caso concreto, se privilegiare l'interesse all'esclusiva sul marchio ovvero l'interesse alla tutela dell'indicazione geografica, e quindi se rifiutare la registrazione della denominazione o indicazione geografica oppure se*

¹⁸¹ Sebbene le Espressioni "reputazione" e "notorietà", con riferimento ai marchi, abbiano come noto, un significato tecnico molto preciso, non si può escludere che, con specifico riferimento alla disciplina in questione, siano state in realtà utilizzate in senso prettamente atecnico e in mera funzione di sinonimo di "conosciuto". Peraltro, in assenza di specifiche distinzioni, sembra possibile sostenere che la registrazione della denominazione di origine e indicazione geografica possa essere negata anche a fronte dell'esistenza di un marchio di fatto che goda di una reputazione o che sia comunque notorio nel senso sopra precisato, purché lo stesso sia tutelato nel Paese comunitario cui la notorietà si riferisce.

*concederla nonostante il marchio*¹⁸²: del che vi è però ragione di dubitare, posto che la norma indica un criterio preciso per la valutazione che la Commissione deve compiere, e cioè quello di stabilire se la denominazione è *“tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”*, il che può certamente presentare margini di incertezza, ma non consente alla Commissione di effettuare un bilanciamento tra gli interessi contrapposti che vengono in considerazione nel caso di specie¹⁸³.

Dovendo quindi i marchi anteriori convivere con i successivi segni oggetto del presente studio, in dottrina (anche se sempre con specifico riferimento ai segni di matrice comunitaria) si è parlato di degradazione del diritto di marchio *“da un regime di esclusiva ad un regime di coesistenza”* che implica in sostanza un *“un esproprio dei marchi o una loro confisca”*, giustificabile solo alla luce di una prospettiva di *“esigenze di matrice schiettamente pubblicistica di valorizzazione e promozione delle produzioni locali, di incentivi al mondo rurale (non scevri da venature protezionistiche), di conservazione di posti di lavoro in determinati comparti, che ovviamente portano a tracciare regole che si collocano al di fuori dei principi della proprietà intellettuale e che anzi*

¹⁸² Così SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, 215

¹⁸³ La valutazione sulla idoneità ingannevole andrà compiuta con riferimento all'ambito territoriale cui si riferisce la notorietà e/o reputazione del marchio "opponente": ovviamente ove si tratti di un marchio comunitario, la notorietà/rinomanza andrà parametrata all'intero territorio comunitario, mentre ove si tratti di un marchio nazionale (o internazionale esteso solo ad alcuni paesi della comunità) il giudizio andrà parametrato al solo Stato membro coinvolto.

rivendicano, in ragione della loro dichiarata natura pubblicistica, una supremazia sul diritto privato dei segni distintivi”¹⁸⁴.

È del resto evidente che il titolare di un marchio anteriore, il quale fino a quel momento aveva potuto godere di un diritto di esclusiva pieno e assoluto, non solo sarà costretto a convivere con un segno di portata e ambito di tutela tale da essere sicuramente in grado di limitare le sue possibilità di "manovra", ma che tale regime di convivenza può anche essere idoneo a "cannibalizzare" il marchio anteriore, in particolare nell'ipotesi in cui, proprio a causa della notorietà acquisita dalla denominazione di origine o indicazione geografia, il marchio divenga ingannevole o perda la sua capacità distintiva, essendo quindi come visto soggetto a decadenza.

Proprio in relazione alla possibilità di "movimento" dei titolari di un marchio anteriore, è stato del resto precisato (sempre con riferimento ai segni di matrice comunitaria) da una parte che *“i titolari di tali marchi non sono privati a causa dell'adozione del regolamento impugnato della possibilità di usare il loro diritto di marchio nei limiti in cui conformemente all'art. 14 n. 2 del regolamento di base, l'uso di tali marchi a condizione che siano registrati in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione, può proseguire nonostante la registrazione di una denominazione di origine. Solo qualora i marchi incorrano nella nullità o nella decadenza per i motivi previsti dalla direttiva*

¹⁸⁴ Così SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, p. 219

89/104 i loro titolari potrebbero essere privati del diritto di usarli”¹⁸⁵ e dall'altra che tali soggetti possono “rivendicarne il beneficio, se del caso, solo limitatamente a detto marchio esistente e non al fine di registrare nuovi marchi, inesistenti nel momento in cui è stata decisa la protezione dell'indicazione geografica, anch'essi contenenti l'indicazione geografica in questione”¹⁸⁶ con l'ovvia conseguenza che il diritto del titolare del marchio anteriore verrà necessariamente compromesso in quanto da una parte verrà sostanzialmente azzerata la sua possibilità di estensione della tutela con nuove registrazioni di marchio per differenti classi merceologiche e dall'altra verrà limitato il suo diritto di utilizzo del marchio, essendogli quanto meno imposto (per evitare l'inganno del pubblico che, in certe specifiche situazioni, rischia addirittura di essere *in re ipsa*) di adottare opportuni accorgimenti (quali ad esempio *disclaimers* in etichetta), specie ove egli utilizzi il proprio marchio in relazione a prodotti non rispettosi del disciplinare di produzione.

Ma qual è, invece, il rapporto tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi ad esse successivi? Sul punto l'art. 30 C.P.I. tace.

Tuttavia appare utile ricordare che, sul punto, l'art. 14, primo comma del Reg. CE n. 510/2006 stabilisce che “*qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle*

¹⁸⁵ Così Trib.CE, 13 dicembre 2005, T-381/02, punto 78 in www.curia.europa.eu

¹⁸⁶ Così Trib. CE, 11 maggio 2010, T-237/08, punto 150 in www.curia.europa.eu

situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati" disposizione questa che richiamata anche dal Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, il cui art. 164 dispone espressamente che *"Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del Regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare l'articolo 14"*.

Ebbene, appare logico sostenere che le stesse regole valgano anche per i marchi corrispondenti a quelle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, anche non registrate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 29 C.P.I.; ciò non solo in ragione del generale divieto di registrazione dei segni privi di capacità distintiva¹⁸⁷ ma anche in quanto l'uso di essi possa interferire con l'ambito di protezione delle denominazioni di origine/indicazioni geografiche anteriori, in base al principio generale della coincidenza tra ambito di estensione del potere invalidante dei segni anteriori e ambito di esclusiva ad essi attribuito, imposto anche dalla Dir. n. 89/104/CEE (oggi divenuta la Dir. n. 2008/95/CE) e dal Regolamento sul marchio comunitario.

Occorre peraltro evidenziare come il principio per cui sono fatti salvi i "diritti di marchio anteriormente acquisiti in

¹⁸⁷ Art. 13, primo comma C.P.I.

buona fede”, non distingue tra marchi individuali e marchi collettivi.

Tuttavia appare logico sostenere come per i secondi debbano necessariamente valere regole diverse, anzitutto in considerazione del fatto che per gli stessi non vige il divieto assoluto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente da denominazioni geografiche dettato dall'art. 13 C.P.I., al quale l'art. 11, terzo comma C.P.I. deroga espressamente, salvo vietare la registrazione di esse anche come marchi collettivi quando *“i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”*¹⁸⁸.

Va altresì ricordato come, sul tema del rapporto tra marchi collettivi e denominazioni di origine e indicazioni geografiche, una parte della dottrina abbia sostenuto che l'esistenza di una denominazione di origine/indicazione geografica non sia conciliabile con i marchi collettivi, affermando in particolare che *“non parrebbe che una denominazione geografica possa essere anche protetta come marchio collettivo: questa soluzione, infatti, rischierebbe di limitare la legittimazione all'uso del segno ai soli operatori cui sia preliminarmente stato consentito l'accesso*

¹⁸⁸ Limitazione che peraltro non è prevista dall'art. 66 del Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario.

*all'organizzazione*¹⁸⁹ e che le indicazioni geografiche *“non possono probabilmente costituire oggetto di marchi collettivi”*¹⁹⁰.

Questa posizione è stata tuttavia contrastata¹⁹¹ in particolare sulla base dell'art. 53, sedicesimo comma della L. 24 aprile 1998, n. 128 la quale stabilisce che *“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 DOP, IGP e STG”* il che sembra tra l'altro indicare sia che i consorzi di tutela sono comunque legittimati a registrare (anche successivamente alla registrazione della medesima) un marchio collettivo corrispondente ad una denominazione di origine/indicazione geografica protetta a livello comunitario, sia che i marchi collettivi corrispondenti registrati anteriormente dagli stessi consorzi restano validi.

In questo senso è stato del resto affermato, con riferimento alle denominazioni/indicazioni registrate a livello comunitario, che *“la DOP e IGP dovrebbero comunque essere ragionevolmente registrabili quali marchi collettivi geografici, conformemente agli artt. 15.2 della direttiva e 64.2 RMC. In*

¹⁸⁹ Così AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, in *“Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”*, Torino, 2009, pp.343 e ss.

¹⁹⁰ Così VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6^a ed., Milano, 2009, p. 249

¹⁹¹ Cfr. in particolare MAGELLI, *“Marchio e nome geografico”*, in GALLI (a cura di), *Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione*, Padova, 2002, 55 ss., spec. 62 e GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, Riv. Dir. Ind., 2, 2004 pp.79 ss.

contrario non vale richiamare gli artt. 14.1. reg. 510/2006 e 7.1, let. k) RMC. Queste norme prevedono un impedimento assoluto alla registrazione per le ipotesi di violazione della DOP o IGP: ma nessuna violazione evidentemente ricorre quando lo stesso titolare procede a registrare la denominazione geografica anche quale marchio collettivo. Né varrebbe replicare che la tutela delle DOP e IGP quali marchi collettivi determinerebbe l'applicazione di norme incompatibili con il reg. 510/2006. In particolare è infondato il timore che il titolare di una DOP o IGP registrata quale marchio collettivo rifiuti di concederne l'uso ad imprenditori che pur rispettino gli standard qualitativi tradizionali della zona. Questo rifiuto sarebbe certo incompatibile con la funzione delle DOP e IGP¹⁹².

La possibile convivenza tra marchi collettivi e denominazioni geografiche su uno stesso segno è del resto testualmente prevista anche dall'art. 66, Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, che prevede che *“un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso 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”¹⁹³.*

¹⁹² Così SARTI, La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, pp. 343 ss.

¹⁹³ Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, nel senso della registrabilità delle denominazioni d'origine come marchio collettivo si possono utilmente richiamare le conclusioni presentate il 10 luglio 2003 dall'Avvocato Generale nel procedimento C-100/02, relativo al conflitto tra i marchi di due acque minerali ("Gerry" per un'acqua minerale proveniente dalla fonte Gerolstein in Germania e "Kerry" per un'acqua

In tema di “compatibilità” tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche da un lato e marchi collettivi dall’altro, è stata peraltro proposta anche un’interpretazione più restrittiva secondo cui *“lo stesso segno in cui consiste la DOP o IGP non può essere (successivamente) registrato anche come marchio collettivo...fermo restando che i consorzi di tutela restano assolutamente liberi di registrare marchi collettivi, e che l'unica incompatibilità concerne la registrazione di marchi coincidenti con la DOP/IGP (o da essa non sufficientemente differenziati)”*¹⁹⁴.

Tale interpretazione potrebbe apparentemente trovare una base testuale nell'art. 14, primo comma, del Reg. CE n. 510/2006, che sembra effettivamente vietare in generale la registrazione come marchio (senza distinguere tra individuale e collettivo) di una denominazione di origine o indicazione geografica, precisando però che tale divieto sussiste solo nel caso in cui detto marchio corrisponda *“ad una delle situazioni di cui all'articolo 13”* (ovvero sia idoneo ad ingannare il consumatore circa l'origine o le qualità del prodotto, sia idoneo

proveniente da una fonte irlandese), ove si è affermato che l'esclusione dalla registrazione come marchio dei segni o delle indicazioni che in commercio possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto di cui all'art. 3, 1° co., lett. c), Dir. n. 89/104/CEE sarebbe “temperato da due deroghe”, ossia che *“il divieto di registrazione viene meno qualora il marchio abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso ovvero quando esista un'associazione che abbia registrato l'indicazione relativa alla provenienza geografica quale marchio collettivo”* il che implica appunto che una denominazione d'origine/indicazione di provenienza possa in pari tempo formare l'oggetto di un marchio collettivo.

¹⁹⁴ Così SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, p.238.

ad usurpare, imitare o evocare indebitamente la denominazione/indicazione, sia idoneo a sfruttarne illecitamente la reputazione, sia utilizzato per prodotti diversi ma comparabili): tutte ipotesi sicuramente riscontrabili in marchi (individuali o collettivi) registrati vuoi da soggetti terzi, vuoi anche da singoli produttori (che potrebbero sfruttare il marchio per limitare lo spazio di manovra degli altri produttori), ma non certo nei marchi collettivi registrati da un consorzio di tutela che ha come obiettivo proprio quello di tutelare e valorizzare la denominazione/indicazione.

Anche la Corte di legittimità ha del resto riconosciuto la possibilità di convivenza tra marchio collettivo e denominazione geografica, affermando che *“la denominazione d'origine rassicura il consumatore su di una provenienza che è di per sé qualità, mentre il marchio sull'identità di un prodotto in quanto tale. Le due funzioni possono trovarsi a coincidere in capo allo stesso avente diritto, posto che ricorrano per entrambi i presupposti richiesti dalla legge”*¹⁹⁵.

Analogamente da parte dei giudici di merito si è ritenuto sia che *“non vi sono ostacoli di natura logico-giuridica alla coesistenza della tutela per una denominazione di origine (prevista da una specifica legge) con quella per un marchio collettivo registrato”*¹⁹⁶; sia che fosse perfettamente tutelabile il marchio collettivo "Prosciutto di Parma" appartenente al

¹⁹⁵ Cass., 28 novembre 1996, n. 10587, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, 37

¹⁹⁶ App. Bologna, 26 maggio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3124

Consorzio di tutela del prosciutto di Parma, contro l'adozione di un nome a dominio www.prosciuttoparma.it¹⁹⁷.

Del resto, l'effettivo problema che i marchi collettivi corrispondenti ad una denominazione geografica pongono è in realtà quello dell'ambito dei soggetti autorizzati ad utilizzarlo: mentre infatti di regola *“Il soggetto che registra il marchio collettivo può, nel regolamento che lo accompagna, prevedere una maggiore o minore «apertura» del gruppo di coloro che saranno autorizzati ad usarne”*¹⁹⁸, nel caso del marchio collettivo corrispondente a una denominazione d'origine o a una indicazione di provenienza e ad essa successivo, il titolare dovrà necessariamente consentirne l'uso a tutti i produttori della zona tipica, configurandosi al riguardo un loro diritto cui fa da contraltare una posizione obbligatoria in capo al titolare del marchio, che può essere configurata alla stregua di un obbligo a contrarre simile a quello del monopolista¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, pubblicata in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2002, p. 447 e ss. provvedimento che ha peraltro ritenuto come il medesimo domain names costituisse anche violazione della corrispondente DOP, quest'ultima sanzionata sotto il profilo della concorrenza sleale, ancorché il sito dell'imitatore fosse rivolto essenzialmente alla vendita di spazi pubblicitari sfruttando la rinomanza del nome

¹⁹⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6ª ed., Milano, 2009, p.283

¹⁹⁹ Così GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, Riv. Dir. Ind., 2, 2004, p. 80 il quale afferma che “si tratterà qui di marchi collettivi particolari, nel senso che il titolare di essi dovrà concederne l'uso a tutti i produttori della zona tipica, secondo una logica analoga all'obbligo di contrarre del monopolista» ed osserva che «anche questa disposizione, pur particolare, sembra però collocarsi nella prospettiva indicata sopra, di considerare le denominazioni d'origine, i segni distintivi, e le disposizioni sull'etichettatura e sulla pubblicità in coordinamento fra loro, nell'ambito di un sistema generale del diritto della comunicazione d'impresa»

In questo senso si è del resto affermato (pur escludendo la convivenza dei due diritti, che invece, come abbiamo visto, sembrerebbe ammessa dalle norme richiamate) che *“la registrazione di un precedente marchio collettivo come denominazioni d'origine non comporta un cumulo delle due tutele, ma implica l'assoggettamento in toto del segno alla regolamentazione di fonte comunitaria della DOP: con una conseguente, automatica estensione della legittimazione all'uso del segno dai soli imprenditori che formavano la compagine consortile a tutti gli operatori in grado di soddisfare i requisiti oggettivi, pubblici ed omogenei dettati dai relativi disciplinari”*²⁰⁰ e che *“l'uso della denominazione o indicazione geografica non può essere vietato agli operatori della zona che rispettino il disciplinare e perciò l'esclusiva conferita dal marchio collettivo (anche ad ammettere il cumulo) non può dare al suo titolare il potere di decidere discrezionalmente in merito all'uso del segno”*²⁰¹.

Nello stesso senso si è del resto espressa anche la giurisprudenza, affermando che *“Le denominazioni di origine protette (DOP) hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto*

²⁰⁰ Così ABRIANI, Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica, in Giur. It., 2001, 2, p. 318

²⁰¹ Così SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, Milano, 2009, p.238.

acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte denominazioni; tutti gli imprenditori che rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di registrazione vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo della denominazione di origine protetta, quand'anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico”²⁰².

Le considerazioni precedenti, ancorché siano state svolte essenzialmente in relazione alle denominazioni d'origine del settore agroalimentare disciplinate dal diritto comunitario, sembrano trasponibili anche alle rimanenti denominazioni d'origine/indicazioni geografiche, non essendovi ragioni per trattarle in modo differente.

In ogni caso, poi, le registrazioni conseguite non potrebbero essere in alcun modo fatte valere per impedire l'uso della denominazione di origine/indicazione geografica da parte di soggetti che possiedano i requisiti per farlo, e ciò anche nel contesto di altri validi marchi, secondo quanto espressamente previsto, rispettivamente per i marchi individuali e per quelli collettivi, dall'art. 21, primo comma, lett. b) C.P.I., e dall'art. 11, quarto comma, ultima proposizione C.P.I., naturalmente con il limite della conformità di tale uso alla correttezza professionale.

In modo eguale e contrario tali registrazioni non potranno essere utilizzate in modalità non coerenti con il messaggio collegato alla denominazione di origine e indicazione geografica

²⁰² Così Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001, in *Giur. It.*, 2001, p. 318

e all'immagine dei prodotti da essa contraddistinti o comunque con modalità tali da costituire una violazione di quanto previsto dall'art. 30 C.P.I. o da indurre in errore il consumatore, in conformità di quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, C.P.I.

Il secondo comma dell'art. 30 C.P.I. fa inoltre salvo anche il diritto dei terzi di utilizzare nell'attività economica il proprio nome o il nome del proprio dante causa nell'attività medesima, purché ciò venga fatto in modalità tali da non indurre in inganno il pubblico.

Ciò similmente alla regola dettata per i marchi dall'art. 21, primo comma lett. a), C.P.I., che consente l'uso nell'attività economica del proprio nome e indirizzo, ancorché corrispondenti all'altrui marchio, purché tale uso sia conforme alla correttezza professionale.

Sul punto in giurisprudenza si è ritenuto che *“la denominazione «F.lli Parmigiani», con riferimento alla produzione e commercializzazione di prosciutti crudi o cotti non tutelati non può ritenersi costituire né uso (o impiego) diretto, né uso indiretto, né imitazione o evocazione della DOP «Prosciutto di Parma», atteso che la detta denominazione, in ragione della particolare composizione, è chiaramente indicativa di un cognome, come si desume dalla aggiunta F.lli, e conseguentemente, in alcun modo idonea a costituire un impiego commerciale indiretto della DOP «Prosciutto di Parma», né presenta attitudine evocativa dell'origine del*

*prodotto alimentare in questione*²⁰³, decisione che applica correttamente il disposto del citato secondo comma dell'art. 30 C.P.I., in quanto ha posto la propria attenzione sull'uso concretamente fatto del segno in questione, giungendo a ritenere che, nonostante il patronimico in questione fosse utilizzato anche in funzione di marchio (e, quindi, presumibilmente, con una certa rilevanza anche grafica), lo stesso fosse comunque stato utilizzato sul mercato in modalità concretamente non ingannevoli, e comunque non idonee neppure ad agganciarsi alla denominazione geografica azionata²⁰⁴.

Ad ogni modo, è evidente che il giudizio in questione dovrà sempre essere condotto in concreto e caso per caso, evitando ogni generalizzazione.

2.8 Conflitti con altri diritti di proprietà industriale

Gli artt. 29 e 30 C.P.I non disciplinano in alcun modo il rapporto (e gli eventuali conflitti) intercorrente tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche da un lato e diritti di proprietà industriale diversi dai marchi dall'altro.

Ai fini di tale indagine appare pertanto utile richiamare alla mente quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 Reg.

²⁰³ Così Trib. Bologna, 10 gennaio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5235

²⁰⁴ Possibilità di agganciamento che dovrà sempre essere concretamente valutata benché il secondo comma dell'art. 30 non riprenda testualmente questo limite (previsto solo nel 1° co.), esso deve ritenersi in essa implicito, sulla base di un'interpretazione sistematica della norma, alla luce della sua *ratio* complessiva

510/06 il quale dispone in maniera perentoria che, ove il segno che si vorrebbe proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e sia quindi idoneo ad ingannare il consumatore rispetto alla vera origine del prodotto, la domanda di registrazione dovrà essere respinta.

A prima vista tale "divieto" appare più che comprensibile ed estensibile anche ai segni di matrice nazionale posto che l'art. 63, Reg. CE 2100/94 stabilisce espressamente che *“quando è concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio approva per la varietà in questione la denominazione varietale proposta dal richiedente”*, denominazione che ai sensi degli artt. 17 e 18 del medesimo regolamento è destinata a rimanere necessariamente associata alla varietà in questione anche successivamente all'estinzione della privativa industriale ad essa associata²⁰⁵, divenendo così in concreto il nome generico del prodotto connesso alla varietà tutelata.

Analogamente l'art. 114 C.P.I. stabilisce espressamente che *“la varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica”* e che tale denominazione *“deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto”*.

In buona sostanza, poiché la denominazione della varietà vegetale è destinata inevitabilmente a divenire il nome generico

²⁰⁵ Sul punto è stato in particolare affermato che “l'art. 17 del regolamento pone l'obbligo di utilizzare la denominazione varietale” (così MORRI, Commento al Reg. CE n. 2100/94, in Comm. Ubertazzi, 4^a ed., Padova, 2007, p. 1336)

del prodotto a cui essa è associata, tale espressione viene sin da subito considerata generica e quindi non proteggibile quale D.O.P. e I.G.P. ai sensi del regolamento comunitario.

Questo divieto aveva del resto molto preoccupato il governo italiano, il quale in sede di elaborazione comunitaria del «Libro Verde sulle qualità dei prodotti agricoli» aveva espressamente giudicato come inderogabile *“l'esigenza di individuare risposte efficaci che consentano una complementarietà fra il Reg. n. 510/2006 e registro varietale, tenendo sempre presente l'importanza di contravvenire l'utilizzo strumentale dei nomi di varietà vegetali connesso a nomi geografici”* e precisando altresì che *“si sono verificati una serie di casi in cui la registrazione delle varietà vegetali che includono nomi geografici, soprattutto nel settore ortofrutticolo, sia avvenuta in data antecedente alla richiesta di riconoscimento per poi vantare un diritto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente, impedisce l'eventuale conclusione positiva dell'iter procedurale”*, giungendo addirittura a chiedere *“la definizione di un blocco delle registrazioni a livello comunitario di varietà vegetali contenenti nomi geografici”*²⁰⁶ preoccupazione che nasceva in sostanza dalla possibilità, tutt'altro che infrequente, che il costitutore di una varietà vegetale adottasse per individuare la medesima un "nome geografico", il che porterebbe, a detta del Ministero, se non all'insorgere di veri e propri abusi di diritto, quanto meno ad

²⁰⁶ Così M.I.P.A.F., Dossier Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, Roma, 2008, 3, pp. 15 e 16.

impedimenti di tutela (e quindi anche di sviluppo) in relazione a patrimoni culturali e gastronomici tradizionali.

Si può tuttavia dubitare del fondamento effettivo di una simile preoccupazione (quanto meno rispetto alle varietà di matrice comunitaria), posto che il già richiamato art. 63, Reg. CE 27.7.1994, n. 2100/94 stabilisce espressamente al par. 3, lett. d), che *“esiste un impedimento all'attribuzione di una denominazione varietale qualora la denominazione sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un'altra legislazione”*.

Di conseguenza, ove il "segno geografico" sia, già anteriormente alla concessione di una privativa per varietà vegetale, utilizzato per indicare una produzione tipica del territorio relativo le cui caratteristiche, qualità o reputazione siano più o meno ad esse connesse, a soccombere sarà la denominazione della varietà vegetale; quando invece il "segno geografico" sia utilizzato per indicare una produzione tipica del territorio relativo le cui caratteristiche qualità o reputazione siano ad esso connesse solo da epoca successiva al deposito della omonima varietà vegetale, allora non potrà essere concessa la registrazione della DOP e IGP, fermo restando che, poiché i segni costituenti una DOP o una IGP tendenzialmente devono essere costituiti *“da nomi già noti sul piano sociale”*²⁰⁷, in quanto connessi a produzione di tradizione

²⁰⁷ Si veda il già citato LATTANZI, Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso «Grana Padano», in Riv.Dir.Agr., 2002, 44

spesso plurisecolare, appare assai difficile (se non forse in relazione a segni rispetto ai quali venga richiesta una registrazione quale IGP esclusivamente sulla base di una reputazione insorta in tempi recenti) ipotizzare che un segno registrabile come DOP o IGP possa realmente soccombere rispetto alla denominazione di una varietà.

Tale conflitto appare ancor più velleitario a livello di segni di portata nazionale posto che, in assenza di una procedura di registrazione, e quindi in assenza di controllo preventivo sulla valenza generica del segno, essa potrà essere accertata solo in sede di “giudizio di validità” del segno con l’ovvia conseguenza che ove esso dovesse essere ritenuto generico (e quindi non idoneo a comunicare alcunché al consumatore nemmeno sotto il profilo della reputazione) non potrà avere accesso ad alcuna tutela; in caso contrario (ossia nel caso in cui il segno abbia in sé un significato rilevante per il consumatore) la denominazione/indicazione sarà certamente in possesso dei requisiti di tutela.

Un discorso analogo sembra possa essere svolto anche con riferimento ai nomi di razze animali (fermo restando il divieto di brevettazione delle razze animali di cui all’art. 45 C.P.I. per cui in questo caso non potrà parlarsi di effettivo conflitto tra diritti di proprietà industriale): è infatti evidente che in questo caso il legislatore comunitario ha voluto considerare fin da subito come generico il nome delle razze animali (probabilmente al fine di evitare restrizioni alla libertà delle merci eccessivamente gravose e che avrebbero potuto limitare

lo sviluppo del commercio di bestiame tipico di una determinata zona geografica), genericità che tuttavia a livello nazionale, in assenza di una procedura di registrazione, non potrà essere valutata in automatico ma andrà accertata caso per caso tenendo conto dei fattori eventualmente creatisi sul mercato con riferimento al segno.

Del resto, sempre a livello comunitario, l'art. 3, par. 3, Reg. CE 14.12.2006, n. 1898/2006 precisa che *“per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza. Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza”*, affermando così in maniera cristallina che da una parte non basta la semplice registrazione di una denominazione quale nome di una varietà vegetale/razza animale per causare un conflitto rilevante, e dall'altra che comunque il giudizio di contrasto tra i segni dovrà

essere sempre svolto in concreto (e ciò, lo si ripete, dovrà avvenire a maggior ragione a livello nazionale dove non esiste una procedura di registrazione), il ch  dovrebbe tendenzialmente portare ad escludere reali casi di confusione.

2.9 La valorizzazione attiva delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Sin qui abbiamo parlato delle diverse forme di tutela dei segni oggetto del presente studio e del loro (spesso difficile) rapporto con altri e diversi diritti di propriet  industriale.

Appare per  utile chiedersi se, per gli operatori del settore, vi possa essere lo spazio per un'ulteriore forma di sfruttamento del segno diversa dal puro e semplice impiego in combinazione con il prodotto tipico ed in particolare se i soggetti autorizzati all'uso del segno possano sfruttarlo con riferimento a settori merceologici diversi da quello principale.

L'interesse ad una simile opportunit    evidente ove solo si consideri la possibilit  per nuove iniziative produttive territoriali di porsi legittimamente (in quanto a ci  espressamente autorizzati) a traino della reputazione del segno specie nel settore dei servizi (manifestazioni, alberghi ecc.) che possono avere un grande interesse a comunicare alla propria clientela un particolare legame con la produzione tipica e rinomata del territorio.

Sotto questo profilo, si   gi  avuto modo di affermare come la recente riforma dell'art. 30 C.P.I. operata dal D.Lgs.

131/10, oltre che ampliare la tutela del segno nei confronti di uno sfruttamento indebito della reputazione del medesimo, abbia altresì *introdotto “nuove possibilità di sfruttamento attivo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche”*, proprio con riferimento alla possibilità per i soggetti legittimati all'utilizzo di tali segni di adottare i medesimi in settori merceologici diversi da quello più strettamente collegato al segno in questione, eventualmente anche concedendo gli stessi in licenza a soggetti terzi posto che la preservazione del segno *“non debba per forza essere operata in forma meramente conservativa, ma possa avere anche connotati estensivi”*²⁰⁸, essendo evidentemente interesse dei soggetti legittimati all'uso di tali segni quello di promuovere gli stessi ampliandone il più possibile la stessa reputazione²⁰⁹.

E' del resto evidente che tale fine promozionale e di incremento della reputazione possa essere raggiunto anche per mezzo dell'uso del segno in settori diversi da quello proprio del medesimo, purché ovviamente tale “utilizzo extramerceologico” rimanga *“coerente al messaggio collegato alla denominazione/indicazione e all'immagine dei prodotti da essa contraddistinti, per evitare di ingannare il consumatore”*.

Ciò deve quindi indurre l'interprete a chiedersi se dalla nuova forma di tutela ora apprestata alle “denominazioni di origine” e “indicazioni geografica” contro ogni forma di

²⁰⁸ Così CONTINI, Le opportunità di sfruttamento della nuova protezione delle denominazioni di origine e il ruolo dei Consorzi, in GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, 43 ss.

²⁰⁹ Anzi, come vedremo meglio in seguito, il fine promozionale del segno è connaturato alla stessa natura dei Consorzi di tutela.

sfruttamento parassitario delle stesse non possa farsi discendere la *“possibilità di sfruttamento attivo”* di esse, ossia *“se allo ius excludendi alios si accompagna anche uno ius utendi per prodotti o servizi diversi da quelli coperti dalla denominazione, ma ad essa comunque ricollegabili nella percezione del pubblico, che consenta ai titolari di tali segni di lecitamente adottarli, o di concederli in licenza a soggetti interessati a sfruttare la loro reputazione, in settori diversi da quello direttamente «coperto» dal segno stesso”*²¹⁰.

Ritengo francamente che a tale quesito possa essere data una risposta affermativa al quesito: ciò non solo in quanto la recente riforma della disciplina nazionale dei segni qui in esame ha reso ancor più evidente il ravvicinamento della disciplina specifica a quella dei marchi (per i quali la possibilità di sfruttamento del segno in tutti i possibili settori è ammessa), ma anche in quanto *“non sembra ... che possa essere negato che (per usare le parole adottate dalla giurisprudenza comunitaria) sia diretto interesse dei soggetti legittimati all'uso della medesima «costruirsi una clientela», promuovendo il segno in questione e ampliandone il più possibile la stessa reputazione, esattamente come avviene per i titolari dei marchi d'impresa; e ciò potrebbe senza dubbio essere fatto anche mediante un uso riferito a classi merceologiche totalmente differenti da quella per cui la denominazione gode di tutela diretta (comprese attività di merchandising)”* posto che del resto

²¹⁰ Così ancora CONTINI, Le opportunità di sfruttamento della nuova protezione delle denominazioni di origine e il ruolo dei Consorzi, in GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, 43 ss.

“questa conclusione sembra (...) trovare una conferma anche sotto il profilo letterale dalla norma, data la scelta del legislatore di fare esplicito riferimento al divieto di «sfruttamento indebito»²¹¹ della reputazione»: il che, argomentando a contrario, sembrerebbe concedere un certo spazio ad ogni eventuale sfruttamento della reputazione che non sia «indebito», in quanto espressamente autorizzato da un soggetto a ciò legittimato e tale appunto da non determinare inganno del pubblico»²¹².

Ove si condivida questa impostazione, occorrerà tuttavia chiedersi chi, in concreto, possa attuare questa peculiare forma di sfruttamento: problematica questa che verrà specificamente approfondita al successivo par. 3.3.

²¹¹ La cui valenza generica, tale da lasciare “*eccessiva discrezionalità nell’interprete*” era stata peraltro rilevata dal Consiglio di Stato nel suo parere n.2590/10 del 23 giugno 2010, parere tuttavia che non è stato accolto dal legislatore con approvazione anche della dottrina (cfr. SIRONI, in “*La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*”, in *Dir. ind.* 2010, 6, p. 536 e ss.) la quale ha parlato proprio di “*formula aperta*”, il che quindi lascia aperta anche l’interpretazione qui proposta.

²¹² Così sempre CONTINI, Le opportunità di sfruttamento della nuova protezione delle denominazioni di origine e il ruolo dei Consorzi, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 44.

Capitolo III

I soggetti attivi nella tutela e valorizzazione del segno

3.1 Stato, enti locali, consorzi e singoli produttori

Ma quanti e quali sono i soggetti che rivestono un ruolo più o meno attivo nella creazione, gestione e tutela delle “denominazioni di origine” e delle “indicazioni geografiche”?

Questa non è certo una domanda da poco, se si pensa che in dottrina si è osservato che *“la qualificazione delle indicazioni geografiche quali diritti di proprietà industriale lascia pensare che le sanzioni del c.p.i. siano azionabili soltanto nell’interesse del proprietario titolare (la cui individuazione è in realtà problematica)”*²¹³. difficoltà che, con specifico riferimento alla disciplina nazionale di cui agli artt. 29 e 30 C.P.I., risulta amplificata anche dal silenzio assoluto sul punto.

Si può dunque cercare uno spunto interpretativo dall’esame della rilevante normativa comunitaria.

In questo senso è certamente utile ricordare che l’art. 8 del Reg. CE 510/06 stabilisce espressamente che *“una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente”*.

²¹³ Così SARTI, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 638.

Appare del resto sensato considerare quali attori principali nella materia in oggetto i produttori stanziati (o quanto meno attivi²¹⁴) nella zona di origine del prodotto: sono infatti questi che, singolarmente (o in unione tra loro: ma sul punto torneremo in seguito), potranno non solo valorizzare e utilizzare il segno sfruttandolo, ma anche tutelare i prodotti e il segno ad essi relativo, da qualunque ipotesi di indebito utilizzo.

Sul punto è del resto opinione consolidata che *“ciascun operatore che soddisfi i requisiti previsti dal disciplinare vanta un diritto soggettivo perfetto ad accedere alla denominazione di origine e/o indicazione geografica”*²¹⁵, diritto che evidentemente non può essere limitato all'uso (più o meno ampio, in base a quanto detto in precedenza al capitolo II) ma che dovrà necessariamente esplicitarsi (come vedremo meglio in seguito) anche in un diritto alla tutela e quindi nel diritto di proporre la relativa domanda all'autorità giudiziaria²¹⁶.

In questo senso si è del resto giustamente osservato che denominazioni di origine e indicazioni geografiche sono *“oggetto di un diritto assoluto che spetta collettivamente a tutti gli imprenditori che operano nella zona e che consiste nel potere di vietare l'uso della denominazione per designare*

²¹⁴ Nel senso di aventi origini diverse da quella a cui si riferisce il segno ma con attività produttive ivi stanziati e dedicate alla produzione del prodotto tipico.

²¹⁵ Così ABRIANI, in “Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica”, in Gur. It., 2001.

²¹⁶ Ciò in conformità al dettato degli artt. 99 e 100 c.p.c.

*prodotti non provenienti dalla zona e non realizzati in conformità ai metodi produttivi ivi praticati ed eventualmente codificati*²¹⁷.

Il citato regolamento comunitario (e soprattutto la normativa nazionale in sua attuazione²¹⁸) fa tuttavia riferimento anche ad altri soggetti più o meno attivi sia nella fase di “creazione” del segno (ed in particolare lo Stato e gli organi ad esso collegati quali Regioni e Province), sia nella fase di “mantenimento” del segno (ed *in primis* le autorità incaricate all’esecuzione dei controlli circa il rispetto del disciplinare che devono essere terzi - e certificati ai sensi del Reg. CE 882/04 - rispetto ai soggetti legittimati all’uso del segno).

Tali soggetti potranno avere un ruolo anche con riferimento ai segni non registrati o addirittura non registrabili in conformità con il Reg. CE 510/06? Certamente sì.

L’assenza di un ruolo obbligatorio dei primi è più che comprensibile ove si pensi che, in assenza di una formale procedura di registrazione (invece presente a livello comunitario), tale ruolo non può che avere natura meramente facoltativa e comunque limitata alle fasi vuoi di creazione (avendo essi un chiaro interesse a promuovere la nascita²¹⁹ di

²¹⁷ Così AUTERI, in *“Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale”*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 40

²¹⁸ Si vedano in particolare il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e il D.M. 21 maggio 2007.

²¹⁹ Eventualmente stanziando fondi a supporto della valorizzazione o riconoscendo l’esistenza dei medesimi nell’ambito di leggi regionali o provinciali essendo peraltro la disciplina in questione, materia che si pone a cavallo tra materie di competenza in parte esclusiva di Stato (concorrenza in primis) e Regioni in parte concorrente (sostegno all’innovazione per i settori produttivi e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali) ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

segni atti sia a incrementare la notorietà del territorio su cui essi incidono sia a sviluppare le attività produttive che su di esse insistono) vuoi di promozione (che come visto in precedenza è attività che può essere prodromica e connaturata alla creazione del segno ed in particolare alla fondazione del requisito della “reputazione”) dei segni in esame anche ove questi non siano registrati o registrabili ai sensi della richiamata legislazione comunitaria.

Stato (ed in particolare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), Regioni e Province potranno quindi certamente favorire ed incentivare il sorgere di segni di questa tipologia ma non potranno (fatto comunque salvo quanto espressamente previsto a livello comunitario limitatamente ai segni registrati ai sensi del Reg. 510/06 o a livello nazionale dalla disciplina di settore) avere ulteriori ruoli specie sotto il profilo della tutela.

Ugualmente comprensibile è la mancata previsione di un obbligo di implementazione di un sistema di controlli deputati a verificare la costante presenza nel singolo prodotto degli elementi fondanti il legame tra territorio da una parte e sue caratteristiche, qualità e reputazione dall'altra, né (per quel che qui più interessa) di coinvolgimento di soggetti terzi e imparziali a cui affidare tale compito di controllo: ciò in quanto, come detto in precedenza, la disciplina nazionale non prevede né una procedura di registrazione atta a cristallizzare in maniera definitiva (come invece avviene a livello comunitario) l'esistenza del segno (che quindi potrà sempre venir meno, in mancanza dei requisiti fondanti), né la stesura obbligatoria di un

disciplinare di produzione (al cui rispetto, per evidenti ragioni, non si potrà essere obbligati) né l'implementazione di una catena produttiva rigorosamente stabilita *in loco*.

Tuttavia, tale assenza, non può in alcun modo implicare che la disciplina in questione possa venir letta come costituente una sorta di deroga al generale divieto di inganno del pubblico.

E' del resto evidente che l'inganno rischia di essere in *re ipsa* ove il segno in questione sia idoneo a comunicare al consumatore la presenza nel prodotto cui esso si riferisce di determinate qualità e/o caratteristiche in realtà totalmente assenti per mancata inclusione nella procedura produttiva di quei fattori naturali e umani che, come visto, sono considerati fondamentali, o un'origine del prodotto che esso (o meglio i suoi componenti) non ha o comunque (anche in assenza di uno specifico disciplinare) il rispetto di determinati *standard* produttivi in realtà elusi.

Ovviamente quando tale mancato rispetto colpisca unicamente i prodotti di un singolo produttore, lo stesso sarà soggetto ai rimedi di cui al C.P.I. (alla stregua di un comune contraffattore esterno alla catena produttiva), e alla disciplina penale e amministrativa di riferimento senza che tale attività possa in alcun modo incidere sulla sussistenza del segno.

Ove invece il fenomeno "elusivo" sia diffuso tra la generalità dei produttori, lo stesso non potrà che incidere anche sulla stessa sussistenza del segno.

In questo senso, appare infatti corretto richiamare - quantomeno in via analogica - non solo quanto previsto

sull'argomento dalla disciplina comunitaria di cui all'art. 12 del Reg. C.E. 510/06²²⁰ (di applicabilità limitata ai segni soggetti a tale disciplina), ma anche dalla disciplina nazionale in tema di marchi collettivi per i quali è prevista (art. 14, secondo comma, lett.c) C.P.I.) la decadenza *“per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo”*, in quanto tali controlli sono considerati connaturati *“alla funzione di garanzia cui i marchi collettivi presiedono”* (il che, come visto, vale certamente anche per i segni in questione) la quale *“è necessariamente inerente appunto alla possibilità di controlli da parte del titolare”*²²¹.

Ciò evidentemente significa che la rete di controllo, ove non affidata a soggetti terzi, potrà essere anche *“gestita in proprio”*²²² dai soggetti attivi nella produzione tipica e

²²⁰ Elementi questi la cui importanza è tale che persino i, come visto, rigidissimi segni di matrice comunitaria potranno “cadere” ove venga meno il sistema di controlli. Sul punto, infatti, l'art. 12 Reg. C.E. 510/06 fermo restando che il fenomeno dovrà sussistere per un periodo non limitato, posto che l'art. 17, par. 1, Reg. CE 14.12.2006, n. 1898/2006 parla di *“situazione verosimilmente destinata a perdurare”*.

²²¹ Così, VANZETTI-GALLI *“La nuova legge marchi”*, 2°ed., Milano, 2001.

²²² La differenza tra gestione in proprio e gestione affidata a terzi risiede essenzialmente in un minore o maggiore gradiente di affidabilità. In questo senso l'art. 3 del D.M. 29 marzo 2007 n. 25985 consente espressamente, nel rispetto di alcuni fondamentali requisiti, anche ai Consorzi di tutela e alle associazioni di Consorzi di tutela di svolgere le attività di controllo. Sul punto si è peraltro espressa anche la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“sono legittimi i compiti attribuiti ai Consorzi che, con piani di controllo sulla denominazione, sono stati incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole a svolgere attività di controllo sulla produzione delle relative denominazioni di origine, cioè nei confronti di tutti i viticoltori, vinificatori e imbottiglieri di vini a denominazione di origine”* (Così T.A.R. Lazio, 18 aprile 2007 n. 3407, in Foro amm. TAR 2007, 4, 1347) e secondo cui *“la funzione di controllo previste dal Regolamento n. 479/2008 sulla tutela delle denominazioni d'origine dei vini possono essere legittimamente svolte da una società privata partecipata dalla federazione dei consorzi dei produttori dei vini in quanto la società è stata oggetto di un procedimento di accreditamento teso a verificare le competenze e la capacità della stessa; una volta ottenuto l'accREDITAMENTO la società privata pur partecipata dagli stessi produttori può svolgere l'attività di controllo senza*

comunque, in ultima istanza, verrà affidata (ferma restando la disciplina comunitaria in tema di cancellazione del segno) all'autorità giudiziaria innanzi alla quale chiunque potrà sindacare la sussistenza (per i soli segni diversi da quelli di natura comunitaria) e/o la permanenza dei requisiti fondanti tale tipologia di segni eventualmente eccependone la decadenza del segno per "sopraggiunta ingannevolezza".

Occorre poi chiedersi quale sia il ruolo riservato nel Codice della Proprietà Industriale ai consorzi di tutela, la cui istituzione non è da considerarsi obbligatoria.

Gli stessi potranno tuttavia essere comunque istituiti su base volontaria con finalità non solo di coordinamento dell'attività di promozione del segno ma anche con vere e proprie funzioni vuoi di vigilanza (si veda quanto detto alla nota 219), vuoi di tutela, vuoi di sfruttamento del segno sulla base dei ragionamenti che verranno svolti nei paragrafi successivi.

3.2 Legittimazione attiva alla tutela

Una volta chiarito quali siano i soggetti più o meno apertamente coinvolti nella creazione e gestione dei segni, occorre stabilire quali siano, tra questi, i soggetti legittimati a tutelare i segni oggetto della norma in commento.

Abbiamo già accennato al fatto che, sotto questo profilo, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che il singolo

incorrere in conflitti di interesse" (Così T.A.R. Lazio, 18 gennaio 2011, n. 412 in *Giornale Dir. Amm.*, 2011, 9, 974).

produttore (in quanto titolare del diritto) sia legittimato anche ad agire a tutela del medesimo.

Ad ulteriore supporto di questa impostazione, si tenga presente che lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in sede di osservazioni al c.d. "Libro Verde sulla Qualità" redatto dalla Commissione Europea, ha espressamente chiesto che la normativa comunitaria definisca *"in maniera esplicita che i produttori (n.d.r.: non quindi la comunità locale o lo Stato) sono i titolari del diritto di proprietà intellettuale delle denominazioni"*.

Meno chiara appare, invece, la posizione degli eventuali consorzi di tutela incorporante tutti o in parte i produttori interessati allo sfruttamento del segno.

Sul punto, in passato (ossia anteriormente all'entrata in vigore del Codice e quindi in attuazione della sola disciplina di cui all'art. 2598 c.c.), la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che *"La legittimazione all'esercizio della relativa azione compete sia alle singole imprese autorizzate all'uso del contrassegno le quali risultano direttamente pregiudicate dall'attività illecita posta in essere dall'utilizzatore abusivo, che al consorzio incaricato dell'esercizio dell'attività di vigilanza non solo in nome e per conto dei consorziati, qualora lo statuto gli attribuisca un potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, ma anche in proprio in virtù dei poteri di cui è autonomamente titolare"*²²³, così riconoscendo che legittimati a tutelare le

²²³ Così, Trib. Napoli, 8 luglio 1996 in *Dir. Ind.*, 1996, 1016. Ancor più recentemente, cfr. Cons. Stato, 17 febbraio 2006, n. 660 in *Dir. e giur. agr.* 2007, 2, 131 secondo cui *"un'associazione di categoria (nella specie un Consorzio di tutela della denominazione di*

denominazioni di origine e le indicazioni geografiche erano sia i singoli produttori, sia (ove istituiti) i consorzi di tutela indipendentemente sia da un loro ruolo attivo sotto il profilo economico sia dalla loro rappresentatività in quanto (anche se con riferimento ad un consorzio non attivo nel settore dei segni qui in esame) *“anche un consorzio il quale non svolga alcuna ingerenza nell'attività imprenditoriale degli associati e si limiti alla tutela e alla rappresentanza dei loro interessi, è legittimato ex art. 2601 c.c. ad agire in giudizio e ciò a seguito dell'art. 39 cost. che, sancendo il principio della libertà di organizzazione sindacale, conferisce ad ogni associazione la tutela degli interessi della categoria professionale rappresentata quale che sia la sua rappresentatività”*²²⁴.

Analogamente, sempre sotto il profilo della legittimazione attiva dei consorzi di tutela e sempre in tema di concorrenza sleale, ancora in giurisprudenza si era affermato che *“l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie è legittimato ad agire in Italia a difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza dei prodotti vinicoli ed alcoolici di produzione francese ed in particolare dello champagne in forza dell'art. 10 ter, Convenzione di Unione per la tutela della proprietà industriale dell'art. 2601 c.c. in relazione all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale”*²²⁵ e che *“Il*

origine protetta dell'olio extravergine di oliva) può impugnare l'atto con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha archiviato una sua segnalazione, avente ad oggetto un messaggio pubblicitario potenzialmente lesivo per le imprese associate, ancorché queste non siano state nominativamente prese in considerazione nel messaggio pubblicitario”.

²²⁴ Così Trib. Roma 18 gennaio 1982 in Riv. dir. ind. 1983, II, 29.

²²⁵ Così Trib. Genova, 7 aprile 1982 in Giur. Dir. Ind., 1982, 444.

consorzio incaricato di vigilare sull'osservanza delle condizioni d'uso della denominazione d'origine controllata «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» è legittimato ex art. 2601 c.c. ad agire per la tutela di tale denominazione nei confronti di chi – senza assoggettarsi a controllo – ponga in essere comportamenti tendenti a far apparire il proprio prodotto come provvisto delle caratteristiche qualificate tipiche del prodotto di origine controllata”²²⁶.

Il principio era del resto considerato valido (anche anteriormente al varo del C.P.I.) con riferimento ai segni riferiti a settori diversi da quello agroalimentare posto che la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire espressamente che *“va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata dal consorzio per la tutela dei vetri artistici di Murano e da alcuni produttori, per conseguire l'inibitoria alla vendita di calici di vetro colorato, contrassegnati con un bollino riportante la dicitura "made in Italy-Murano-Venezia", costituente una falsa indicazione geografica perché il luogo di produzione di tali calici è in realtà Napoli, idonea a confondere il pubblico dei consumatori, essenzialmente turisti e a determinare quindi uno sviamento della clientela interessata all'acquisto dei vetri muranesi, con conseguente integrazione della fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 31 d.lg. 198 del 1996”²²⁷.*

Se questi insegnamenti sono certamente ancora validi, appunto in relazione all'azione di concorrenza sleale (proprio

²²⁶ Così Trib. Modena, 30 aprile 1991 in *Giur. ann. dir. ind.* 1991, n. 2662

²²⁷ Trib. Venezia, 16 novembre 2004 in *Foro it.* 2005, I,1620.

per l'espressa previsione in questo senso del citato art. 2601 c.c.²²⁸), la situazione appare però meno chiara per le azioni dirette a far valere le "denominazioni di origine" e le "indicazioni geografiche" come oggetto di un diritto di proprietà industriale, essendo la normativa sul punto tutto fuorché univocamente concorde.

Per quanto riguarda i segni di cui all'*Arrangement* di Lisbona, l'art. 8 del medesimo stabilisce espressamente *che "le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale"* tra gli altri *"da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata"*. In

²²⁸ Rispetto al quale, più genericamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "un'associazione di categoria è legittimata a promuovere azione di concorrenza sleale a tutela di interessi che rientrano nei suoi fini istituzionali, indipendentemente dall'instaurazione di autonomi procedimenti da parte dei singoli imprenditori ad essa aderenti" (così Trib. Torino, 19 aprile 2001, in Giur. it., 2002, p. 1666) che "deve ritenersi legittimata ad agire ex art. 2601 c.c. anche un'organizzazione di categoria i cui interessi possano essere pregiudicati dal compimento di atti di concorrenza sleale. L'eventuale azione di un singolo associato accanto a quella dell'associazione non viene peraltro esclusa, configurandosi come azione "iure proprio" e non di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c." (Così App. Perugia, 20 ottobre 1990, in Riv. dir. ind., 1991, II, p. 199.) e che "perché sussista la speciale legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2601 c.c., occorre anzitutto la sussistenza di un'associazione di categoria e quindi la sussistenza in capo ad essa di un interesse a denunciare il fatto di concorrenza sleale ulteriore e differenziato rispetto a quello che legittima il singolo imprenditore aderente: un interesse dunque tale da consentire all'associazione di agire pur se il singolo imprenditore aderente non intenda farlo. Conseguentemente il carattere contestualmente plurioffensivo dell'illecito concorrenziale, necessario per esercitare l'azione ex art. 2601 c.c., non è legato ad una considerazione del numero dei soggetti imprenditori che sono lesi dalla concorrenza sleale ma alla sussistenza di una lesione direttamente riferibile all'interesse specifico per il quale la categoria si fa rappresentare dall'associazione ovvero per il quale l'associazione è sorta" (Così Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1996, n° 11404, in Dir. industr., 1997, p.313) .

sostanza sembra possibile affermare che la legittimazione a proporre azioni basate vuoi ex art. 2598 c.c., vuoi ex art. 29 e 30 C.P.I., spetti, oltre che ai singoli produttori, anche agli eventuali consorzi di tutela, in quanto aventi chiaramente un interesse giuridicamente rilevante alla tutela del segno.

Per quanto invece riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario nel settore vitivinicolo, l'art. 17, lett. c) e d), D.Lgs. n. 61/2010, limita espressamente i poteri dei Consorzi di tutela alle finalità di *“collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia delle DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge”* e di *“svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome”*. Ciò a meno che lo stesso consorzio, come stabilito dal 4° co. del citato art. 17, dimostri *“tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni”*,

nel qual caso il Consorzio potrà *“agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori”*, mentre in caso contrario la possibilità di agire in giudizio spetterà soltanto ai singoli produttori e al Ministero stesso.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario nel settore agroalimentare, l'art. 53, 16° co., L. n. 128/1998 come modificato dall'art. 14, 15° co., L. 21.12.1999, n. 526, stabilisce che *“I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni”* e che conseguentemente *“collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio”*. È però innegabile l'ambiguità della norma in questione, che da una parte afferma che i consorzi *“collaborano”* alla tutela e alla salvaguardia di segni in questione (servendosi di un termine analogo a quello impiegato dal D.Lgs. n. 61/2010 e anche di per sé difficilmente

interpretabile come relativo ad un autonomo potere di proporre direttamente azioni a tutela del segno), ma allo stesso tempo precisa che tale attività si esplica *“ad ogni livello e nei confronti di chiunque”*, il che sembra poter essere letto proprio come la conferma del diritto di questi Consorzi di agire anche in giudizio a tutela del segno; questa seconda interpretazione è confermata dal fatto che l'art. 1, D.M. 12.4.2000 ha ribadito che i consorzi *“svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui al 15° co. dell'art. 14 della legge 21.12.1999, n. 526”*, il che comporta necessariamente che i compiti di tutela spettino unicamente ai consorzi riconosciuti ai sensi di tale norma, posto che il Ministero ha deciso di trasferire loro tale competenza (fatto salvo, ovviamente, il potere di agire del singolo produttore).

Per quanto riguarda i segni riconosciuti da alcune convenzioni internazionali e i segni di fatto (vuoi connessi a prodotti agroalimentari, vuoi connessi a prodotti di differenti settori), il legislatore non si è in alcun modo espresso in merito a chi sia legittimato (sempre oltre al singolo produttore) a proporre azioni giudiziarie basate sugli artt. 29 e 30 C.P.I..

Occorre però ricordare che l'Italia ha aderito alla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale la quale, all'art. 10 vieta *“l'utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto”* e all'art. 10 bis definisce come atto di concorrenza sleale l'uso di indicazioni che *“nell'esercizio del*

commercio possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci". Ebbene, l'art 10 ter della citata Convenzione stabilisce espressamente che i Paesi unionisti "s'impegnano, inoltre ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10 bis, nella misura in cui la legge del Paese dove è chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso", sostanzialmente imponendo agli stati membri di consentire anche alle associazioni di categoria (come i consorzi di tutela) di agire a tutela dei diritti di proprietà industriale.

Della disposizione richiamata da ultimo la giurisprudenza nazionale ha stabilito l'automatica applicabilità nel nostro ordinamento (considerandola alla stregua di una norma self-executing) precisando che "per effetto dell'immissione nell'ordinamento italiano della Convenzione di Parigi del 20.3.1883 per la protezione della proprietà industriale, nel testo riveduto da ultimo a Stoccolma il 14.7.1967 (ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 28.4.1976, n. 424), i sindacati e le associazioni professionali di imprenditori, costituiti nei Paesi di origine per la tutela di un determinato prodotto, sono pienamente legittimati ad agire, anche in via giudiziale, ai sensi dell'art. 10 ter della Convenzione introdotto per la prima volta

*nel testo riveduto all'Aja il 6.11.1925 (ratificato e reso esecutivo in Italia, senza disposizioni limitative, con il R.D.L. 10.1.1926, n. 169 conv. in L. 29.12.1927, n. 2701) per la repressione degli atti di concorrenza sleale posti in essere contro il prodotto tutelato, anche fuori dell'ambito territoriale del Paese da cui il prodotto deriva*²²⁹: con la conseguenza che, essendo oggi tali segni tutelati non solo contro la concorrenza sleale, ma anche contro la contraffazione, i consorzi di tutela saranno necessariamente legittimati a promuovere anche tale tipo di azione e ciò anche in quanto sarebbe oggi poco coerente (oltre che in contrasto con la sopra richiamata disposizione convenzionale, e a monte di esso con lo stesso principio costituzionale di eguaglianza: art. 3 Cost.) limitare il raggio di azione di eventuali consorzi volontari di tutela alla promozione unicamente ad azioni di concorrenza sleale, con esclusione delle azioni basate sulla più pregnante disciplina del Codice, posto che la fattispecie lesiva è in entrambi i casi del tutto identica ed idonea ad incidere simultaneamente sul diritto soggettivo del singolo produttore e sul diritto collettivo di tutta la categoria di produttori.

Né, del resto, può valere ad escludere tale legittimazione ad agire può valere la risalente giurisprudenza napoletana (citata alla nota 128) in base alla quale *“il riconoscimento della denominazione di origine e l'attribuzione del relativo contrassegno non consentono alle imprese autorizzate all'uso dello stesso ed al Consorzio incaricato della vigilanza il ricorso alla tutela cautelare tipica dei marchi di impresa, essendo*

²²⁹ Cass., 15 novembre 1984, n. 5772 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 11.

*consentito esclusivamente il ricorso alla tutela personale assicurata dagli art. 2598 ss c.c.*²³⁰ in quanto tale affermazione risulta chiaramente superata a seguito dell'introduzione del C. P.I. ed in particolare dalle previsioni di cui al più volte citato art. 30 la cui introduzione consente evidentemente di "superare" la giurisprudenza qui in esame cancellato la possibilità di ricorrere "esclusivamente" alla tutela assicurata dalle norme sulla concorrenza sleale, il che amplia sicuramente le possibilità di tutela non essendo più necessario il sussistere di un rapporto di concorrenza, il che permette così la tutela delle indicazioni geografiche dall'uso "improprio" per prodotti diversi da quelli tipici (possibilità questa già esaminata in precedenza).

Parte della dottrina si è però espressa in senso apparentemente contrario circa la legittimazione dei consorzi ad agire a tutela del segno direttamente sulla base degli artt. 29 e 30 C.P.I., affermando in particolare l'applicabilità a tali segni della normativa sulla concorrenza sleale risulta certamente importante in quanto idonea a *"sopperire ad eventuali lacune di tale tutela: quanto meno per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni professionali, estremamente importante in questa materia, che è prevista dall'art. 2601 c.c. ma non anche dal c.p.i."*²³¹

Per completezza si sottolinea, peraltro, come non possa valere ad escludere la legittimazione attiva dei consorzi (o

²³⁰ Cfr. ancora Trib. Napoli, 8 luglio 1996, in *Dir, industr.*, 1996, p. 1016.

²³¹ Così AUTERI, in "Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale", in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, p.42.

comunque a limitarne la portata) il fatto che non tutti i produttori interessati alla produzione del prodotto tipico siano associati all'eventuale consorzio di tutela, posto che la rappresentatività non totalitaria di un'associazione di categoria non esclude vuoi l'applicabilità dell'art. 2601 c.c. vuoi dell'art. 10 *ter*, Convenzione di Unione di Parigi: in questo senso è stato infatti affermato dalla giurisprudenza che *“la legittimazione ad agire contro gli atti di concorrenza sleale che pregiudichino gli interessi di una categoria professionale spetta, ex art. 2601 c.c., ad ogni associazione che tuteli tali interessi, quale che sia la sua rappresentatività”*²³².

E' poi importante ricordare che la giurisprudenza ha altresì avuto modo di sottolineare sia che *“i consorzi e le associazioni per la difesa di prodotti tipici sono legittimati ed hanno interesse ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da concorrenza sleale, conseguendo tale legittimazione alla lesione di un diritto soggettivo loro proprio, per avere il concorrente ostacolato l'opera compresa nei fini istituzionali di potenziare il commercio e la diffusione del prodotto, nell'interesse generale ed indifferenziato di tutti i consorziati”*²³³, sia che *“nell'ipotesi in cui il commerciante al minuto, a richiesta del cliente di uno specifico prodotto (nella fattispecie prosciutto di Parma), offra un prodotto diverso qualitativamente, in mancanza della prova della reiterazione di tale condotta, non può ravvisarsi la realizzazione di una condotta di concorrenza*

²³² Così Trib. Roma, 18 gennaio 1982 in *Foro It.*, 1982, I, 2946.

²³³ Così Cass. Civ., sez. I, 15 novembre 1984, n° 5772, in *Giust. civ. mass.*, 1984.

*sleale, mentre deve essere riconosciuto il danno morale in favore del Consorzio deputato alla vigilanza sulla corretta osservanza delle norme poste a tutela del prodotto a denominazione di origine controllata*²³⁴ il che sembra chiarire che i consorzi siano legittimati attivamente anche ad esperire l'azione di risarcimento del danno, il che, a fronte della già richiamata introduzione del C.P.I. e della conseguente legittimazione dei consorzi all'esperimento delle relative azioni, apre interessanti prospettive anche in connessione alla possibilità dei consorzi di ottenere la c.d. "retroversione degli utili" del contraffattore di cui al terzo comma dell'art. 125 C.P.I..

Infine, la dottrina ha giustamente riservato un certo spazio di manovra ai soggetti che, pur non essendo attivi nella produzione di prodotti tipici, siano in concorrenza con i soggetti contraffattori, affermando in particolare che *"gli artt. 29 e 30 c.p.i. sono rivolti a tutelare esclusivamente gli imprenditori che operano nella zona e ai quali è riservato l'uso della denominazione per designare prodotti realizzati nella zona in conformità ai metodi produttivi tradizionali; non sono rivolti anche a proteggere gli altri imprenditori che siano ugualmente pregiudicati dall'uso ingannevole della denominazione geografica...La repressione della concorrenza sleale invece, come abbiamo visto, vieta l'uso ingannevole delle indicazioni di provenienza anche nell'interesse dei concorrenti che non*

²³⁴ Così Trib. Napoli, 16 febbraio 2000 in *Giur. napoletana* 2000, 293

*operano nella zona e non hanno titolo per utilizzare la denominazione*²³⁵.

3.3 Valorizzazione e legittimazione

Come abbiamo visto al paragrafo 2.9, la nuova riforma apportata all'art. 30 C.P.I. dal recente D.lgs. 131/10 sembra aver aperto la strada a nuove frontiere di sfruttamento attivo del segno, anche in contesti non direttamente connessi alla produzione tipica a cui esso più propriamente si riferisce, per mezzo della concessione di apposite licenze vuoi sui marchi collettivi connessi alla "denominazione di origine" e "indicazione geografica", vuoi sul segno stesso.

A rendere problematica questa possibilità vi è però la considerazione che, poiché quella qui in esame è tradizionalmente considerata una categoria di segni, per così dire, a "titolarità diffusa" (nel senso che, come è noto, non vi sono uno o più titolari esclusivi di detti segni, ma, anzi, chiunque rispetti i dettami contenuti in un disciplinare o comunque - in assenza di questo - li utilizzi conformemente alle tradizioni produttive o comunque senza inganno del pubblico o approfittamento della loro reputazione, può legittimamente utilizzarli senza bisogno di particolari ed ulteriori autorizzazioni), in relazione a un simile sfruttamento potrebbero insorgere conflitti circa chi in concreto sia legittimato a concedere in

²³⁵ Così AUTERI, in "Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale", in Studi in onore di Paola A. E. Frassi, Milano, 2010, p.43

licenza tali diritti e, prima ancora, conflitti circa la valutazione dell'effettiva coerenza di una tale tipologia di utilizzo con l'immagine della “denominazione di origine” e della “indicazione geografica”²³⁶.

Ove poi si ritenesse che tutti coloro che possono concretamente utilizzare il segno fossero legittimati anche concedere una licenza su di esso per usi “extramerceologici”, si potrebbe correre il rischio di veder sorgere una situazione di licenze plurime tra di esse inconciliabili²³⁷ o comunque contesti di utilizzo idonei ad ingannare i consumatori, con la gravissima conseguenza che il segno stesso finirebbe per decadere sulla base dei ragionamenti svolti in precedenza.

Proprio per escludere quest'ultima possibilità – ed in generale per superare la correlativa *impasse* sopra delineata – si è affermato che “*pare necessario attribuire la legittimazione ad un tale tipo di sfruttamento non già a tutti coloro che hanno diritto di usare la denominazione per i prodotti «tipici» ad essa direttamente riconducibili, bensì unicamente ai soggetti istituzionalmente preposti alle attività di promozione del segno nell'interesse di tutti questi utilizzatori*”²³⁸.

²³⁶ In sostanza si potrebbero creare scontri tra soggetti più “tradizionalisti e meno aperti a tali forme di più moderno sfruttamento e soggetti (spesso quelli di più rilevanti dimensioni) interessati invece ad ogni forma di sfruttamento idoneo a produrre reddito.

²³⁷ In quanto una potrebbe consentire lo svolgimento di attività vietate nell'altra.

²³⁸ Così CONTINI, in *Le opportunità di sfruttamento della nuova protezione delle denominazioni di origine e il ruolo dei Consorzi*, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p.44 secondo il quale “Un preciso spunto in tal senso viene...dalla legislazione in materia di denominazioni di origine nel settore agro-alimentare, che attribuisce espressamente ai relativi Consorzi di tutela funzioni «di promozione, di valorizzazione...e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni (art. 53, 15° co., L. 24.4.1998, n. 128), ed ammette altresì che vi siano

Ciò in quanto appare corretto sostenere che anche la creazione di una rete di licenze (di *merchandising* del marchio, ancorché collettivo, ma anche della denominazione) rientri a tutti gli effetti nella categoria di attività di c.d. "promozione e valorizzazione" del segno, in quanto certamente idonea a diffondere la conoscenza del segno stesso presso il pubblico, addirittura valorizzando l'immagine del medesimo e quindi incrementandone la reputazione stessa²³⁹.

Ovviamente, anche ove si dovesse condividere una tale impostazione, occorrerà comunque gestire con l'opportuna accortezza le suddette licenze, ad esempio scegliendo esclusivamente *partners* di assoluto prestigio e comunque per usi rigorosamente coerenti con la reputazione/immagine del segno.

La possibilità qui delineata appare del resto ancor più plausibile al di fuori del settore agro-alimentare, posto che in tali settori (e contrariamente a quanto avviene per le "denominazioni di origine" e le "indicazioni geografiche" protette a livello comunitario o da apposite convenzioni), i segni tutelati dagli artt. 29 e 30 C.P.I. non sono necessariamente riconosciuti da specifiche disposizioni legislative ed hanno quindi una natura ed un'origine con connotazioni maggiormente privatistiche (e ciò anche in quanto gli stessi non sono assoggettati a particolari procedure di registrazione o ad altre

«marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG... detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate» (così il comma 16 della medesima norma)

²³⁹ Ad esempio destinando statutariamente le relative *royalties* unicamente ad attività di sviluppo e tutela del segno

forme di riconoscimento pubblico e non necessitano, per la loro creazione, dell'intervento di apparati politico-amministrativi potendo sorgere – ove effettivamente sussistano i requisiti – anche a seguito del semplice utilizzo connesso all'attuazione iniziativa dei produttori locali) e che gli stessi consorzi di tutela eventualmente creati, non avendo poteri o compiti direttamente attribuiti per legge, potrebbero disporre dei poteri attribuiti direttamente e volontariamente dai consorziati (come previsto dall'art. 2603 c.c.), che quindi potrebbero comprendere espressamente, nell'ambito delle attività di "valorizzazione e promozione" della indicazione/denominazione, anche la concessione di licenze a soggetti terzi attivi in settori totalmente estranei a quello più diretto, non potendo una simile disposizione considerarsi di per sé in contrasto con norme imperative.

Né del resto, sul piano meramente sistematico, sembrano porsi ostacoli ad una simile impostazione per il fatto che essa comporterebbe una sorta di dicotomia dei diritti, per cui da una parte chiunque realizza prodotti tipici corrispondenti a quanto previsto per l'uso della denominazione (ad esempio rispettando il relativo disciplinare, se esistente) potrebbe utilizzare il segno tutelato dagli artt. 29 e 30 c.p.i. per i propri prodotti espressamente "coperti" dal medesimo ed altresì agire a tutela del segno in questione contro gli usi indebiti del segno; e dall'altra parte vi sarebbe un unico soggetto legittimato non solo a reagire contro tali usi indebiti, ma anche a concedere la possibilità di "sfruttare" il medesimo segno per prodotti rientranti

in settori diversi da quelli espressamente "coperti" dal medesimo. Ciò non rappresenterebbe infatti un caso isolato, posto che possibili discrepanze nella titolarità di *ius utendi* e *ius excludendi alios* sono già note ad esempio alla disciplina dei marchi d'impresa, tra l'altro anche specificamente per problematiche attinenti alla tutela extramerceologica dei marchi che godono di rinomanza.²⁴⁰

²⁴⁰ Su quest'ultimo punto v. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, 86 ss.

Conclusioni

Ritengo che il breve esame svolto degli elementi essenziali posti alla base della disciplina delle “denominazioni di origine” e delle “indicazioni geografiche” prevista dal C.P.I., sia stato comunque idoneo a mettere in luce una sempre più forte comunanza tra tutela dei segni distintivi da una parte e tutela di tale specifica forma di segni (che distintivi non sono e non vogliono essere) dall'altra, al punto che appare oggi quantomeno lecito raggruppare entrambe le tipologie di segni in un'unica macro-categoria che potrebbe forse definirsi “dei segni comunicativi” (in quanto seppur necessariamente distintivi i primi e volutamente descrittivi i secondi, sono entrambi idonei a comunicare un messaggio rilevante per il consumatore) che vengono oggi protetti non solo dalle più classiche forme di inganno/confusione ma anche dalle forme più insidiose di agganciamento/parassitismo/sfruttamento che rappresentano allo stato²⁴¹ la forma più comune ed importante di violazione²⁴².

Né del resto, a far venir meno la sopra indicata comunanza, sembra valere la pur sussistente differente natura dei segni in questione (puro diritto di proprietà industriale per i

²⁴¹ Specie per i segni idonei a comunicare “qualcosa” al pubblico - peraltro sempre più informato e avvezzo a muoversi in un contesto di pluralità informativa e di offerta - e ai quali è quindi oggettivamente interessante “agganciarsi” per sfruttare proprio questa portata comunicativa ed eventualmente i relativi investimenti diretti a supportare il messaggio.

²⁴² Cfr. ancora GALLI, La tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo, in GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, p. 19

segni distintivi da una parte; certa valenza di diritto di proprietà industriale temperata tuttavia dalla in parte preminente funzione – quantomeno per i segni di matrice comunitaria – di strumento della Politica Agricola Comune e comunque – per tutti i segni di cui agli artt. 29 e 30 C.P.I.– di strumento di valorizzazione e supporto delle istanze territoriali che in quanto tali risultano soggetti anche a problematiche di natura prettamente pubblicistica dall'altra) la quale, salvo le opportune distinzioni evidenziate nel corso del presente lavoro, appare in entrambi i casi sottoposta al comune divieto di inganno del pubblico.

La comunanza di tutela ha del resto il grande pregio di agevolare la possibilità di fare riferimento (salvo ovviamente alcune eccezioni sempre presenti) agli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali tipici dei segni distintivi (e dei marchi in particolare) anche in relazione alle “denominazioni di origine” e delle “indicazioni geografiche” soprattutto con riferimento alla tutela della rinomanza, alla tutela dei segni di fatto e alle *chance* di estensione dell'utilizzo di tali segni.

Proprio sotto quest'ultimo profilo, occorre ancora una volta sottolineare come la recente riforma apportata al C.P.I. dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 abbia indiscutibilmente aperto nuove frontiere con riferimento ai segni oggetto del presente studio: certamente sotto il profilo, sempre fondamentale, della tutela del segno dai fenomeni contraffattivi; assai probabilmente anche sotto il profilo del puro sfruttamento attivo e legittimo del segno, frontiera questa che, ove concretamente riconosciuta esistente, sarà destinata a suscitare i maggiori interessi da

parte degli operatori di mercato lasciando essa chiaramente intravedere nuove opportunità di *business* e quindi di reddito.

Ritengo (con il presente studio e con alcune mie precedenti pubblicazioni effettuate durante il mio ciclo di dottorato) di aver quantomeno delineato i contorni e le problematiche sottese a queste ventilate nuove opportunità, esponendo alcune tesi che potranno certamente non essere condivise ma che altrettanto certamente non potranno essere ignorate.

E' sempre alla dottrina, ma ancor di più alla giurisprudenza, quindi che spetterà il compito, al di là degli spunti necessariamente superficiali contenuti in questo breve lavoro, di cercare di spiegare se le possibilità qui delineate siano destinate a rimanere pura teoria o se, viceversa (e come ovviamente mi auguro) siano destinate ad aprire realmente nuovi scenari di utilizzo del segno.

Tale approfondimento dovrà tuttavia essere svolto senza preconcetti ma avendo ben chiaro che il mondo del diritto, dell'economia e della vita in generale non possono oggi più permettersi di percorrere la medesima strada su binari tra loro paralleli e mai destinati ad incontrarsi, dovendo invece puntare tutti ad un medesimo e comune obiettivo: il successo del mercato e gli interessi dei suoi operatori.

Bibliografia

ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *GI*, 2001;

ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, in *RDA*, 2001;

AULETTA, MANGINI, *Della Concorrenza*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna 1987;

AUTERI, *Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010;

AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009;

BASILE, *Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari*, in *RDA*, 1993;

BOCCA, *Lo speck Alto Adige, il principio di territorialità e la cross-border injunction del giudice di Bolzano*, in *GI*, 1999, II;

BORGHI, *I requisiti della tutela*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009;

BORGHI, *Aspetti giuridici delle D.O.P. e delle I.G.P., problemi connessi e i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza*, in *DGA*, 1998;

BORRACCETTI *Parmesan e Parmigiano: la Corte di Giustizia interviene ancora una volta*, in *NGCC*, 2008, 9;

CAPELLI, *La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'unione europea una competenza esclusiva in materia di*

riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante al sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, in DCSI, 2010;

[CAPELLI](#), *Tutela giuridica dei prodotti alimentari tipici nel mercato unico*, in DCSI, 1991;

[CAPRA](#), *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici*, in RDI, 2000;

[CAPUZZI](#), *Indicazioni Geografiche e tutela della qualità agroalimentare: le novità del 2009*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010;

[CAPUZZI](#), *La tutela della qualità agroalimentare sul mercato globale: proprietà intellettuale e profili di rilievo concorrenziale*, Parma, 2009;

[COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE](#), *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, Bruxelles, 2008;

[COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE](#), *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo, e al comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, Bruxelles, 2008;

[CONTINI](#), *La tutela delle denominazioni d'origine*, in [GALLI](#) (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010;

COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *RDA*, 1992;

DE PASQUALE, *La denominazione geografica non qualificata: una nuova categoria*, in *DInd*, 2003;

FIORITTO, *Certezze pubbliche prodotte dai privati: il caso delle denominazioni protette dei vin*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2011, 9, 974

FUSI, *Pubblicità comparativa e denominazioni di origine*, in *DInd*, 2007, 4;

GALLI, *I marchi collettivi geografici*, in **GALLI** (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010;

GALLI, *La "nuova" contraffazione e la protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *DInd*, 2007;

GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. Dir. ind.*, 2004, I;

GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994;

GALLI, **SANNA**, **DE ANGELIS**, **BARONI**, **GIORA**, **SIRONI**, *Report of the AIPPI Italian Group on the Question Q 191 (Relationship between Trademarks and Geographical Indications)*, 2006, in www.aippi.org;

GERMANÒ, *Le denominazioni di origine tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono generiche*, in *DGA*, 2008;

GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *RDA*, 2001;

GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001;

GIOVE-COMELLI, *La corte di Giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Dir. Ind.*, 2011, 4, 351

HEATH, *Indicazioni geografiche e Accordo di Lisbona*, in *DInd*, 2002;

JANDOLI, *Scotch Whisky e concorrenza sleale*, in *DInd*, 1996;

LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *DInd*, 1995;

LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso «Grana Padano»*, in *RDA*, 2002;

LIBERTINI, *sub artt. 10 e 31, D.Lgs. 19.3.1996, n. 198*, in Auteri (a cura di), *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *NLCC*, 1998;

LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *RDCo*, 1997, I;

LUCIFERO *Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmesan"*, in *GI*, 2009, 3;

LUCIFERO, *L'origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l'indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima*, in *GI*, 2006, 7;

MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in GALLI (a cura di), *Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione*, Padova, 2002;

MIPAF, *Dossier Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, Roma, 2008;

MORRI, *Commento al Reg. CE n. 2100/94*, in Comm. Ubertazzi, 4^a ed., Padova, 2007.

NERVI, *Le denominazioni d'origine protette e i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in RDCo, 1997;

NOSOTTI, *Denominazioni di origine e concorrenza sleale*, in DIInd, 1996;

SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010;

SARTI,, *Indicazioni Geografiche*, in Il Diritto, Enc. giur., VII, Milano, 2007;

SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009;

SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009;

SARTI, *Commento al Reg. 510/2006*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4^a ed., Padova, 2007;

SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in UBERTAZZI, ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009;

[SIRONI](#), *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6 p. 536

[SORDELLI](#), *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine)*, in *RDI*, 1994;

[SORDELLI](#), *Il marchio di qualità per prodotti agroalimentari*, in *DInd*, 1995;

[VANZETTI](#), [DI CATALDO](#), *Manuale di diritto industriale*, 6^a ed., Milano, 2009;

[WIPO](#), *The definition of geographical indications*, Genève, 2002;

[WIPO](#), *Possible solutions for conflicts between trademarks and geographical indications and for conflicts between homonymous geographical indications*, Genève, 2000;

[ZANON](#), *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *RDA*, 1997.

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE DEL RIESAME



TRIBUNALE DI MODENA
RITO COLLEGIALE

N. 2386/11 R.G.N.R. Procura della Repubblica Modena

N. 18/11 R.G. IMP. MIS. CAUT. REALI

IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione per il riesame

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Cristina Bellentani *PRESIDENTE*

Dott. Gianluca Petraghani Gelosi *GIUDICE*

Dott. Maria Giovanna Salsi *GIUDICE relatore*

vista la richiesta di riesame proposta, in data 10.03.2011, dal difensore di fiducia di Leonardi Giovanni, in atti generalizzato, indagato nel procedimento penale n. 2386/11 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ricorso proposto avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero procedente il 06.03.2011;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento menzionato, sentito il giudice relatore e visto il verbale della camera di consiglio dell'udienza del 14.04.2011;

rilevato che:

- il 3.3.2011, personale in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato di Modena aveva eseguito un accesso presso l'azienda agricola Leonardi Giovanni sita in Formigine per accertamenti amministrativi ai sensi del D. L.vo n. 297/2004 relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nella produzione di "Aceto Balsamico di Modena I.G.P." e di "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia D.O.P.";
- dall'esame delle etichettature dei prodotti alimentari già confezionati in cartoni e pronti per la commercializzazione presso l'azienda, i verbalizzanti avevano rilevato quelle che avevano ritenuto essere delle "irregolarità, in quanto dette etichette riportavano diciture imitative/evocative della denominazione registrata 'Aceto Balsamico di Modena'. Si accertava l'utilizzo di denominazioni o parte di esse riportanti le parole 'Crema di Balsamico', 'Condimento Balsamico' e 'Balsamico' in violazione dell'art. 13 comma 1 lett. A) e b) del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20.3.2006 e senza che

M.G.S.

l'azienda agricola fosse in possesso dell'autorizzazione obbligatoria rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'etichetta stessa" (così si legge nella comunicazione della notizia di reato del 5.3.2011);

- ritenendo tali prodotti alimentari corpo del reato o pertinente ai reati di cui agli artt. 515, 517 e 517 bis c.p., gli stessi venivano sottoposti a sequestro probatorio d'urgenza;
- il pubblico ministero convalidava il sequestro col decreto impugnato, ritenendo configurabile il reato previsto e punito dall'art. 517 c.p. e l'oggetto del sequestro "corpo del reato o cose ad esso pertinenti, necessarie per l'accertamento dei fatti e per dimostrare l'utilizzo delle stesse per compiere i reati sopra indicati e per la dimostrazione dell'ascrivibilità all'indagato della condotta criminosa per cui si procede";
- parte dei beni, ed in particolare quattro lotti relativi ai prodotti "Balsamico al peperoncino", "Cipolle rosse con aceto balsamico di Modena", "Composta di pere con balsamico" e "Composta di fichi con balsamico", veniva dissequestrata in data 28.3.2011 giacché confezionata prima del 24.4.2010 e non rientrante nell'applicazione della normativa di riferimento;

osservato che la difesa, nell'istanza di riesame avverso il menzionato decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 6.3.2011, lamenta l'illegittimità del provvedimento ablativo reale per insussistenza della violazione dell'art. 13 del Regolamento CE 51/2006 del 20.3.2006 e conseguente insussistenza del *fumus commissi delicti* con riguardo alla fattispecie tipica prevista e punita dall'art. 517 c.p.;

osservato che la violazione dell'art. 13 del Regolamento CE 51/2006 viene ipotizzata dal pubblico ministero per la presenza del termine "Balsamico" nelle etichette dei prodotti in sequestro;

ritenuto che il riesame proposto debba essere accolto in quanto nei prodotti sequestrati non è contemplata la combinazione di parole "Aceto Balsamico di Modena" o "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia", che sola viene tutelata dalla normativa comunitaria di riferimento, la cui violazione comporterebbe l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato ipotizzato;

ritenuto, infatti, che il termine "balsamico" sia un aggettivo meramente descrittivo delle caratteristiche del prodotto alimentare e, così come il sostantivo "aceto" e le indicazioni geografiche "Modena" o "Reggio Emilia", singolarmente presi, possa essere utilizzato nelle etichettature di prodotti alimentari senza con ciò determinare la violazione della normativa extrapenale di riferimento per la sussistenza del delitto in ipotesi d'indagine;



rilevato che il considerando 10 del Regolamento CE 3.7.2009 n. 583, concernente l'iscrizione nel relativo registro della indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena I.G.P.", chiarisce come la protezione venga conferita alla denominazione integrale laddove precisa che "i singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere utilizzati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario";

ritenuto che l'interpretazione della normativa comunitaria – peraltro già estremamente chiara sul punto, come ricordato con il richiamo al considerando 10, sebbene relativo alla sola I.G.P. – non possa essere estesa a consentire la protezione dei singoli termini delle denominazioni "Aceto Balsamico di Modena I.G.P." ed "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia D.O.P." in quanto ciò consentirebbe, di fatto, il monopolio su alcune parole individualmente considerate da parte dei produttori che, a livello europeo, sono riusciti ad ottenere la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di tali prodotti unicamente con riguardo alla combinazione dei termini richiamati;

osservato, peraltro, che i produttori dei "condimenti balsamici" sono organizzati in Italia in un consorzio, costituito il 2.6.1999, denominato "Consorzio Produttori Condimento Alimentare Balsamico", di cui l'indagato è consigliere (si veda la visura camerale allegata al ricorso);

ritenuto, pertanto, che nel caso in esame difetti l'astratta configurabilità del delitto ipotizzato nel decreto impugnato, a prescindere dalle valutazioni in merito all'elemento psicologico di detto reato (essendo preclusa al Tribunale del Riesame qualsivoglia valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'indagato) alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea nel senso del concernere la protezione conferita dalle registrazioni di cui al Regolamento CE n. 510/2006 la denominazione nella sua integrità e non ciascun termine individualmente considerato (si vedano le note della Direzione F.4 Politica di qualità dei prodotti agricoli della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, datate 01.10.2007 e 10.04.2008, allegate al ricorso), conclusione espressa altresì nel parere reso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel luglio 2009 e dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in data 15.3.2010 (parimenti allegati al ricorso);

ritenuto, conseguentemente, che debba essere annullato il decreto impugnato e disposto il dissequestro dei beni e la loro restituzione all'indagato avente diritto;

P.Q.M.



visto l'art. 324 c.p.p.;

in accoglimento del riesame come sopra proposto,

ANNULLA

il decreto di convalida di sequestro emesso dal pubblico ministero procedente il 06.03.2011 nel procedimento in epigrafe richiamato;

DISPONE

la restituzione dei beni in sequestro all'indagato avente diritto, se non sottoposti ad altro vincolo reale;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed al Corpo Forestale dello Stato di Modena per l'esecuzione del presente provvedimento.

Modena, 14.04.2011.

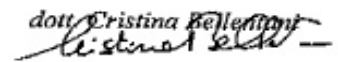
Il giudice estensore

dott. Maria Giovanna Salsi



Il Presidente

dott. Cristina Bellefanti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL **15 APR. 2011**

il Cancelliere - C1
(Claudio LILLO)