



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

I marchi di certificazione nel sistema dei segni distintivi: la
disciplina alla luce della riforma del 2019

Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Bertani

Tesi di laurea di
Marta Pinotti
Matricola 492388

Anno accademico 2025/2026

INDICE

Introduzione.....	1
Capitolo I.....	5
DAI MARCHI DI IMPRESA AI MARCHI COLLETTIVI.....	5
1. Il marchio di impresa: l'evoluzione storica.....	5
2. Le fonti della disciplina.....	9
3. Le funzioni giuridicamente protette del marchio.....	20
4. I segni ad uso essenziale plurimo.....	25
4.1 Dalla normativa internazionale.....	35
4.2 ... alla normativa italiana.....	39
5. I marchi collettivi: la disciplina alla luce delle novità normative del 2019.....	46
Capitolo II.....	56
I MARCHI DI CERTIFICAZIONE.....	56
1. La certificazione come fenomeno economico di mercato.....	56
2. Il marchio di certificazione: il panorama legislativo.....	60
3. La funzione del marchio di certificazione.....	75
4. Il principio della “porta aperta” nel marchio di certificazione.....	82
5. Ambito di applicazione e ambito di tutela.....	88
5.1. Interazioni del marchio di certificazione con marchi affini, funzioni di selezione e organismi di normazione.....	88
5.1.1. I marchi individuali concessi in licenza non esclusiva.....	89
5.1.2. (segue) In particolare, i marchi di selezione e raccomandazione.....	93
5.1.3. I marchi di qualità.....	97
5.1.4. Organismi di valutazione della conformità alla normativa tecnica.....	99

5.2. I segni di provenienza geografica.....	101
6. Affidabilità informativa e garanzia di qualità del marchio di certificazione.....	110
6.1. Il contenuto del regolamento d'uso	111
6.2. La neutralità del titolare del marchio di certificazione tra dovere di indipendenza e poteri di controllo.	115
6.3. Il vaglio dell'Ufficio marchi in fase di registrazione	119
6.4. La patologia del marchio di certificazione: rifiuto della domanda, nullità e decadenza.....	122
Conclusioni.....	127
Bibliografia.....	130

Introduzione

“Se è vero che noi viviamo per simboli, non è men vero che noi acquistiamo per mezzo di essi¹”. Attraverso questa celebre affermazione dell’illustre giudice americano Felix Frankfurter, è possibile sintetizzare l’essenza del diritto industriale moderno, in cui i segni distintivi assurgono a vettori di garanzia, fiducia e valore economico. Essi vengono calati all’interno del mercato odierno, e “man mano che aumenta la distanza fra il produttore e i consumatori, e quindi man mano che cresce l’ampiezza del mercato disponibile per ciascun produttore, aumenta di intensità e di importanza la «comunicazione», e cioè l’insieme dei mezzi che consentono il dialogo a distanza fra i protagonisti dell’offerta e della domanda dei prodotti stessi²”.

Contestualizzando dette parole di Giorgio Floridia, l’attuale panorama economico e industriale è caratterizzato dalla crescente frammentazione della produzione in filiere e, di conseguenza, da una marcata asimmetria informativa tra le imprese e il consumatore finale. La comunicazione, per risultare più efficace nel rassicurare il pubblico sulla qualità del prodotto e nel sollecitarne l’acquisto, deve necessariamente avvalersi di particolari strumenti linguistici da un forte valore simbolico.

In questo quadro si collocano, in primo luogo, i marchi di impresa individuali, analizzati nella prima parte del presente lavoro, accanto ai quali si è progressivamente affermata la “categoria dei segni destinati all’uso plurimo da parte di più imprese indipendenti³”. Questa tipologia di segni risponde all’esigenza di attestare nei confronti del mercato l’esistenza di standard e qualità condivise tra prodotti o servizi provenienti da imprese distinte e prive di vincoli societari⁴.

¹ L’espressione è, per l’appunto, attribuita al giudice Felix Frankfurter nella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942), ripresa da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti “originali”*, Giuffrè, Milano, 1973, nt. 3.

² FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, p. 5

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

⁴ Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 468

In forza dello scenario descritto, infatti, l'ordinamento giuridico è chiamato a conformare i propri strumenti di tutela per rispondere a esigenze che si estendono oltre la classica funzione di individuazione dell'origine imprenditoriale, propria del marchio individuale.

Con il c.d. "Pacchetto marchi" – articolato nel Regolamento UE 2015/2424 e nella Direttiva UE 2015/2436 – da un lato, il legislatore europeo, attraverso il Regolamento, ha istituito una disciplina uniforme per il marchio collettivo UE e per il marchio di certificazione UE, ad efficacia unitaria su tutto il territorio euro-unitario; dall'altro lato, mediante la Direttiva, ha vincolato gli Stati membri ad armonizzare i propri ordinamenti interni introducendo la figura del marchio collettivo, lasciando invece facoltativa la recezione e la regolamentazione del marchio di certificazione a livello nazionale.

In Italia, l'attuazione della Direttiva UE 2015/2436 è avvenuta attraverso il d.lgs. n. 15, 20 febbraio 2019, in vigore dal 23 marzo 2019, che ha esplicitamente introdotto il marchio di certificazione all'interno dell'ordinamento domestico, delineando, finalmente, una marcata distinzione fra l'istituto del marchio collettivo e quello di certificazione.

Il presente lavoro di tesi si propone di analizzare l'evoluzione e la disciplina del marchio di certificazione all'interno del sistema dei segni distintivi, in quanto istituto preposto ad attestare la sussistenza di determinate caratteristiche qualitative nei prodotti o servizi contrassegnati.

L'indagine, come anticipato, prende le mosse dall'analisi del marchio di impresa individuale e dalla sua evoluzione storica. Successivamente verrà esaminata la disciplina generale dei segni ad uso essenziale plurimo; in particolare, dopo aver definito l'istituto del marchio collettivo e del marchio di certificazione, verranno esposti sia i principali ambiti di sovrapposizione fra i due segni sia le divergenze intercorrenti fra i due. Ancora, l'esame della normativa internazionale e nazionale di tali segni, che costituisce il presupposto necessario per comprendere l'attuale configurazione del sistema legislativo. Il primo capitolo si concluderà con la disamina dei marchi collettivi, riletti alla luce delle novità derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2015/2436.

Il secondo capitolo sarà interamente dedicato al marchio di certificazione. L'analisi partirà dell'inquadramento della certificazione intesa quale fenomeno economico, sottolineando la posizione cruciale che essa ricopre in virtù della sua "capacità di veicolare informazioni a rimedio dell'asimmetria che caratterizza le relazioni del commercio in un contesto economico sempre più complesso"⁵. Successivamente verrà delineata una panoramica generale della disciplina del marchio di certificazione, con particolare riguardo alla funzione che tale istituto è chiamato a svolgere. In tal sede si metterà in luce come l'istituto superi la classica funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale, per assurgere a strumento idoneo a identificare beni e servizi sulla base delle specifiche caratteristiche e qualità oggetto di attestazione. In seguito, al § 4, l'istituto verrà esaminato in virtù del principio della "porta aperta" che comporta l'obbligo, in capo al titolare del segno, di concedere l'utilizzo del segno a qualsiasi terzo rispetti i requisiti sanciti preventivamente dal titolare stesso. Il § 5, invece, si occuperà di affrontare i profili di interferenza con altri istituti e prassi di mercato, quali marchi individuali concessi in licenza non esclusiva, marchi di selezione e raccomandazione, marchi di qualità, il ruolo degli organismi di valutazione della conformità alla normativa tecnica e la sovrapposizione con i segni di provenienza geografica DOP e IGP. Infine, al § 6, l'indagine si stringe sugli aspetti operativi e patologici: dal contenuto e dalle modifiche del regolamento d'uso, al fisiologico requisito di neutralità e terzietà del titolare, fino al vaglio dell'UIBM in sede di registrazione e alle fattispecie di rifiuto della domanda, nullità e decadenza.

⁵ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 2

Capitolo I

DAI MARCHI DI IMPRESA AI MARCHI COLLETTIVI

Sommario: 1. Il marchio di impresa: l'evoluzione storica. – 2. Le fonti della disciplina. – 3. Le funzioni giuridicamente protette del marchio. – 4. I segni ad uso essenziale plurimo – 4.1. Dalla normativa internazionale... – 4.2 ... a quella italiana. – 5. I marchi collettivi: la disciplina alla luce delle novità normative del 2019.

1. Il marchio di impresa: l'evoluzione storica.

Intendo cominciare il presente elaborato partendo dall'idea secondo la quale il diritto dei segni di distinzione affonda le sue radici nella necessità da sempre insita nei rapporti economici e nelle forme di organizzazione sociale, di rendere riconoscibili entità, individui, beni o attività sulla base delle loro caratteristiche identificative, andando a creare ciò che Marco Ricolfi definisce un “collegamento ideale tra il segno impiegato e l'entità cui esso si riferisce⁶”.

L'esigenza in esame si afferma in modo significativo tra il Medioevo e l'età moderna. Nel quadro dell'organizzazione delle arti e delle corporazioni assume particolare rilevanza il *marchio*. Gli statuti delle corporazioni già prevedevano una distinzione fra marchio collettivo e marchio individuale⁷.

Il primo aveva la funzione di distinguere i prodotti tutelati dal sistema corporativo e di assicurare l'osservanza delle regole dell'arte⁸. Si trattava di marchi obbligatori la cui funzione era preservare il prestigio dell'arte e la

⁶ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 1

⁷ La distinzione tra marchio collettivo e marchio individuale sarà oggetto di approfondita analisi nel prosieguo della presente trattazione. Tale dicotomia costituisce, infatti, il presupposto logico-giuridico fondamentale per la successiva disamina della disciplina dei marchi di certificazione.

⁸ Cfr. BERTANI M., *Introduzione al sistema dei segni distintivi*, in *Lineamenti di diritto industriale*, CEDAM, Padova, 2024, p. 183

reputazione qualitativa dei prodotti realizzati dai membri delle corporazioni⁹. Essi venivano “apposti dal funzionario dell’arte al prodotto da lui ispezionato e visitato, a certificazione della sua rispondenza alle regole tecniche prescritte per la sua manifattura¹⁰”.

Per quanto riguarda invece il secondo, esso poteva essere obbligatorio o facoltativo; sugli appartenenti alle corporazioni incombeva l’obbligo di apporre sui manufatti – spesso accanto al marchio corporativo collettivo - segni individuali che “identificavano l’artigiano, l’imprenditore, il mercante attraverso e ne i suoi prodotti, legando questi a quello¹¹” in modo tale da “poter risalire al responsabile in caso di non osservanza delle regole corporative che presiedevano alla preparazione di quel prodotto¹²”: valevano dunque come forma di “assunzione di responsabilità della propria produzione verso l’apparato corporativo¹³”.

Ciò che distingueva dunque i marchi collettivi da quelli individuali obbligatori era il fatto che questi ultimi erano vincolati a una stretta differenziazione reciproca, rigorosamente difesa dalle regole dell’arte contro ogni possibile imitazione o falsificazione¹⁴.

Infine, in assenza di specifiche prescrizioni imposte dagli statuti corporativi, i marchi individuali si configuravano come facoltativi, la cui apposizione, dunque, era subordinata alla discrezionalità dell’avente diritto¹⁵.

Accanto a questa funzione, definita da Remo Franceschelli, per l’appunto, corporativa, il marchio ha successivamente assunto anche una funzione concorrenziale, in virtù della sua capacità di esprimere la qualità del prodotto e di orientare, in tal senso, la domanda. Ciò fu reso possibile dalla progressiva perdita del rapporto diretto intercorrente tra produttore e consumatore,

⁹ Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 24

¹⁰ FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, p. 26

¹¹ FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, p.25

¹² FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, p.25

¹³ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 183

¹⁴ Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, p. 25

¹⁵ Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d’impresa*, p. 25

verificatasi nel momento in cui i beni contrassegnati iniziarono ad essere oggetto di scambi commerciali¹⁶.

La moderna configurazione del marchio, tuttavia, trae origine dalla liberalizzazione dei mercati post-rivoluzionari; la soppressione del regime corporativo e dei relativi vincoli, unitamente alla proclamazione della libertà di impresa, ha radicalmente mutato il panorama europeo¹⁷. In questo nuovo scenario, la già esistente necessità di differenziazione si afferma all'interno di un mercato configurato come “istituzione organizzata per consentire l'attività di produzione e di scambio di beni e servizi fra i diversi soggetti che operano scelte economiche¹⁸”.

È, dunque, in sistemi economici ispirati alla libera iniziativa e all'agire concorrenziale che l'imprenditore¹⁹ sceglie liberamente²⁰ il *marchio di impresa*²¹. Tale segno distintivo assurge a strumento fondamentale attraverso cui egli assicura la riconoscibilità dei prodotti o servizi che decide di destinare al mercato, con la prospettiva di rendere quanto offerto al pubblico “oggetto di scelte preferenziali²²”. La definizione di marchio è contenuta nell'art. 4 Regolamento UE 2017/1001²³ e ripresa nell'art. 7 del Codice della proprietà industriale²⁴, il quale statuisce che esso può essere costituito da “parole, compresi i nomi di persone²⁵, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del

¹⁶ Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, p. 23

¹⁷ Cfr. RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 5

¹⁸ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 2

¹⁹ Riportando integralmente l'art. 2082 c.c.: “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

²⁰ GHIDINI G., *Il marchio come strumento di informazione e di concorrenza*, in *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, nt. 15, in merito osserva che “la libertà di scegliere quali segni adottare è espressione della generale libertà dell'imprenditore di individuare i beni da organizzare per l'attività di impresa (art. 2082 e 2055 c.c.)”.

²¹ “Trademark” nel linguaggio internazionale.

²² GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, p. 314

²³ Di seguito, r.m.UE

²⁴ Di seguito, c.p.i.

²⁵ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 200, in merito precisa che il marchio costituito da parole può comporsi di nomi di persone, ma anche di qualsiasi altro aggregato di fonemi, anche privo di significato.

prodotto²⁶ o la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche²⁷”, a condizione che il segno sia suscettibile di rappresentazione chiara e precisa, ma

²⁶ RICOLFI M., *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta, insegna*, in *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 102, sottolinea che ad ogni modo, la registrazione deve essere negata in termini assoluti alle “forme banali, standardizzate o generalizzate e può ammettersi solo con riferimento a quelle norme che si discostano in misura significativa dalla norma o dagli usi del settore e proprio perciò rendono il prodotto riconoscibile fra gli altri”.

In tal senso, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 7 ottobre 2004 (Causa C-136/02 P, Mag Instrument Inc. contro UAMI) ha statuito che “dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio consente di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo”.

La corte, dunque, afferma che nel caso di un marchio tridimensionale si crea nel consumatore medio una percezione differente rispetto a quella che si crea dinanzi ad un marchio denominativo o figurativo: si ritiene infatti che egli non sia solito a presumere l'appartenenza di un bene ad una determinata impresa in assenza di qualunque elemento grafico o testuale.

Il fulcro del ragionamento espresso dai giudici comunitari risiede nei punti 31 e 31 della sentenza: “più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che il detto marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un'analisi e senza dar prova di un'attenzione particolare”.

Concludiamo dunque affermando che, per far sì che il segno possa ricevere tutela, esso deve basarsi su un discostamento fra la forma dell'oggetto e la norma o gli usi del settore, non essendo sufficiente che la forma rappresenti una semplice “variante” delle configurazioni comunemente presenti sul mercato.

²⁷ ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019, osserva che a seguito della modifica all'art. 7 c.p.i. apportata dal d.lgs. n. 15/2019, è stato eliminato il requisito della rappresentabilità grafica in quanto sostituito con la previsione indicata dalla nuova lett. b) del primo comma. Ai sensi della norma il marchio, per poter essere registrato, deve essere rappresentabile in qualsiasi modalità che sia permessa dal registro (dunque, anche non grafica), purché la rappresentazione sia “idonea a determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita, tendendo conto di ciò che permetterà l'evoluzione della tecnica”. In tal senso, a livello amministrativo, la registrazione di un marchio presuppone una dettagliata attività di

soprattutto che sia idoneo ad assurgere a strumento di distinzione. Marco Ricolfi osserva inoltre come attraverso quest'ultima condizione enunciata "penetri nella stessa nozione di marchio un elemento che attiene alla funzione del segno: solo se il segno è di per sé idoneo a svolgere la primigenia fra le funzioni giuridicamente tutelate dal marchio, cioè la funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati, è possibile ipotizzare che il segno in questione acceda alla tutela specializzata²⁸".

Dal punto di vista economico, durante il XIX secolo, il marchio si è quindi consolidato come aspetto essenziale della competizione di mercato, coerentemente con i dettami del liberismo economico. Tale istituto agevola il consumatore nell'individuazione dei beni prediletti e allo stesso tempo funge da meccanismo di selezione meritocratica, premiando le scelte dei produttori più efficienti e penalizzando chi non ha retto la concorrenza. Ricolfi sottolinea che in tali meccanismi è ravvisabile l'influenza del pensiero di Adam Smith: il marchio rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si manifesta l'operato della "mano invisibile", poiché permette di conciliare l'interesse individuale con l'efficienza complessiva del sistema economico²⁹.

2. Le fonti della disciplina.

L'importanza cruciale che il marchio ha assunto all'interno delle dinamiche di mercato ha dato impulso all'approfondimento della relativa normativa da parte degli ordinamenti nazionali e la sua conseguente armonizzazione a livello internazionale ed euro-unitario, per contrastare particolarismi locali³⁰. Quindi, la

classificazione; è necessario specificare sia i tratti distintivi intrinseci al segno, sia l'ambito merceologico di riferimento, determinando così l'esatto raggio d'azione della protezione legale (V. VANZETTI A., DI CATALDO V., *I segni distintivi*, in *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 163).

Albertini prosegue le considerazioni a margine della nuova norma, osservando come la riforma dovrebbe risolvere ogni dubbio circa l'idoneità dei marchi c.d. nuovi ad essere rappresentati graficamente. Si rivela dunque sufficiente che il segno possa essere "documentato in qualunque modo nel registro a beneficio delle legittime esigenze di conoscenza dell'autorità, dei cittadini e dei concorrenti attuali o potenziali" (ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*)

²⁸ RICOLFI M., *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 91

²⁹ Cfr. RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 5

³⁰ Cfr. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 183

disamina delle fonti sarà articolata su tre livelli: diritto interno, diritto internazionale e diritto europeo.

Per quanto riguarda il diritto italiano, il primo assetto normativo è stato definito dalla l. 30 agosto 1868 n. 4577, alla quale hanno fatto seguito il r.d. 13 settembre 1934³¹; il r.d. 21 giugno 1942 n. 929³²; la l. 24 dicembre 1959, n. 1178 alla quale si deve l'estensione ai marchi di servizio della disciplina prevista per i marchi di produzione e di commercio³³.

Attualmente le norme di riferimento sono contenute all'interno del Codice della proprietà industriale e nel Codice civile all'interno del libro V³⁴. Il c.p.i. è stato emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha accorpato varie norme presenti all'interno di testi normativi per garantire una visione unitaria, ispirandosi e facendo propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883³⁵. Nonostante la previsione di stabilità del panorama legislativo consolidato dal c.p.i., esso dall'entrata in vigore ad oggi ha subito diversi e significativi interventi di riforma.

In particolare, oltre al d.lgs. n. 140/2006 che ha introdotto le modifiche necessarie per l'attuazione della Direttiva 2004/48/CE³⁶, e all'art. 15 della l.

³¹ Tuttavia, tale Regio Decreto non è mai divenuto effettivamente operativo a causa di un difetto di disciplina di attuazione.

³² Mi riferisco in particolare alla legge tradizionalmente definita "legge marchi", in seguito modificata dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 in attuazione della Direttiva CEE 104/1989. Successivamente ha subito ulteriori ritocchi con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in attuazione degli accordi conclusivi dell'Uruguay Round; il negoziato multilaterale che ha condotto ad una serie di accordi, fra cui l'accordo TRIPs, di cui si tratterà in tema di fonti internazionali. Sul tema si veda RICOLFI M., *Segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 7 ss.

³³ Cfr. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 183.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 14 offre la distinzione fra marchi di produzione, marchi di commercio e marchi di servizio, tutti rientranti nella categoria dei marchi individuali. Con marchi di produzione intendiamo i segni volti a contrassegnare i prodotti realizzati da un imprenditore; i marchi di commercio sono apposti su prodotti messi in commercio da un intermediario professionale; i marchi di servizio contrassegnano invece servizi offerti al mercato da un determinato imprenditore. La disciplina dei marchi di produzione e di commercio è sostanzialmente unitaria e l'art. 3 della l. n. 1178/1959 estende la loro disciplina ai marchi di servizio "in quanto applicabile". Si tratta infatti di una categoria caratterizzata da esigenze specifiche in virtù proprio dell'assenza di un oggetto materiale su cui possa apporsi il segno.

³⁴ Precisamente, sono dedicati al marchio gli artt. 2569-2574, collocati nel Titolo VIII (Dell'azienda), Capo III (Dei marchi).

³⁵ Cfr. <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi/il-codice-della-proprietà-industriale>

³⁶ La Direttiva 2004/48/CE, conosciuta anche come Direttiva "Enforcement", è volta a garantire il rispetto e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale all'interno del mercato unico.

99/2009³⁷, il testo è stato ulteriormente revisionato - peraltro in misura piuttosto ampia - dal d.lgs. n.131/2010 (c.d. decreto correttivo). Inoltre, seppur con ritardo, il testo è stato integrato da norme secondarie contenute nel relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, n. 33.

Infine, nel 2019 il testo è stato modificato dal d.lgs. del 20 febbraio n. 15, volto ad attuare la Direttiva UE 2015/2436³⁸ sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi di impresa, assumendo come modello il regime del marchio UE, intervento che ha determinato l'introduzione all'interno dell'ordinamento italiano dei *marchi di certificazione*.

Passando dal piano nazionale a quello internazionale, vediamo come l'agire su quest'ultimo livello abbia determinato il superamento dei problemi legati alla regola della territorialità, in virtù della quale "la registrazione³⁹ di un marchio sulla base delle norme interne di ciascun paese produce i propri effetti solo nell'ambito geografico nel quale si esplica l'autorità delle rispettive pubbliche amministrazioni⁴⁰". Ritengo sia doveroso cominciare l'analisi dalla Convenzione di Unione di Parigi⁴¹ del 1883⁴² per la protezione della proprietà industriale, che ha dagli arbori tracciato le linee guida per la protezione internazionale dei marchi. La normativa in esame si sviluppa su tre temi di rilievo: primi fra tutti i principi di trattamento nazionale e di assimilazione, la priorità unionista e la c.d. protezione *telle quelle*⁴³.

³⁷ La norma in questione ha profondamente riformato la tutela penale della proprietà industriale.

³⁸ Di seguito "DMUE".

³⁹ Si veda SPOLIDORO M. S., *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 148, in cui l'Autore precisa che lo stesso vale anche per il marchio di fatto, in cui l'uso da parte del titolare ha comportato la costituzione del segno.

⁴⁰ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 8. Si veda anche RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 28 per un'analisi più approfondita del principio di territorialità.

⁴¹ D'innanzi abbreviata come CUP

⁴² Dopo il 1883 la Convenzione in esame è stata oggetto di numerose revisioni fino al 1967, anno in cui a Stoccolma venne firmata la versione attuale, vigente in Italia attraverso la legge 28 aprile 1976, n. 424.

⁴³ Cfr. RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2015, p.11

I principi di trattamento nazionale e assimilazione sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 CUP⁴⁴ (nonché dall'art. 3 c.p.i.⁴⁵), in virtù dei quali anzitutto gli Stati contraenti sono tenuti a riconoscere ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione la medesima protezione e i medesimi rimedi giuridici riconosciuti ai propri “nazionali”⁴⁶. Inoltre, detta tutela è suscettibile di estensione oltre i confini unionisti grazie all’istituto dell’assimilazione; i soggetti di Paesi terzi laddove mantengano un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio di uno dei paesi dell'Unione, potranno essere equiparati ai cittadini degli stati contraenti. Si specifica inoltre che tale parità di trattamento opera a condizione che siano rispettate le formalità di legge e che requisito per

⁴⁴ Riporto integralmente il testo dell’art. 2 CUP: “I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.

Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.

Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese appartenente all'Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.”

Mentre l’art. 3 CUP dispone testualmente: “Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipanti dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione.”

⁴⁵ L’articolo in questione cita testualmente: “Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. [...]”.

⁴⁶ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, nt. 23, sottolinea come il principio di parità di trattamento sia incompatibile con la reciprocità, che “subordina l’assimilazione dei non nazionali ai nazionali a un conforme trattamento del caso inverso”

il godimento dei diritti di proprietà industriale non può essere costituito dall'imposizione di stabilimento o domicilio locale. Resta comunque ferma l'autonomia legislativa dei singoli Stati per quanto concerne le norme procedurali, l'elezione del domicilio e la nomina di mandatarî abilitati. Il secondo punto cardine della normativa in questione è quello costituito dalla già citata priorità unionista, di cui all'art. 4 CUP⁴⁷ (e all'art. 4 c.p.i.⁴⁸).

La previsione sancisce la possibilità per il registrante in uno dei Paesi aderenti, di ottenere la registrazione del medesimo marchio negli altri Stati aderenti⁴⁹, beneficiando della retrodatazione degli effetti alla data del primo deposito nazionale.

L'ultimo tema rilevante trattato dalla Convenzione di Unione di Parigi è quello della c.d. protezione *telle quelle*, disciplinato dall'art. 6-*bis* ss. CUP in virtù del quale "il marchio regolarmente registrato nel Paese d'origine sarà ammesso al deposito e registrato tale e quale negli altri Paesi dell'Unione⁵⁰". I suddetti

⁴⁷ L'art. 4 CUP cita: "Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sottoindicati.

È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione.

Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. [...]"

⁴⁸ Riportando integralmente l'articolo in questione: "Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda."

⁴⁹ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 10, specifica che, ai sensi dello stesso art. 4 CUP, la presentazione della domanda di registrazione per lo stesso marchio in ciascuno degli altri Stati aderenti all'Unione deve avvenire entro sei mesi dal primo deposito. la norma prevede inoltre che "tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine".

⁵⁰ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 10

principi costituiscono dunque un *corpus* di diritto materiale uniforme, volto al ravvicinamento delle normative nazionali relative ai marchi per garantire coerenza all'interno dell'Unione.

Infine, la Convenzione obbliga gli Stati dell'Unione a conformarsi a standard comuni relativamente ad aspetti essenziali del diritto dei marchi, fra cui l'estensione della protezione anche ai marchi collettivi.

La ricognizione delle convenzioni internazionali può proseguire citando l'Accordo di Madrid del 1891⁵¹. L'importanza della normativa in esame deriva dall'innovazione che essa ha determinato; nonostante la CUP possa definirsi pionieristica per il diritto dei marchi, in particolare relativamente al dialogo fra gli ordinamenti nazionali, essa continuava a non prevedere un sistema di registrazione unitario. Sul richiedente, infatti, gravava un onere di deposito autonomo per ciascuno stato in cui egli intendesse ottenere la protezione del marchio⁵². Proprio sulla base di detto inconveniente nel 1891 è stato sottoscritto da alcuni degli Stati dell'Unione l'Accordo di Madrid⁵³, volto a istituire una procedura di registrazione unitaria che “non dà vita ad un marchio unitario e valido per più Stati, ma a un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato sulla base della disciplina dei Paesi designati⁵⁴”. A tal fine è stato istituito un registro internazionale dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale⁵⁵ (con sede a Ginevra)⁵⁶. In forza di tale meccanismo, il soggetto

⁵¹ L'Accordo di Madrid del 1891 è accompagnato dal relativo Protocollo del 1989, divenuto operativo il primo aprile 1996. Problematiche quali il differimento della procedura internazionale sino all'effettivo accoglimento della registrazione nazionale e il fatto che i marchi nazionali dipendevano dal permanere della validità del marchio nazionale per primo registrato nel Paese di origine, esponendoli al c.d. "attacco centrale", hanno trovato la soluzione attraverso il Protocollo di Madrid del 1989. Tale strumento pattizio ha svincolato l'avvio della tutela internazionale dalla previa registrazione nazionale, ritenendo sufficiente il mero deposito della domanda nel Paese d'origine. Inoltre, ha attenuato gli effetti del venir meno del marchio principale nei primi cinque anni, riconoscendo ai sensi dell'art. 9-*quinqüies* la possibilità di convertire l'estensione internazionale in singole domande nazionali, senza pregiudizio per la priorità. A tale meccanismo ha aderito anche l'Unione europea.

⁵² Comportando dunque un considerevole aggravio dei costi, monetari e gestionali.

⁵³ In Italia l'Accordo di Madrid, nella versione di Stoccolma, è efficace a partire dal 24 luglio 1977, a seguito della ratifica avvenuta con la l. 28 aprile 1976, n. 424.

⁵⁴ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 13.

⁵⁵ Per brevità, WIPO nel linguaggio internazionale, OMPI in italiano.

⁵⁶ LEONINI F., *Le garanzie sui marchi nazionali*, in *AIDA*, 2009, p. 165, sottolinea come la registrazione internazionale sostituisca pienamente la registrazione nazionale, presentando

che effettua il deposito presso l'Ufficio dello Stato d'origine può richiedere la trasmissione della domanda di protezione per gli altri Stati contraenti - designati dal depositante stesso - all'Ufficio Internazionale di Ginevra⁵⁷.

Dunque, la registrazione effettuata da quest'ultimo esplica i suoi effetti negli ordinamenti dei Paesi indicati, salvo che le rispettive amministrazioni nazionali non oppongano un rifiuto⁵⁸.

In questo contesto, appare fondamentale richiamare l'Accordo di Nizza del 1957. Tale convenzione ha istituito una classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi che, armonizzando le categorie merceologiche tra tutti gli Stati contraenti, ha permesso di semplificare le procedure di deposito e di ottimizzare le relative ricerche di anteriorità. Seppur l'Unione Europea non sia formalmente parte dell'Accordo di Nizza, ne adotta comunque il sistema di classificazione per la gestione delle domande di marchio dell'Unione Europea.

Infine, nel 1994 è stato firmato a Marrakech l'accordo sui "*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*" (Accordo TRIPs). La sua rilevanza deriva dall'aver determinato l'estensione dell'ambito di applicazione degli standard della Convenzione d'Unione di Parigi oltre la cerchia dei suoi originari firmatari. Tale risultato è stato ottenuto imponendo a tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della CUP. Va da sé che se i precedenti trattati erano caratterizzati da adesioni graduali e volontarie, l'Accordo TRIPs ha rappresentato una netta rottura: la partecipazione all'OMC era infatti subordinata all'adesione all'Accordo. Questo meccanismo ha spinto anche i paesi in via di sviluppo, inizialmente riluttanti, ad allinearsi alla tutela della proprietà intellettuale. L'Unione Europea ha aderito all'Accordo TRIPs ed è stato recepito

dunque un profilo inedito rispetto agli altri sistemi di raccordo fra registrazioni nazionali e internazionali.

⁵⁷ Attualmente, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo del 1989, affinché la procedura abbia esito positivo è necessario che la domanda di registrazione internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio di Ginevra entro due mesi dalla data originaria.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 6 *quinquies*, lett. B) CUP, la registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio potrà essere rifiutata o invalidata esclusivamente in tre casi: qualora il marchio in questione sia di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è richiesta; nel caso in cui il marchio sia privo di carattere distintivo; quando il segno sia contrario all'ordine pubblico, alla morale o di natura tale da ingannare il pubblico.

in Italia con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Le disposizioni di tale Accordo sono state successivamente integrate nel Codice della Proprietà Industriale.

Le Convenzioni Internazionali finora analizzate condividono il medesimo presupposto: il principio di territorialità. Tali trattati ne riconoscono le implicazioni e proprio in virtù di ciò si pongono l'obiettivo di agevolare le imprese nell'ottenimento di una protezione che si estenda in una pluralità di Stati. Tuttavia, come già anticipato, Ricolfi precisa come tale sistema non generi un marchio unitario e valido per più Stati, a scapito dunque di una “completa integrazione fra le economie dei Paesi interessati” e della “creazione di strumenti giuridici coerenti con questa finalità⁵⁹”. In questo contesto il diritto eurounitario ha segnato una svolta decisiva per il diritto dei segni distintivi, armonizzando le discipline dei diversi stati membri e creando un diritto di marchio unitario per l'intero territorio della Comunità.

Nell'analisi delle fonti dal punto di vista eurounitario, non si può che citare in particolare l'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea⁶⁰, la cui interpretazione giurisprudenziale ha comportato lo sviluppo della disciplina comunitaria dei segni distintivi⁶¹.

La norma in questione prevede come una possibile ragione di restrizione delle importazioni negli stati membri possa essere ravvisabile nella “tutela della proprietà industriale e commerciale”, espressione con la quale si suole intendere anche i segni distintivi riconosciuti dagli ordinamenti nazionali. Pare ovvio come questa impostazione comportasse una limitazione alla libera circolazione delle merci, impensabile nella prospettiva di un mercato unico. La Corte di Giustizia è quindi intervenuta affermando che sarebbero state compatibili con l'art. 36 TFUE unicamente le restrizioni alla libera circolazione delle merci giustificate dall' “oggetto specifico” e dalla “funzione essenziale” (di questi diritti), che a loro volta devono essere ricostruiti unitariamente in base alla disciplina dell'UE.

⁵⁹ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 19

⁶⁰ Abbreviando, TFUE.

⁶¹ Cfr. SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, vol. XII in UBERTAZZI L. C. (a cura di) *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea: la proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 33

In questo modo la Corte “ha ricondotto all’oggetto specifico del marchio la funzione di garantire che i prodotti o servizi marcati sono stati realizzati sotto il controllo di un’unica impresa responsabile delle loro qualità⁶²”, definendo dunque la funzione c.d. *distintiva*, che assurge così a principio vincolante e valore giuridicamente tutelato dall’ordinamento eurounitario. Alla luce di essa la Corte di Giustizia ha “negato al titolare del marchio il diritto di impedire le importazioni verso uno stato membro dei prodotti commercializzati con il suo consenso in un altro stato membro⁶³”, affermando quindi il principio dell’“esaurimento comunitario” del marchio. In forza di esso “il diritto si esaurisce e non è più azionabile dopo la prima vendita del prodotto nell’UE con il consenso del titolare⁶⁴”.

Sebbene l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 36 TFUE abbia avviato lo sviluppo di una disciplina europea dei segni distintivi, i concetti di funzione distintiva e principio dell’esaurimento lasciano sostanzialmente intatto il principio di territorialità, risultando quindi insufficienti a ricomporre la “frammentazione del mercato⁶⁵”. Consapevole di tale limite, la Commissione, in continuità con il solco tracciato dalla Corte di Giustizia, ha ravvisato la necessità di un intervento normativo diretto, attraverso la prima Direttiva marchi 21 aprile 1988, 89/104/CEE⁶⁶.

Con tale atto si è perseguito il ravvicinamento delle legislazioni nazionali con l'obiettivo di eliminare le disparità normative capaci di ostacolare la libera circolazione delle merci, armonizzando il panorama legislativo dei singoli ordinamenti dal punto di vista dell’acquisto e conservazione del marchio registrato e l’estensione della sua tutela⁶⁷. L'opera di armonizzazione ha investito anche i profili procedurali e sanzionatori comuni ai diversi settori della proprietà intellettuale. Tale processo è culminato nell'adozione della Direttiva

⁶² SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, p. 33

⁶³ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, p. 34

⁶⁴ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, p. 34

⁶⁵ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, p. 35

⁶⁶ La prima Direttiva marchi è stata attuata in Italia con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n.480, cui poi ha fatto seguito il c.p.i.

⁶⁷ Cfr. RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, pp. 20-21

2004/48/CE (nota come Direttiva *Enforcement*), volta a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso misure uniformi.

Nel nostro ordinamento, la Direttiva è stata recepita con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, il quale ha apportato diverse modifiche al Codice, rafforzando gli strumenti giuridici volti alla tutela del diritto. Successivamente la prima Direttiva è stata sostituita dalla Direttiva CE 2008/95, che si limita a ricodificare la materia senza introdurre alcunché.

La seconda Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi - ancor più rilevante considerando lo scopo del presente elaborato - è la Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, in attuazione della quale, con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, l'ordinamento italiano ha esplicitamente introdotto il marchio di certificazione, modificando di conseguenza anche il marchio collettivo.

L'evoluzione del diritto europeo dei segni distintivi, infine, ha trovato il suo compimento nell'istituzione del marchio comunitario, introdotto il 20 dicembre 1993, data in cui è stato adottato il Regolamento CE n. 40/94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee⁶⁸. La scelta della fonte regolamentare, fondata sui “poteri impliciti” conferiti alle autorità comunitarie dall'art. 235 del Trattato CE⁶⁹ (oggi art. 352 TFUE), risponde ad una precisa logica funzionale: a differenza della Direttiva, volta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e dunque necessitante di una norma interna di attuazione, il Regolamento si caratterizza invece per la sua efficacia immediata.

Tale peculiarità risulta coerente con l'obiettivo che esso persegue: non la mera armonizzazione dei diritti interni, bensì la creazione di un titolo unitario e autonomo, idoneo a produrre i medesimi effetti in tutta l'Unione, allontanandosi dal principio di territorialità⁷⁰. Lo scopo dell'istituto di nuova introduzione è

⁶⁸ Abbreviando, GUCE

⁶⁹ Cfr. RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, p. 15

⁷⁰ BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 15, precisa inoltre che la tutela del marchio a livello europeo consente al consumatore di individuare con certezza un determinato prodotto in tutto il territorio dell'Unione, scongiurando il pericolo di usi del marchio nazionale contrari al principio della trasparenza dei mercati.

dunque quello di creare un segno che produca “gli stessi effetti in tutta la Comunità⁷¹”, ottenibile mediante un unico procedimento di registrazione centralizzato affidato all’EUIPO⁷² (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Con la creazione del marchio comunitario l’imprenditore risulta sicuramente incentivato ad operare sul piano europeo, mantenendo ad ogni modo la possibilità di effettuare una scelta più idonea in base alle sue finalità fra: marchio comunitario, marchio nazionale o fasci di marchi nazionali. Ciò è possibile in virtù di una normativa strutturata in modo tale da garantire la coesistenza del marchio comunitario con quello nazionale, a favore di un “doppio regime”⁷³.

Franco Benussi osserva come tale coesistenza sia coerente con la realtà economica odierna, in quanto se fosse stato soppresso il sistema nazionale, si sarebbe senz’altro verificato un eccessivo numero di domande di marchio comunitario “con la conseguenza di un eccessivo carico di lavoro per gli organi competenti per il funzionamento del sistema comunitario stesso”⁷⁴.

Ponendoci invece da un punto di vista strettamente giuridico, in virtù del principio di unitarietà su cui si fonda la disciplina del marchio comunitario, la soppressione del sistema nazionale creerebbe un rilevante pregiudizio per il richiedente cui viene respinta la domanda a causa della presenza di un diritto

⁷¹ Il principio dell’unitarietà, oggi codificato all’art. 1.2 del Regolamento UE 2017/1001, trova la sua primordiale espressione normativa all’art. 1.2 del Regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario. La disposizione sancisce l’uniformità degli effetti del titolo su base sovranazionale, prevedendo che esso possa essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, decadenza o nullità, essere inibito nell’uso, il tutto esclusivamente con riferimento all’intero territorio comunitario. (Cfr. BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, p. 19). Benussi osserva inoltre come, dal punto di vista della politica comunitaria, il marchio comunitario rappresenti la prima creazione normativa nel settore della proprietà industriale.

L’art. 1 della medesima fonte normativa statuisce inoltre circa il principio dell’autonomia del segno di nuova introduzione. Esso viene infatti disciplinato “esclusivamente dal Regolamento, mentre le normative nazionali dei singoli Stati in materia di marchi si applicano soltanto in quanto espressamente richiamate dallo stesso Regolamento” (BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, p. 21).

⁷² Nelle versioni precedenti del Regolamento era denominato UAMI, ossia Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno.

⁷³ Cfr. RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 23

⁷⁴ BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, p. 16

anteriore avente efficacia anche in un solo Stato membro. Tale motivo di impedimento determinerebbe infatti il rigetto *in toto* della domanda unionale.

3. *Le funzioni giuridicamente protette del marchio.*

“Il marchio opera essenzialmente come uno strumento di comunicazione, ovvero è il veicolo per trasmettere un messaggio, e le diverse funzioni che il marchio può, in linea di fatto, assolvere, corrispondono alle diverse possibili componenti di tale messaggio⁷⁵”. Con la presente citazione del giurista Cesare Galli intendo cominciare l’analisi delle funzioni giuridicamente protette del marchio. L’idea centrale del nostro discorso consiste nel fatto che il marchio non è unicamente un segno distintivo dell’origine imprenditoriale del prodotto contrassegnato o del servizio bensì un veicolo di comunicazione.

L’analisi delle funzioni del marchio muove dall’assetto conosciuto come “sovranità del consumatore” in virtù del quale egli “tenderà a scegliere prodotti e servizi che esprimono un rapporto qualità-prezzo percepito come più confacente ai suoi bisogni e vincoli di *budget*⁷⁶”, determinando un già citato “meccanismo di selezione meritocratica”.

Dal punto di vista dell’economista, dunque, in ciò si esaurisce la funzione del marchio sul mercato, dal momento in cui l’utilizzo del segno incentiva l’impresa a offrire beni di qualità superiore⁷⁷. Questo assetto costituisce anche il presupposto necessario per l’ottimale funzionamento della concorrenza e, a sua volta, trova applicazione solo in uno spazio in cui “i segni che permettono di distinguere i prodotti o i servizi sul mercato non possano essere utilizzati anche da chiunque⁷⁸”. Ne consegue che il titolare del marchio vanta un diritto all’uso esclusivo del segno distintivo; pertanto, qualsiasi impiego da parte di terzi deve essere espressamente autorizzato e tutelato contro ogni forma di utilizzo non

⁷⁵ GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, in BONELLI F., BUONOCORE V., COSTI R., FERRO-LUZZI P., GAMBINO A., JAEGER P. G. (a cura di) *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 111

⁷⁶ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 187

⁷⁷ Cfr. RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 41

⁷⁸ VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M. S., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 147

concesso. L'esclusività rappresenta infatti la *condicio sine qua non* affinché l'impresa possa immettere sul mercato beni e servizi a un prezzo che il consumatore percepisca come congruo e proporzionato alla qualità del prodotto. Tale esclusività permette, inoltre, di mantenere costante nel tempo la combinazione fra qualità e prezzo; l'imprenditore che abbia investito nel consolidamento della reputazione associata al proprio segno distintivo eviterà infatti di abbassare lo standard qualitativo dei beni immessi in commercio, pregiudicando l'*asset* precedentemente creato⁷⁹.

In linea con quanto finora argomentato, dal punto di vista economico, la funzione del marchio si risolve nella tutela di interessi tanto individuali quanto collettivi: da un lato, il segno risponde all'esigenza del consumatore di facilitare il reperimento dei beni desiderati, garantendo alle imprese il riconoscimento dei meriti derivanti dagli standard qualitativi perseguiti dagli operatori economici.

Dall'altro lato l'istituto in esame risulta essenziale ai fini della ottimale allocazione delle risorse: "proprio perché il marchio rende possibile l'identificazione delle imprese cui sia ascrivibile la combinazione prezzo-qualità preferita dagli acquirenti, esso consente al meccanismo competitivo di operare una selezione a favore delle imprese più efficienti a vantaggio dei consumatori"⁸⁰.

Tuttavia, mentre l'economista si focalizza sulle funzioni di fatto svolte dal segno distintivo calato all'interno delle dinamiche di mercato, lo sguardo del giurista si rivolge strettamente alla funzione considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento: la funzione distintiva. In una prospettiva giuridica, infatti, l'obiettivo primario della tutela non è direttamente l'efficienza allocativa, ma la garanzia che il marchio possa assolvere al suo compito fondamentale di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti, impedendo che il consumatore venga tratto in inganno.

⁷⁹ Cfr. RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 42

⁸⁰ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 45

Tale funzione, selezionata come normativamente protetta, è rintracciabile dal tessuto normativo costituito dal Codice civile e dal Codice della proprietà industriale. L'art. 2569 c.c. parla infatti di “un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi”, mentre l'art. 7 c.p.i. prevede come registrabili i marchi costituiti da “segni atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” e all'art. 13 c.p.i. viene citato il “carattere distintivo” del segno come elemento essenziale del marchio⁸¹.

Renato Corrado afferma inoltre che, ai fini dello svolgimento della funzione distintiva caratterizzante, il segno debba non soltanto identificare il bene, bensì garantire la coerenza tra lo stesso e il prodotto o servizio cui si riferisce. Tale funzione, tuttavia, non si esaurisce nell'identificazione di una singola entità, ma presuppone che il marchio sia idoneo a contrassegnare una pluralità di prodotti o servizi dello stesso tipo, ossia a “distinguere la sottoclasse di beni contrassegnati nell'ambito di una classe costituita da tutti i beni dello stesso genere⁸²”.

Si evince, pertanto, come le prospettive dell'economista e del giurista trovino un fondamentale punto di convergenza nel concetto di esclusività. Entrambe le impostazioni teoriche, infatti, muovono dal presupposto che gli operatori economici potrebbero adottare comportamenti opportunistici, utilizzando marchi identici o simili a quelli di un concorrente precedentemente affermato nel contesto di riferimento. Tale condotta permetterebbe a terzi di godere della reputazione che l'imprenditore ha acquisito presso il pubblico interessato, arrecando al contempo un grave pregiudizio alla libertà e alla consapevolezza del consumatore nelle proprie scelte d'acquisto.

Al fine di neutralizzare tale rischio, la disciplina dei marchi contempla una serie di disposizioni che “vietano la registrazione e l'uso non autorizzato di marchi uguali o simili per beni identici o affini dal quale possa derivare un pericolo di

⁸¹ VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M. S., *Manuale di diritto industriale*, p. 150

⁸² RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P., *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 82

confusione per il pubblico interessato, in forma di imputazione ad un imprenditore dei prodotti o servizi di un concorrente⁸³”.

Attraverso l’attribuzione del diritto di esclusiva, l’ordinamento realizza un chiaro bilanciamento tra la protezione del patrimonio reputazionale dell’impresa e la tutela dell’affidamento del pubblico interessato: il titolare del marchio acquisisce il potere di interdire qualsiasi uso non autorizzato ma subisce anche il limite di non poter utilizzare il segno in modo tale da ingannare il consumatore.

Tale bilanciamento emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale la tutela attuata è volta a garantire al consumatore medio⁸⁴ che tutti i prodotti o servizi contrassegnati dal medesimo marchio “sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità⁸⁵”, ossia essa risponde, legalmente e commercialmente, della veridicità delle qualità promesse dal segno e su cui il consumatore fa affidamento⁸⁶.

In altri termini, i giudici del Lussemburgo sottolineano come l’apparato sanzionatorio del diritto dei marchi operi in virtù della protezione della funzione distintiva del segno, vale a dire la capacità del marchio di denotare la provenienza imprenditoriale del bene. Proseguendo lungo il solco di questa logica, è oramai pacifico che il già citato “diritto di esclusiva” non deve essere

⁸³ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 189

⁸⁴ Sul concetto di “consumatore medio” si veda RICOLFI M., *Indagini demoscopiche, percezione del pubblico interessato e consumatore medio nel diritto dei marchi*, in *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 655-681

⁸⁵ V. Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG (HAG II), in *Racc.*, 1990, p. 3758, consultabile al sito: www.infocuria.curia.europa.eu

⁸⁶ In quest’ottica, vediamo come la disciplina dei segni distintivi, attraverso l’operatività del principio di non decettività, svolga in via indiretta la funzione di garantire tale stabilità qualitativa. L’ordinamento vieta, infatti, la registrazione di “segni idonei ad ingannare il pubblico riguardo alle caratteristiche del bene contraddistinto che siano rilevanti ai fini della scelta d’acquisto, tra le quali la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi”, sancendone la decadenza qualora il marchio sia utilizzato da una o più imprese con modalità ingannevoli per il consumatore medio. Da ciò discende l’obbligo per l’utilizzatore di segnalare al mercato ogni variazione qualitativa *in peius* tanto rilevante da alterare la scelta del pubblico. Tuttavia, resta comunque fermo il potere del titolare di subordinare la concessione di licenze non esclusive al rispetto di determinati standard, assegnando al segno una funzione diretta di garanzia qualitativa che, nei *dicta* della Corte di Giustizia UE, è espressamente considerata meritevole di protezione, seppur svolta in via eventuale (BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, pp. 190, 235).

inteso come una prerogativa autonoma o sganciata dalla natura del segno, bensì come un corollario della funzione distintiva.

D'altro canto, la concessione del diritto di esclusiva sul segno è subordinata alla sussistenza di requisiti di validità ritenuti imprescindibili affinché il marchio possa assolvere la sua funzione distintiva. Nello specifico, tali requisiti si identificano nella capacità distintiva⁸⁷, nella novità e nella liceità del segno⁸⁸. L'eventuale carenza di anche solo uno di questi elementi impedisce il corretto perfezionamento della fattispecie costitutiva, inficiando l'atto amministrativo di registrazione con un vizio di nullità.

Sotto la spinta della competizione economica, l'imprenditore risulta sempre più propenso a investire nella pubblicità e, in generale, nel *marketing* per incrementare la notorietà che il proprio segno gode nei confronti dei consumatori. L'obiettivo ultimo di tali pratiche si concretizza nel trasformare il marchio in uno strumento depositario di una vasta gamma di informazioni idonee ad orientare le scelte d'acquisto del consumatore. Di conseguenza, a questo potenziamento commerciale corrisponde un parallelo ampliamento della tutela giuridica: il perimetro della pretesa escludente del titolare finisce così per

⁸⁷ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 199 sottolinea come la nozione di "capacità distintiva" richiami l'attitudine del segno a indicare l'origine del prodotto. Tale prerogativa consente, infatti, di differenziare i beni immessi sul mercato sotto il controllo di un preciso imprenditore da quelli che, pur afferenti al medesimo genere merceologico, provengono da fonti imprenditoriali concorrenti. L'Autore prosegue osservando come la capacità distintiva del marchio può essere concepita come una qualità graduabile, variabile a seconda dell'intensità con cui il segno viene dal pubblico percepito come indicatore dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contraddistinti. La misura del carattere distintivo aumenta quanto più il marchio si emancipa dalle caratteristiche intrinseche del prodotto e dalle convenzioni linguistiche. Inoltre, tale capacità può essere sia originaria, ossia derivante dalla natura stessa del segno, sia successiva, ossia discendente dall'uso che del marchio viene fatto sul mercato. In quest'ultimo caso rilevano, ad esempio, l'impiego continuativo del segno, la sua diffusione presso il pubblico e gli investimenti promozionali effettuati dall'impresa. I legislatori italiano ed auro-unitario non richiedono una soglia particolarmente elevata di distintività, considerando ostativa alla registrazione solamente la totale assenza di carattere distintivo.

⁸⁸ Il dibattito sui requisiti di validità del marchio trova un significativo punto di riferimento nella dottrina di La Villa; l'Autore ritrova nella distintività e nella veracità le esigenze cui devono far capo i requisiti fondamentali del segno, configurando gli ulteriori quali novità, originalità e liceità – individuati dalla tradizionale dottrina in ossequio alla legge marchi – come aspetti ovvi (in particolare, la liceità) o consequenziali dei primi. La Villa espone infatti come il requisito della novità, inteso come il "non essere il segno anticipato da altri segni uguali o simili nel raggio di operatività della esclusiva", altro non sia che un particolare aspetto della distintività; solamente un segno che distingue un prodotto da altri potrà essere nuovo, così come un segno che difetti di novità non potrà essere distintivo. LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 41.

eccedere l'ambito della tradizionale funzione distintiva, comprendendo ulteriori funzioni individuate dalla Corte di Giustizia⁸⁹.

Nello specifico, la “funzione d'investimento” si concretizza nell'allocazione di risorse economiche volta a costruire e stabilizzare la reputazione associata al marchio, in modo tale da attrarre nuovi segmenti del mercato e, successivamente, fidelizzare i consumatori nel lungo periodo.

La “funzione pubblicitaria”, invece, si pone come obiettivo quello di orientare la condotta del consumatore utilizzando il marchio con finalità promozionali, ossia attraverso l'informazione e la persuasione. Con l'informazione il titolare del segno rende edotto il consumatore circa le caratteristiche e le qualità del prodotto o servizio contrassegnato, mentre con la persuasione l'atto di acquisto verrà indotto grazie a valori suggestivi incorporati al segno.

A queste si affianca, infine, la funzione “di comunicazione”, consistente nella capacità del marchio di trasmettere al pubblico informazioni legate al valore intrinseco del marchio. Esso permette al consumatore di avere cognizione dell'identità del bene o servizio e di orientarne, in modo consapevole, le sue scelte d'acquisto.

4. I segni ad uso essenziale plurimo.

Dopo aver brevemente tracciato le coordinate fondamentali in tema di marchi individuali, e aver osservato che fin dall'epoca delle corporazioni il marchio individuale è stato accostato ad un'altra categoria appartenente allo stesso *genus*, ossia i marchi collettivi, vediamo che il panorama legislativo italiano ha recentemente conosciuto una nuova categoria di marchi, ovvero i *marchi di certificazione*, la cui disciplina sarà al centro del presente elaborato. Tale

⁸⁹ Sul tema, GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, p. 150, afferma che il marchio “viene in considerazione non solo per l'informazione che esso fornisce al pubblico sulla provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati, ma per tutte le componenti, informative o suggestive, del messaggio di cui il marchio è portatore e che, come tale, ricollega ai prodotti o servizi per i quali viene usato”. La nozione di origine del marchio, dunque, si evolve in una “posizione di responsabilità” del titolare, che risponde della coerenza e della veridicità della gamma di informazioni veicolate dal segno.

binomio discende dal Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, e dalla corrispondente Direttiva UE 2015/2436, ratificata dall'Italia nel 2019.

Questa ampia categoria di segni che si contrappone al marchio individuale prende il nome di “segni ad uso essenziale plurimo” e ha la funzione di contrassegnare “una serie di prodotti, immessi nel mercato da una pluralità di imprenditori indipendenti, che non sono identici ma sono caratterizzati da una qualche caratteristica tipizzante comune⁹⁰”. Avendo nel primo paragrafo notato come i marchi collettivi si aggiungessero al marchio individuale per dare un'informazione diversa rispetto al secondo, non ci stupisce come questa funzione sia sostanzialmente rimasta invariata. Non a caso, oggi sul prodotto contrassegnato non è insolito rintracciare sia il marchio individuale del produttore, sia il segno di uso collettivo.

Nell'ordinamento italiano, sia nel caso dei marchi collettivi che nel caso dei marchi di certificazione, si verifica una dissociazione tra la loro titolarità e la loro utilizzazione. Il titolare, cioè, non utilizza il segno in prima persona bensì legittima produttori e commercianti all'utilizzo dello stesso al fine di garantire l'origine⁹¹, la natura o la qualità di determinati prodotti. La concessione, tuttavia, è subordinata al rispetto di determinati standard qualitativi o di produzione geografici, sanciti all'interno del regolamento d'uso, nel quale sono previsti altresì sistemi di controlli e sanzioni⁹².

Se il marchio individuale mira a fornire un'informazione “riferita ad una singola impresa produttrice o comunque ad una rete di imprese facenti capo ad un unico centro direzionale⁹³”, i segni ad uso essenziale plurimo, invece, si fanno portatori di un'informazione che risulta determinante nel momento in cui il consumatore effettua una scelta. Marchi collettivi e di certificazione veicolano, dunque, una

⁹⁰ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, p. 467

⁹¹ Nell'ordinamento comunitario, invece, tale ufficio è ricondotto solamente ai marchi collettivi.

⁹² Cfr. RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, in *Il Diritto Industriale*, 2023, p. 34

⁹³ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 467

“informazione aggiuntiva” inerente alle caratteristiche dei prodotti che “condividono alcune qualità intrinseche garantite da un sistema di controlli e di sanzioni⁹⁴” e storicamente viene ricondotta alla provenienza geografica del prodotto e alla particolare qualità dello stesso.

L’evoluzione della disciplina in esame a seguito del recepimento della Direttiva UE 2015/2436 mi sembra coerente con le esigenze socioeconomiche che caratterizzano l’attuale periodo storico. Oggi la comunicazione “collettiva” assume un rilievo particolarmente significativo, poiché consente non solo di informare e responsabilizzare il consumatore, ma anche di orientare le scelte verso modelli di produzione meritevoli di tutela; dalla valorizzazione della piccola impresa e dei settori produttivi tradizionali ed emergenti, la riconoscibilità del “*Made in Italy*” rispetto a provenienze territoriali differenti, fino alla promozione della sostenibilità attraverso l’attenzione rivolta a beni realizzati tramite specifici procedimenti produttivi e all’adesione a particolari istanze etiche⁹⁵.

Dunque, è possibile notare come il mercato si regga da un lato sulla competizione individuale, dando vita al meccanismo di selezione meritocratica di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, dall’altro lato sulla “competizione tra sistemi imprenditoriali coinvolgenti diverse imprese indipendenti, legate da rapporti di cooperazione di tipo tecnico, merceologico o territoriale⁹⁶”.

⁹⁴ RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 34

⁹⁵ L’agroalimentare è certamente il settore italiano in cui questa sensibilità è più evidente, grazie anche al suo peso crescente all’interno del mercato globale. Oggi i consumatori esigono ampie garanzie sulle caratteristiche dei prodotti, sulla reputazione dei marchi e su aspetti come la sostenibilità e la tracciabilità della filiera. Tuttavia, a fronte di una domanda così consapevole, le catene di fornitura sono diventate talmente complesse e opache da rendere difficile per le aziende verificare l’origine e lo standard di ogni materia prima. È proprio l’esigenza di colmare questo divario che ha determinato la crescita del “mercato della certificazione”. RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, in *Il Diritto industriale*, 2023. La locuzione “mercato della certificazione” è stata mutuata da LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, p. 466.

⁹⁶ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 468

Indubbiamente ad oggi nei marchi di certificazione il contenuto certificativo appare più evidente rispetto a quello presente nei marchi collettivi, ma la distinzione fra i due segni non sta tanto nell'informazione che veicolano, quanto nell'identificazione dei soggetti legittimati alla registrazione.

I marchi collettivi si identificano infatti in “segni di proprietà di associazioni di imprese e destinati all'uso collettivo delle imprese associate⁹⁷”. Essi nascono da un accordo di collaborazione tra più imprese permettendo di veicolare al mercato un'informazione dinamica che dimostra l'esistenza di una gestione condivisa del segno. Tale modello non centralizzato offre non pochi vantaggi, in quanto garantisce una maggiore flessibilità e permette al marchio di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. A tal fine, dovrà essere documentata la rappresentatività dell'associazione richiedente.

I marchi di certificazione consistono invece in “segni di proprietà di soggetti terzi indipendenti, dati in concessione, da parte del soggetto titolare, ad imprese che si impegnino a rispettare certi disciplinari di produzione⁹⁸”. In questo caso l'informazione data al mercato è statica e rimessa nelle mani di un soggetto indipendente che garantisce la veridicità delle informazioni stesse. Dunque, anche in questo caso dovrà essere documentata “l'adeguatezza organizzativa del richiedente a svolgere il compito di verifica del rispetto del Regolamento da parte degli utilizzatori del marchio, nonché la sua effettiva indipendenza rispetto agli interessi di questi operatori⁹⁹”.

Dal punto di vista procedurale, entrambe le fattispecie si costituiscono tramite presentazione all'UIBM della domanda di registrazione, che, a differenza di quanto previsto per i marchi individuali, deve essere accompagnata dal regolamento d'uso. Le informazioni contenute in detto documento devono essere chiare e precise, in modo tale da evitare fraintendimenti sul significato del segno

⁹⁷ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 469

⁹⁸ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 469

⁹⁹ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479

e sulle statuizioni che lo andranno a regolare¹⁰⁰. Inoltre, la sua idoneità a salvaguardare la funzione di “garanzia” attribuita al segno sarà valutata dall’Ufficio.

In particolare, per i marchi collettivi dovranno essere indicate le condizioni cui è subordinata l’ammissione e permanenza nell’associazione e le condizioni d’uso del marchio collettivo. Esse possono riferirsi in primo luogo a modalità d’uso del segno quali: dimensioni e collocazione dello stesso, modalità grafiche e pubblicitarie. In secondo luogo, esse possono riguardare anche qualità, provenienza, caratteristiche produttive, ossia le caratteristiche dei prodotti, andando dunque a disciplinare non solo l’uso grafico del segno, bensì anche i requisiti necessari dei prodotti contrassegnati¹⁰¹.

Mario Libertini osserva come il marchio potrebbe essere anche “puramente informativo¹⁰²”, ossia senza un vero disciplinare qualitativo. Nonostante la legge consideri queste indicazioni come eventuali, nel caso di segno informativo, il regolamento sarebbe viziato da eccessiva indeterminatezza, non essendo possibile individuare con certezza l’oggetto della registrazione e la funzione svolta dal marchio.

Per quanto riguarda invece i marchi di certificazione, la valutazione di adeguatezza del contenuto è ancor più complicata in quanto l’istituto in questione trova la propria *ratio* nella funzione di attestare che i prodotti o servizi contraddistinti possiedano determinate caratteristiche, di conseguenza il marchio deve essere preciso, chiaro e non ingannevole. Il regolamento deve quindi indicare l’oggetto di certificazione, evitando tanto formulazioni eccessivamente vaghe quanto prescrizioni troppo specifiche e prive di adeguata giustificazione tecnica. Inoltre, occorre escludere l’utilizzo di indicazioni meramente suggestive

¹⁰⁰ Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479. In tal senso, EUIPO, Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3, le disposizioni del regolamento d’uso devono essere tali da “consentire sia all’Ufficio di esaminare la domanda sia agli operatori di mercato di comprendere quali sono i requisiti da osservare per utilizzare il marchio di certificazione”.

¹⁰¹ Cfr. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 317

¹⁰² LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479

o iperboliche in quanto incompatibili con la funzione garantistica del segno in esame.

Infine, il regolamento d'uso deve essere redatto in modo tale da essere accessibile al pubblico¹⁰³: Sebbene non sia ragionevole attendersi che ogni consumatore che entri in contatto con il segno nei ricerche il significato sotteso, al contempo non si può ignorare la presenza di un pubblico più consapevole, incline a consultare il regolamento d'uso per controllare il contenuto delle garanzie offerte¹⁰⁴. Laddove, infatti, la consultazione di tale disciplina rimanesse preclusa al consumatore medio e riservata ai soli operatori od esperti del settore¹⁰⁵, si verificherebbe un corto circuito dal punto di vista funzionale. Il marchio di certificazione potrebbe pur sempre assolvere un la sua funzione di garanzia qualitativa su un piano intrinseco, ma difetterebbe della capacità di esternare questo messaggio nei confronti del mercato, vanificando la sua natura¹⁰⁶.

Particolare rilievo assume poi la disciplina del potere del titolare di modificare i criteri di certificazione (ossia lo *ius variandi*): all'interno del regolamento dovrà essere precisato come detti criteri possono subire delle mutazioni, entro quali limiti e sulla base di quali motivazioni. Sul tema delle modifiche al regolamento si tornerà al Cap. 2, § 6.1.

Il documento dovrà inoltre precisare se e in quale misura l'utilizzatore possa autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, ferma restando l'opportunità di prevedere dei controlli, almeno a campione.

Infine, il marchio di certificazione potrebbe articolarsi in una “serie di marchi” idonei a esprimere differenti livelli qualitativi dei prodotti certificati, aumentando così le informazioni trasmesse al mercato, purché il suddetto *rating*

¹⁰³ EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.

¹⁰⁴ SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 686, ritiene che, ad ogni modo, la propensione dei consumatori a consultare i regolamenti sia piuttosto “scarsa”.

¹⁰⁵ Cfr. EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*.

¹⁰⁶ Sulla funzione assolta dal marchio di certificazione si tornerà al Cap. 2, § 3.

si sostanzzi in una ripartizione in classi prestabilite di qualità, secondo standard oggettivamente verificabili¹⁰⁷.

Il problema che si pone in questo contesto verte sulla definizione dei margini di discrezionalità affidati all'UIBM in sede di valutazione della domanda di registrazione, avendo il legislatore nazionale ed europeo omissso qualsiasi forma di previsione a riguardo.

La questione non è di poco conto tant'è che Angelo Rainone avanza alcune considerazioni. Da un lato si ritiene doveroso porre l'attenzione sul rischio di porre un freno al mercato: un eccessivo ampliamento della discrezionalità amministrativa potrebbe condurre ad una burocratizzazione del sistema tale da disincentivare la diffusione e la registrazione di questa tipologia di segni. Dall'altro lato, un controllo più rigoroso sui regolamenti d'uso permetterebbe di selezionare quelli che si rivelano davvero efficaci. Ciò accrescerebbe la fiducia dei consumatori, rendendo tali segni commercialmente competitivi e autorevoli, al pari delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche¹⁰⁸.

Inoltre, l'imposizione di eccessive formalità e l'irrigidimento dei regolamenti d'uso rischiano di costituire terreno fertile per il verificarsi di un effetto collaterale, ossia quello di alimentare la prassi di concedere in licenza non esclusiva marchi individuali¹⁰⁹. Ciò si spiega naturalmente in relazione al fatto che per questi non sia previsto il deposito di un regolamento d'uso e che comunque anch'essi garantiscono la veridicità del messaggio che nella percezione del pubblico veicolano, a pena di decadenza per sopravvenuta

¹⁰⁷ Tale scenario, tuttavia, desta non pochi sospetti. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 486, avverte, legato a tale forma di marchio di certificazione, un rischio di discriminazione nei confronti degli operatori economici.

In contrasto, invece, SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 296-297, in cui, facendo "forse" salva l'ipotesi della suddivisione di prodotti in classi secondo standard rigorosamente oggettivi (fa l'esempio della suddivisione sulla base del criterio del consumo energetico) ammette, in via generale, di nutrire forti dubbi "sulla possibilità per il certificatore di associare il proprio marchio a un giudizio di *rating* qualitativo". Infatti, "l'attribuzione di un *rating* necessariamente gli implica una discrezionalità di giudizio che pregiudica la neutralità del certificatore".

¹⁰⁸ Cfr. RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 35

¹⁰⁹ Sul vaglio dell'Ufficio marchi in fase di registrazione si tornerà al Cap. 2, § 6.3

decettività. Tuttavia, resta fermo il fatto che i marchi individuali concessi in licenza non possono comporsi da indicazioni di provenienza geografica, deroga invece ammessa per i marchi collettivi geografici e per i marchi di certificazione all'interno dell'ordinamento italiano¹¹⁰. Si tratta dunque, di uno stratagemma utilizzato per replicare la medesima funzione comunicativa, legata a caratteristiche condivise da prodotti di imprese indipendenti, che l'ordinamento riserva invece, in modo espresso, ai segni a uso collettivo. In questo modo il consumatore potrà essere indotto a credere che l'informazione veicolata in tal modo provenga dalla certificazione di un soggetto indipendente, quando in realtà così non è¹¹¹.

L'impiego del marchio individuale e delle relative licenze per svolgere la stessa funzione di comunicazione è solo una delle insidie che possono condurre alla disincentivazione all'uso dei marchi collettivi e di certificazione¹¹². Libertini

¹¹⁰ Cfr. GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto industriale*, 2020, p. 96.

L'Autore precisa, inoltre, la logicità della scelta di escludere il marchio individuale dalla deroga anzidetta. Quest'ultimo deve essere registrato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 c.p.i., senza poter beneficiare delle deroghe previste per il marchio collettivo geografico e per il marchio di certificazione. Ne consegue che un nome geografico percepito dal pubblico come denominazione di origine non può essere oggetto di appropriazione esclusiva da parte di una singola impresa mediante registrazione come marchio individuale. Tale segno infatti rinvia alla provenienza del prodotto da un determinato territorio e non all'origine imprenditoriale di esso. La giurisprudenza comunitaria a conforto di questa ricostruzione ha contribuito statuendo che il segno in questione debba rimanere a disposizione di tutti i soggetti operanti nel territorio cui il segno si riferisce, dunque, escludendo dalla registrazione come marchio quella denominazione geografica che sia solo parzialmente in grado di designare la provenienza geografica della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto.

¹¹¹ Cfr. RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 35

¹¹² Sul punto v. CUSA E., *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, 2018, p. 634 ss., il quale evidenzia lo scarso ricorso ai segni di uso collettivo nel diritto bancario. In particolare, l'Autore rileva sia l'assenza di gruppi bancari cui capogruppo sia titolare di marchi collettivi concessi in uso alle controllate, sia di regolamenti interni volti a disciplinare i c.d. "marchi di gruppo", ossia i segni distintivi impiegati dalle diverse società appartenenti alla medesima aggregazione societaria. Al contrario, sono oggetto della titolarità delle capogruppo i marchi individuali, utilizzati dalle controllate mediante licenze d'uso implicite e gratuite. L'Autore, tuttavia, auspica l'adozione di un sovraordinato regolamento volto a disciplinare i profili aziendali e industrialistici relativi ai marchi utilizzabili dalle società del gruppo, sostanzialmente per cinque ragioni: prevenire violazioni industrialistiche o conflitti interni, uniformare i regimi di licenza, disciplinare ingresso e uscita di società dal gruppo, ottimizzare i costi e centralizzare le registrazioni. Cusa analizza anche come questa assenza di segni collettivi possa spiegarsi da un lato, alla luce della maggior rigidità della disciplina del marchio collettivo, in quanto sottoposto a stringenti doveri di controllo a pena di decadenza, dall'altro lato in virtù della necessità che il titolare sia un ente rappresentativo di una collettività

osserva infatti come il sistema dei segni di uso collettivo sia attualmente debole dal punto di vista della regolamentazione e della vigilanza, il cui rigore viene considerato aspetto essenziale per lo sviluppo degli investimenti dei titolari dei marchi. L'effettiva affermazione dei marchi collettivi o di certificazione è stata ostacolata da diversi fenomeni¹¹³ quali distorsioni della concorrenza intrinseche alla loro stessa struttura e la concorrenza dei marchi di carattere semi-pubblico. Nel primo caso si ritiene estremamente probabile che il mercato tenda a concentrarsi su un unico standard o attestazione di qualità di maggior successo, portandolo ad assumere una posizione di monopolio nel proprio settore.

Questa dinamica comporta il rischio concreto di comportamenti discriminatori e altre forme di abuso di posizione dominante. Nel secondo caso si evidenzia come i marchi di carattere semi-pubblico siano ormai consolidati nel mercato della certificazione. Questo scenario rischia infatti di marginalizzare e relegare in spazi d'azione ristretti le proposte di certificazione private, introdotte dalla normativa sui segni distintivi¹¹⁴.

L'Autore conclude con una critica al sistema dei segni di uso collettivo, sostenendo che la disciplina dei segni ad uso collettivo dovrebbe rimettere al mercato, con le sue dinamiche concorrenziali, il compito di selezionare i segni maggiormente affidabili e validi dal punto di vista informativo e distintivo, consentendo anche la registrazione di segni caratterizzati da regolamenti deboli, in quanto eventualmente destinati a non affermarsi sul mercato.

Per quanto riguarda invece la disciplina generale, ai segni ad uso essenziale plurimo si applica la disciplina generale dei marchi, ovviamente salvo disposizione contraria dettata da norme speciali. Nella pratica, tuttavia, tale applicazione viene dalla giurisprudenza effettuata in modo piuttosto restrittivo,

di imprenditori (requisito difficilmente configurabile nei rapporti in cui la capogruppo possiede partecipazioni delle controllate, mentre le controllate non possono possedere partecipazioni della capogruppo).

¹¹³ Le statistiche dell'EUIPO dimostrano come nel 2024 su 180.516 domande di marchio, solo 93 erano per marchi di certificazione e solo 73 per marchi collettivi. Mentre nel 2025, su 196.974 domande totali, solo 119 sono state depositate per marchi di certificazione e 88 per marchi di certificazione. Le statistiche sono consultabili sul sito: www.euiipo.europa.eu.

¹¹⁴ Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 474

con il risultato di indebolire la tutela dei segni ad uso essenziale plurimo rispetto ai marchi individuali. Un esempio lampante di quanto anzidetto è indubbiamente costituito dalla disciplina della confondibilità: secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza europea, il diritto di esclusiva spettante al marchio collettivo tutelerebbe l'associazione titolare anche contro il rischio di indebita associazione con imprese estranee. Tuttavia, tale principio è stato interpretato restrittivamente, nel senso che la mera somiglianza tra segni assume rilevanza solo ove determini una confusione circa l'origine associativa dei prodotti, ossia laddove un segno individuale possa dare l'impressione che il suo utilizzatore appartenga all'associazione titolare del marchio collettivo o abbia ottenuto la certificazione da parte del titolare del relativo marchio. Va da sé che qualora tale rischio di non sussista, non vi è protezione che opera in caso di un terzo utilizzatore di un segno confondibile ma per prodotti affini (e non identici), oppure se usa componenti generiche del marchio collettivo.

Libertini prosegue precisando che marchi collettivi e di certificazione hanno una struttura e una funzione diversa dai marchi individuali: essi rappresentano interessi collettivi, condensano reputazione territoriale o qualitativa e rischiano fenomeni di agganciamento parassitario. I giudici dovrebbero tenere conto di ciò e riservare ai marchi collettivi una tutela addirittura rafforzata. A maggior ragione, se nel marchio individuale il nome geografico deve rimanere descrittivo per evitare che una singola impresa monopolizzi il nome del territorio, qualora il segno geografico sia inserito in un marchio collettivo, esso opera nell'interesse di tutti gli operatori del territorio e, pertanto, dovrebbe beneficiare di una tutela rafforzata nei confronti dei marchi individuali che valorizzino indebitamente tale componente geografica.

L'indebolimento della funzione distintiva del marchio collettivo appare ancor più irragionevole se si guarda poi alla tutela particolarmente intensa di cui gode il segno geografico quando protetto come DOP o IGP. Per i marchi collettivi in particolare, la dottrina tedesca parla di "*kollektive Unterscheidungskraft*" (capacità distintiva collettiva): secondo tale concetto, il segno non deve essere generico o d'uso comune in assoluto, ma deve essere volto a distinguere un'intera

categoria merceologica (e tutti i produttori che ne fanno parte) dai concorrenti esterni¹¹⁵.

Libertini considera che in virtù della tutela contro il rischio di confusione e di associazione dovrebbe ammettersi che le componenti descrittive del segno possano essere impiegate anche da produttori concorrenti: essi devono poter continuare a usarle per la loro normale funzione informativa, a condizione che si conceda ai marchi collettivi e di certificazione privati una tutela allargata contro l'evocazione e l'indebito vantaggio tratto da essa. Proseguendo, l'Autore sostiene che anche i marchi collettivi dovrebbero beneficiare della teoria del *secondary meaning* in quanto se così non fosse, segni inizialmente descrittivi ma divenuti riconoscibili attraverso l'uso collettivo rischierebbero di cadere nel pubblico dominio, con la conseguenza che il loro utilizzo potrebbe essere contrastato solamente mediante le norme sulla pubblicità ingannevole.

Infine, sebbene l'opinione prevalente escluda l'ammissibilità di marchi collettivi o di certificazione di fatto, in ragione dell'incertezza attorno a temi fondamentali quali l'esistenza del regolamento e il suo contenuto, deve osservarsi che, ove un uso collettivo del segno abbia comunque generato nel pubblico un significato riconoscibile, consentirne la libera appropriazione da parte di terzi determinerebbe una distorsione informativa del mercato.

4.1 Dalla normativa internazionale...

Guardandoci indietro, vale la pena sottolineare come quella che sembra una novità a tutti gli effetti, si tratta in realtà di una materia che affonda le sue radici già nei primi anni del Novecento. Infatti, con l'art. 62 del *Trade Marks act* del 1905, l'Inghilterra aveva già previsto marchi – c.d. *special trade marks* – la cui registrazione era subordinata ad un controllo, da parte di persone o associazioni, inerente all'origine del prodotto altrui, al materiale di cui era composto, alla modalità di fabbricazione, alla qualità dello stesso, o altre loro caratteristiche.

¹¹⁵ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 475

Tale esame si traduceva nell'autorizzazione all'uso del marchio con l'esclusiva funzione di certificare l'esito positivo delle verifiche effettuate. L'articolo in esame è rimasto sostanzialmente invariato nel *Trade marks act* del 1919.

È stato poi nel 1938 che la disciplina è stata ulteriormente sviluppata, sempre però sulla base dell'originario art. 62. La principale innovazione è stata l'introduzione del termine “*certification trade marks*”, identificato con quel marchio adottato per distinguere l'esito positivo di una certificazione avvenuta attraverso un controllo (promosso da un soggetto terzo rispetto all'utilizzatore del segno) vertente su determinate caratteristiche oggettive del prodotto, quali l'origine, la materia che lo compone, la modalità e il processo di fabbricazione e la qualità.

Vediamo dunque come la normativa britannica si asteneva dall'esigere un legame associativo o di partecipazione intercorrente fra gli operatori i cui beni venivano muniti del segno di certificazione e l'ente di certificazione. Si trattava di un rapporto “normalmente negoziale, e naturalmente non scevro di venature giuspubblicistiche quando l'ente certificante fosse emanazione dei pubblici poteri¹¹⁶”.

Sotto il profilo procedurale, l'ammissibilità della registrazione veniva subordinata al deposito, presso il *Patent Office*, di un apposito Regolamento d'uso che doveva essere in un secondo momento approvato dal *Board of Trade* (il Ministero del Commercio¹¹⁷). Spettava a quest'ultimo il compito di vagliare la domanda attraverso tre specifici criteri: la competenza tecnica del richiedente nell'espletare l'attività di controllo, l'idoneità del Regolamento proposto e, infine, la rispondenza della registrazione ad un effettivo pubblico vantaggio¹¹⁸.

¹¹⁶ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in AJANI G., GAMBARO A., GRAZIADEI M., SACCO R., VIGORITI V., WAELBROECK M., (a cura di) *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Jovene, Napoli, 2011, nt. 8

¹¹⁷ In virtù del rapporto di dipendenza del Patent Office rispetto al Board of Trade, la competenza in ultima istanza approvazione del Regolamento d'uso è naturalmente demandata a quest'ultimo.

¹¹⁸ Sul tema, V. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi collettivi*, in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972

Allo stesso modo, l'ordinamento americano nel *Trade Mark Act* o *Lanham Act* del 1946 distingue fra *collective Marks* e *certification Marks*, ricollegando a questi ultimi i marchi di origine, di qualità e di procedimento¹¹⁹.

Spostandoci dalla prospettiva dei paesi di *Common law*, il primo riconoscimento legislativo a livello internazionale dei marchi appartenenti ad una "collettività" si ebbe all'interno della Convenzione di Unione di Parigi, precisamente all'art. 7-bis, a seguito della conferenza di revisione di Washington del 1911. Con tale norma di nuova introduzione si sancì l'obbligo, gravante sui Paesi unionisti, di ammettere al deposito e proteggere i marchi collettivi stranieri all'interno dei loro confini nazionali, o meglio, i marchi collettivi appartenenti ad associazioni od enti la cui esistenza non risultasse contraria alle leggi dello Stato d'origine.

Inoltre, la tutela del segno collettivo veniva garantita anche qualora tali enti fossero privi di uno stabilimento industriale o commerciale. Si scardinava così il legame tradizionale tra la titolarità del marchio e l'esercizio diretto di un'attività produttiva.

La formulazione in termini volutamente ampi della norma internazionale permette di ricondurla sia al marchio collettivo che al marchio di certificazione, non richiedendo, nel solco della normativa britannica, il già citato legame associativo. Essa è stata infatti congegnata per accogliere entrambe le figure giuridiche che si contrapponevano ma per spiegare questo concetto è necessario fare una premessa. Ai fini del nostro discorso occorre sapere che l'Europa continentale prediligeva i marchi collettivi (preferenza indubbiamente giustificata dalla proficuità delle produzioni agricole, in particolare nel settore vinicolo e caseario), mentre la Gran Bretagna prediligeva i marchi di certificazione. Questa differenza altro non rappresenta che il riflesso delle differenti "anime socioeconomiche"¹²⁰ che caratterizzano due paesi.

¹¹⁹ Cfr. CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, UTET, Torino, 1972, p. 41 e, sul tema, CALBOLI I., *The Combined Use of Trademarks or Service Mark with Certifications Marks or Collective Marks*, in WILKOF N., BASHEER S., CALBOLI I. (a cura di) *Overlapping Intellectual property Rights*, Oxford, 2023, pp. 475-504

¹²⁰ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 747

Da un lato, il marchio di certificazione rispecchia a pieno il sistema di *Common Law*. Per fare un esempio, basti effettuare un parallelismo con il mercato finanziario: la Gran Bretagna predilige storicamente la Borsa come canale di finanziamento privilegiato. Questo meccanismo si fonda sulla medesima logica di accessibilità e trasparenza che governa i marchi di certificazione: così come in Borsa chiunque possieda determinati requisiti e capitali può comprare e scambiare titoli senza barriere d'ingresso, allo stesso modo il segno di certificazione è accessibile a qualsiasi operatore economico che sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Capiamo quindi come, al contrario, l'Europa continentale si riveda nella logica sottostante ai marchi collettivi. È bene precisare in questa sede che il marchio collettivo europeo-continentale era previsto in due varianti: la prima si basava esclusivamente sull'esistenza di un rapporto di tipo partecipativo o associativo intercorrente fra l'associazione titolare del segno e le imprese che immettevano il prodotto sul mercato. La seconda variante invece prevedeva che l'apposizione del segno fosse subordinata alla sussistenza di determinate caratteristiche comuni, generalmente derivanti dal luogo o dai metodi di produzione. Inoltre, l'effettiva presenza delle caratteristiche in questione sui beni muniti del segno collettivo era oggetto di specifico controllo.

Entrambe le varianti, qualora nella seconda la verifica fosse affidata ad un ente cui gli operatori fossero legati da un rapporto associativo, rappresentavano un'estrinsecazione del modello invece di *Civil law*. Volendo riprendere il parallelismo con il mercato finanziario, il principale canale di investimenti per l'Europa continentale è costituito dalla banca, che, a differenza della Borsa, si fonda su un rapporto di fiducia a lungo termine ed erogazioni eseguite *ad personam*.

Parallelamente a tali dinamiche, anche il legislatore tedesco aveva intrapreso l'inserimento dell'istituto all'interno della propria legislazione. Il giurista Franceschelli, nell'illustrare i marchi collettivi, sottolinea come questi siano ciò che la legge tedesca sui marchi definisce "*Verbandszeichen*". Essi, infatti, hanno

trovato un primo riconoscimento nella legge del 31 marzo 1919 e poi disciplinati nella Warenzeichengesetz del 5 maggio 1936¹²¹.

Le principali previsioni della normativa riguardavano aspetti ancora attuali, primo fra tutti l'obbligo in capo all'ente o all'associazione di depositare congiuntamente alla domanda di registrazione il c.d. "statuto", per poter registrare validamente un marchio collettivo o di garanzia (ossia, ciò che oggi è costituito dal Regolamento d'uso). Esso doveva anzitutto identificare con precisione il soggetto giuridico richiedente il segno; contenere informazioni circa i soggetti legittimati; indicare le condizioni d'uso (ossia i requisiti oggettivi che i prodotti devono soddisfare); precisare in merito a diritti e doveri delle parti interessate in caso di contraffazione del marchio.

La normativa del 1936 prevedeva anche l'intrasferibilità "*als solches*" (in quanto tale) del *Verbandszeichen*, la legittimazione dell'associazione a perseguire le violazioni commesse contro il marchio collettivo - riconoscendo ai singoli membri il diritto a vedere risarcito il proprio pregiudizio patrimoniale per il tramite dell'ente titolare – e infine l'estinzione del marchio per venir meno dell'associazione o per uso del segno contrariamente agli scopi dell'associazione.

4.2 ... alla normativa italiana.

Infine, per quanto riguarda il panorama legislativo italiano, la materia è stata introdotta per la prima volta con il Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1602. Pur avendo formalmente previsto l'istituto del marchio collettivo, la riforma tuttavia non entrò mai in vigore a causa della mancata emanazione del necessario Regolamento di attuazione. Fu quindi solo con il Codice civile e il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (c.d. Legge Marchi¹²²) che l'ordinamento italiano colmò

¹²¹ Cfr. FRANCESCHELLI R., op.cit., p. 527

¹²² Di seguito l.m.

questo vuoto normativo. La disciplina italiana troverà poi un punto di svolta a seguito della Novella del 1992.

Occupandoci ora del momento antecedente la Novella, chiariamo sin da subito che il legislatore domestico aveva abbracciato la seconda variante del marchio collettivo tipico dell'Europa continentale. Contemplando solamente l'art. 2570 c.c. parrebbe il contrario, dal momento in cui esso si limita a delineare un istituto in base al quale il marchio collettivo sarebbe unicamente volto a identificare i beni contrassegnati "come provenienti da imprese accomunate solamente dall'esistenza di un rapporto partecipativo fra ciascuna di esse e l'associazione titolare del segno"¹²³.

Tuttavia, integrando la norma codicistica con la disciplina dettata dalla legge speciale, vediamo in particolare come l'art. 2 l.m. statuisca al primo comma che i titolari del segno dovevano necessariamente corrispondere a enti "aventi il fine di garantire l'origine, la natura o qualità di determinati prodotti o merci"^{124,125}. Si richiedeva così la sussistenza di determinate caratteristiche tecniche, prevedendo un controllo vertente sulle stesse, in ossequio alla seconda variante di marchio collettivo.

La ricostruzione della disciplina vigente prima del Novella del 1992 consente di osservare come in questo periodo la distinzione fra marchi collettivi e marchi di impresa fosse alquanto netta, essendo gli uni ricondotti ad una funzione di

¹²³ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 749

¹²⁴ L'art. 2 l.m. ad oggi corrisponde all'art. 2570 c.c., ovvero: "I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". Fino al 1992, i due testi di legge si differenziavano, in quanto la norma codicistica si limitava a statuire: "Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per le imprese dipendenti o associate, secondo le norme dei rispettivi statuti o leggi speciali".

¹²⁵ SALZANO L., *Natura e aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, p. 473 riprende quanto sancito dalla Commissione ricorsi in materia di brevetti, ossia che "il marchio collettivo non ha come scopo quello di garantire l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o merci: tale fine è invece assegnato non al marchio, ma agli enti ed alle associazioni che ne sono titolari; il marchio collettivo, pertanto, solo mediamente informa il consumatore sulla origine, sulla natura e sulla qualità del prodotto, immediatamente, invece svolge consueta funzione di indicatore di provenienza, ancorché da imprenditori in quanto appartenenti ad un gruppo organizzato". Dunque, prima dell'adozione del d.lgs. 480/1992 la funzione del marchio collettivo solo secondariamente risolveva nella garanzia di qualità del prodotto.

garanzia qualitativa dei prodotti contrassegnati in virtù del controllo effettuato dall'ente titolare, gli altri ad una funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni¹²⁶, considerata al tempo l'unica funzione giuridicamente tutelata del segno. Infatti, la funzione del marchio collettivo sarebbe stata sì "identificare e distinguere i beni, secondo la natura propria dei segni distintivi, ma, questa volta, in funzione non della provenienza dei beni medesimi bensì delle loro caratteristiche e qualità. Giuridicamente tutelata era così non più la funzione distintiva ma la funzione di garanzia qualitativa del marchio¹²⁷".

Paolo Auteri, a tal proposito, specifica che i prodotti contrassegnati condividono la sussistenza di determinate caratteristiche e qualità, assicurate, più che dalla provenienza della cerchia degli imprenditori, dal fatto che questi sono sottoposti ai poteri di normazione e controllo esercitati dall'associazione. Infatti, la provenienza nel marchio coincide con il rapporto intercorrente fra il prodotto e il titolare del marchio e in tale rapporto "si sostanzia la prestazione industriale o commerciale che il marchio è destinato a mettere in luce¹²⁸".

Nel marchio collettivo tale elemento sembra perdere centralità poiché manca una prestazione unitaria imputabile a tutti gli imprenditori aderenti. Ne consegue che non potrà avere rilievo in sé e per sé, la provenienza dei prodotti contrassegnati da una cerchia di operatori economici che operano autonomamente. A maggior ragione, se si considera che l'associazione non svolge un'attività propria, appare evidente che "la provenienza dall'associazione, cioè la relazione (ideale) tra associazione e prodotti, ha rilievo solo in quanto serve a garantire la presenza nei prodotti di determinate caratteristiche e qualità¹²⁹".

¹²⁶ Sul punto si veda il contributo di AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 407 ss., confortato da RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 749, nt. 26, indicata come dottrina maggioritaria (v. VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 259 ss.). La tesi non trova invece riscontro da SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto industriale*, 2019

¹²⁷ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 750. Cfr. anche AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti "originali"*, p. 408

¹²⁸ AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, p.56

¹²⁹ AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, p. 411

Lo scenario appena descritto altro non è che la concreta dimostrazione della frammentarietà di cui si è discusso al secondo paragrafo, che ha trovato soluzione con la prima Direttiva marchi 21 aprile 1988, 89/104/CEE volta all'armonizzazione delle legislazioni locali.

Per quanto concerne i segni ad uso plurimo in particolare, il primo articolo della Direttiva statuisce l'applicazione della stessa "ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione". Ancor più di rilievo è poi l'art. 15, nel quale al punto 1 è stata espressamente ammessa la registrazione dei marchi collettivi, di garanzia o di certificazione. Viene tuttavia demandato alle singole legislazioni nazionali il compito di definire i motivi di esclusione dalla registrazione, nullità o decadenza, "nella misura in cui la funzione dei marchi lo richieda"¹³⁰. Al terzo punto si stabilisce altresì che, in deroga alla regolamentazione del requisito di distintività nei termini quali previsti nella Direttiva stessa, le legislazioni nazionali possono consentire ai segni collettivi, di garanzia o certificazione, di comporsi di indicazioni di provenienza geografica¹³¹.

Dal testo della Direttiva salta all'occhio, in primo luogo, la mancanza di una "definizione dei marchi collettivi o una espressa indicazione sulla funzione dei medesimi"¹³², in secondo luogo la costante distinzione dai marchi di garanzia e certificazione¹³³. Nonostante questa lacuna, la Direttiva segnò un momento

¹³⁰ Art 15 della Direttiva 89/104/CEE. Cfr. anche LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P. L., CORONA S., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Pirola, Milano, 1995, p. 21

¹³¹ cfr. MASI P., *Il marchio collettivo*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 72 e LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P. L., CORONA S., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Pirola, Milano, 1995, p. 21

¹³² MASI P., *Commento tematico alla legge dei marchi*, p. 72

¹³³ QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1992, p. 129 osserva come, in mancanza della detta distinzione nella legislazione italiana precedente e successiva alla riforma, potrebbero unificarsi i due istituti prediligendo il termine "marchi di certificazione" a "marchi collettivi" in virtù della funzione di questi ultimi di costituire garanzia del fatto che il prodotto soddisfi determinati requisiti di origine, natura e qualità in senso lato. Si precisa tuttavia che la Direttiva menziona la categoria dei marchi garanzia e certificazione lasciando intendere la sua autonomia rispetto al marchio collettivo.

importante per alcuni aspetti della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo¹³⁴.

La vera svolta nel diritto tricolore si ebbe con il recepimento della prima Direttiva marchi nel 1992. Nel 1990 all'interno del Ministero dell'Industria è stata formata una commissione, composta anche da personalità accademiche e professionali, che ha concluso la sua opera nell'estate del 1992, redigendo il testo della legge destinata ad attuare la prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa¹³⁵. La Novella del 1992 ha accorciato le distanze fra i due segni¹³⁶ e ha “accolto una nozione di marchio collettivo che ricomprende in sé due distinte fattispecie¹³⁷”. La prima è quella tipica del modello europeo-continentale, che finora abbiamo definito “prima variante”, la seconda è proprio quella che costituisce l'innovazione vera e propria; “è stata introdotta *ex novo* una seconda sub fattispecie di marchi collettivi che, pur essendo ancor indicata con questo termine, in realtà coincide con quelli che, nella tradizione giuridica fin qui attestata e che era stata consacrata dall'art. 15 della Direttiva comunitaria, sono conosciuti come marchi di certificazione o garanzia.¹³⁸”

Il nuovo art. 2, modificato dal d.lgs. n. 480 del 1992 (ora art. 11 c.p.i.), prevede infatti che legittimato all'acquisto della titolarità di un marchio collettivo possa essere qualsiasi “soggetto” che “svolga la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi¹³⁹”. Anche il controllo successivo, quindi l'attribuzione di un potere di normazione e controllo in capo

¹³⁴ Si veda anche l'art. 10 par. 3 in cui si considera uso effettivo di un segno ad uso essenziale plurimo l'uso “da parte di una qualsiasi persona abilitata”, oltre ai già richiamati artt. 1 e 15. Cfr. MASI P., *Commento tematico alla legge dei marchi*, p. 72

¹³⁵ FLORIDIA G., *Commento alla Nuova Legge Marchi*, in *Il Corriere Giuridico*, 1993, p. 272

¹³⁶ RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 2020, p. 163. “Infatti, anche con riferimento ai marchi individuali, la funzione di garanzia qualitativa del segno trova oggi protezione diretta”.

¹³⁷ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p.751

¹³⁸ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p.751

¹³⁹ Si veda l'art. 2 comma 1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929:” I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.”.

al titolare, è stato previsto espressamente nello stesso testo insieme a disposizioni circa l'uso e le sanzioni (già presenti nel testo previgente).

Il motivo dell'importanza che assume la Novella sta proprio nella ampia formulazione dei termini di legittimazione. Non prevedendo limitazioni in ordine alla qualificazione ed alle caratteristiche organizzative del soggetto, “sono legittimati a diventare titolari di un marchio collettivo anche i soggetti e gli enti che svolgano le funzioni di normazione e controllo del rispetto di standard qualitativi, cui le imprese utilizzatrici aderenti siano legate non da un patto di partecipazione ma da un vincolo meramente contrattuale¹⁴⁰”. Ha trovato spazio quindi ciò che altrove veniva definito come marchio di certificazione, anche se detta innovazione “deriva necessariamente dalla previsione in forza della quale titolari del marchio possano essere anche figure soggettive, come l'impresa individuale o l'ente pubblico, che non presuppongono alcun rapporto associativo con le imprese utilizzatrici¹⁴¹”.

Dunque, possiamo assumere che la “facoltà predetta è riconosciuta a qualsiasi soggetto che abbia il fine anzidetto e che lo persegua a scopo di lucro”¹⁴².

Per quanto riguarda invece la concessione in uso a terzi del marchio in esame, si giunge a ritenere l'esistenza di un Regolamento vertente sull'uso, controlli e sanzioni, come sufficiente affinché potesse esserci concessione. Il motivo dell'innovazione è piuttosto semplice e costituisce una conseguenza diretta dell'ampliamento della cerchia dei legittimati alla registrazione: riconoscendo tale facoltà a chiunque abbia “il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci” (e scopo di lucro) perciò non più solamente ad enti e associazioni, chiaro è che la disciplina sugli usi del segno (con i relativi controlli e sanzioni) debba essere ora individuata in un Regolamento, non essendo esso assoggettato *ex lege* ad alcun vincolo.

¹⁴⁰ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*. p. 752

¹⁴¹ RICOLFI M., *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*, in *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2015, p. 1757

¹⁴² LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P. L., CORONA S., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, p. 21

Le successive Dir. CE n. 2008/95/CE e UE n. 2015/ 2436 hanno mantenuto inalterata la distinzione effettuata dalla Direttiva precedente e nel recepirle, molti degli Stati membri hanno mantenuto la differenziazione funzionale tra marchio collettivo e marchio di garanzia o certificazione. L'Italia, tuttavia, fino al 2019 ha rappresentato l'eccezione¹⁴³; il legislatore non ha fatto distinzione tra i due segni facendo confluire le diverse funzioni proprie di questi due marchi nell'unica categoria del marchio collettivo. Tale confusione portò il marchio di garanzia o certificazione ad essere risolto in una mera sub fattispecie rispetto alla più ampia categoria dei marchi collettivi¹⁴⁴.

La via solitaria intrapresa dall'Italia termina nel 2017 quando il governo è stato delegato (con la l. 25 ottobre 2017, n. 163) ad adottare i decreti legislativi necessari per adeguare la normativa domestica a quelle della maggior parte dei Paesi dell'Unione. In particolare, si è inteso armonizzare la disciplina italiana in primo luogo alla dir. UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, in secondo luogo al Reg. UE n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, modificativo del Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario. Ciò attraverso il d.lgs. n. 15/2019 (seppur in ritardo rispetto alla cadenzata scadenza dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione). Gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo attuano dunque gli artt. 27-36 della Direttiva, modificando la disciplina del marchio collettivo e introducendo, finalmente, la categoria del marchio di certificazione all'art. 11-*bis* c.p.i.¹⁴⁵.

¹⁴³ Così come la prima Direttiva marchi 21 aprile 1988, 89/104/CEE, l'art. 28, dir. UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa prevedeva come facoltativa l'introduzione di marchi di garanzia o certificazione. Al contrario, i marchi obbligatori erano invece stati previsti come obbligatori.

¹⁴⁴ Cfr. SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, p. 475

¹⁴⁵ Cfr. SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, p. E SENA G., GIUDICI S., *La nuova disciplina di marchi e brevetti*, in *Il Civilista*, 2019

L'adeguamento del Codice della Proprietà Industriale italiano è stato imposto dal legislatore europeo attraverso il cosiddetto "Pacchetto Marchi", pubblicato a fine dicembre 2015. Questa profonda riforma si è sviluppata su due binari paralleli: da un lato, la Direttiva UE n. 2015/2436 ha tracciato le nuove regole per l'armonizzazione dei marchi nazionali (sostituendo la precedente Direttiva 2008/95/CE)¹⁴⁶; dall'altro, il Regolamento UE n. 2015/2424 ha rinnovato la disciplina del marchio valido in tutta l'Unione Europea, disciplina successivamente confluita nel testo unico attualmente in vigore, ovvero il Regolamento UE n. 2017/1001.

5. I marchi collettivi: la disciplina alla luce delle novità normative del 2019.

Prima di approfondire la disciplina dei tanto attesi marchi di certificazione, ritengo opportuno espletare una disamina generale della disciplina attuale del marchio collettivo, anche alla luce delle novelle di non poco conto (a seguito del recepimento della Direttiva UE 2015/2436 attraverso il d.lgs. n. 15/2019) che hanno interessato l'art. 11 c.p.i.

Il marchio collettivo, come anticipato, è costituito da quel segno “così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese¹⁴⁷”. Esso può essere registrato presso UIBM ed EUIPO da persone giuridiche di diritto pubblico o da associazioni di categoria¹⁴⁸, ad esclusione delle società di capitali (s.p.a., s.r.l. e

¹⁴⁶ SENA G., GIUDICI S., *La nuova disciplina di marchi e brevetti*, in *Il Civilista*, 2019, p. 6: Dal Considerando n. 8 della Direttiva UE del 2015 evince che l'obiettivo della riforma era “promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e di facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione europea a beneficio della crescita e della competitività delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese”.

¹⁴⁷ Art. 27, lett. b) Direttiva UE 2015/2436 (inserita precisamente nel Capo III, Sezione 6, intitolata “*Marchi di garanzia o di certificazione e marchi collettivi*”).

¹⁴⁸ Ossia da associazioni di imprenditori operanti nella fabbricazione, nella produzione, nel commercio di prodotti oppure nella prestazione di servizi. BERTANI M., *Segni indicativi della qualità di prodotti e servizi*, in *Lineamenti di diritto industriale*, Cedam, Padova, 2024, p. 317

s.a.p.a.)¹⁴⁹. Il segno in esame sappiamo essere caratterizzato da una dissociazione fra la sua titolarità e la sua utilizzazione, ossia, non è utilizzato direttamente dal titolare, ma viene concesso in uso a una pluralità di produttori e commercianti tra loro indipendenti, i quali si obbligano contrattualmente a impiegarli in conformità al regolamento d'uso predisposto dall'ente o dall'associazione¹⁵⁰.

Rispetto alla disciplina previgente, concepita dal legislatore del 1942, non possiamo far a meno di notare che nel 2019 si è assistito alla scomparsa la condizione di svolgere una “funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”. La conseguenza più importante di questa sottrazione sta nella variazione della funzione principale del marchio collettivo che la novella porta con sé: Albertini osserva come il segno in discorso non sia più tenuto a garantire la qualità perciò, “potrà anche essere di pura fantasia, senza svolgere alcuna funzione di garanzia o di indicazione specifica di

¹⁴⁹ Si noti oltretutto come la *querelle* sulla titolarità del segno collettivo ha trovato spazio anche *ante* novella, in merito alla persona fisica: v. CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in AIDA, 2015.

ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019 osserva inoltre come la disposizione circa l’esclusione delle società di capitali dalla legittimazione sia assente nella Direttiva. Guardando alla Relazione Illustrativa, la *ratio* della norma internazionale sarebbe stata quella di limitare la legittimazione attiva a soggetti diversi dalle società. Sembrerebbe così che il legislatore italiano abbia spiccatamente colto la volontà di quello internazionale. Tuttavia, la ricostruzione continua a non convincere, sulla base anche del fatto che, sempre in tema di esclusioni alla legittimazione, nel caso dei marchi di certificazione i soggetti direttamente produttori dei beni certificati sono stati prontamente citati. L’Autore avanza una critica nei confronti della norma domestica per la sua formulazione inesatta, andando a confondere la finalità dell’ente con la sua forma giuridica. Concludendo, dovrebbe permettersi la veste di società per azioni alle associazioni di categoria.

¹⁵⁰ Cfr. BERTANI M., *Segni indicativi della qualità di prodotti e servizi*, in *Lineamenti di diritto industriale*, Cedam, Padova, 2024, p. 317.

ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*: il primo comma dell’art. 11 c.p.i. è stato oggetto di modifica dall’art. 3 d.lgs. 15/2019, anche se con qualche differenza testuale rispetto alla Direttiva. Essa riconosce la legittimazione sostanzialmente a centri autonomi di imputazione giuridica (dunque “enti capaci di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e stare in giudizio a nome proprio”). Albertini nota come la norma della Direttiva sia stata ripresa in maniera pressoché inesatta in quanto i soggetti legittimati dal legislatore italiano erano già accomunati dalla soggettività giuridica (senza invece richiedere l’autonomia patrimoniale piena).

alcunche¹⁵¹”¹⁵². In ossequio alle statuizioni della Direttiva, la funzione anzidetta parrebbe essere confluita, invece, nella nuova categoria dei “marchi di garanzia o certificazione”¹⁵³.

In ogni caso, il marchio collettivo conserva una marcata funzione distintiva, in quanto attesta che “i beni da esso contraddistinti sono stati immessi in commercio sotto la responsabilità di un unico soggetto responsabile della loro qualità. Con differenziazioni con delle loro origine imprenditoriale - costituito da una cerchia di imprese tra loro collegate delle obbligazioni di ottemperare al

¹⁵¹ ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 16.

Per un difetto di coordinamento, tuttavia, l'art. 2570 c.c. dal titolo “Marchi collettivi”, non è stato invece toccato dalla riforma, e dispone ancora oggi che “I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”.

¹⁵² Abbiamo già esaminato come la disciplina anteriore all'attuazione della nuova Direttiva marchi riconducesse al marchio collettivo la funzione essenziale di garanzia qualitativa. Tuttavia, per alcuni Autori la stessa idea sembrerebbe resistere anche alla luce del mutuato panorama legislativo: LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, p. 469, secondo cui “anche se la funzione di garanzia e certificazione non è centrale nei marchi collettivi (associativi), essa è pur sempre presente, in misura più o meno ampia, anche in questi marchi”; BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 318, per il quale “il marchio collettivo è chiamato a svolgere anzitutto una funzione di garanzia qualitativa dei prodotti e servizi contraddistinti, prestandosi ad essere utilizzato quale strumento di promozione di iniziative produttive che siano legate a tradizioni manifatturiere oppure a fattori ambientali o climatici già noti e conclamati oppure in via di formazione o valorizzazione”.

Un parere contrastante, invece, ci viene fornito da SARTI D., *Marchi collettivi e di certificazione geografici*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2022, nt. 3, confortato da CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 412 dove sancisce la “fondamentale differenza di una non essenzialità della funzione di garanzia per il marchio collettivo, la quale invece assume valenza costitutiva per la definizione stessa del marchio di certificazione”.

¹⁵³ SENA G., GIUDICI S., *La nuova disciplina di marchi e brevetti*, in *Il Civilista*, 2019, p. 11, a conforto della considerazione secondo la quale la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi è stata demandata al marchio di certificazione, osservano come, ai sensi del riformato art. 157 c.p.i., per i nuovi marchi collettivi l'indicazione nel Regolamento delle “condizioni d'uso del marchio” è solo eventuale, mentre è obbligatoria per quanto riguarda i marchi di certificazione. Inoltre, per i marchi collettivi il Regolamento d'uso deve contenere nel caso di associazione di categoria “le condizioni di ammissione dei membri” e l'indicazione dei soggetti legittimati all'uso del marchio collettivo, mentre con riferimento ai marchi di certificazione il Regolamento deve contenere “le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione”.

Sulla questione, si tornerà al § 2.2.

Per ulteriori riflessioni sul tema si rimanda al Cap. II, par. 2.

medesimo regolamento d'uso - rispetto alla provenienza di qualsiasi prodotto offerto sul mercato¹⁵⁴”.

Un profilo fondamentale della disciplina dei marchi collettivi, in virtù delle funzioni normativamente protette dell’istituto, è quello della loro titolarità. Fin dalle origini della disciplina, tale aspetto ha permesso di distinguere i marchi in esame dai segni di certificazione di nuova introduzione, anche se ad oggi questo confine è diventato decisamente più labile. Abbiamo visto che la titolarità spetta a persone giuridiche di diritto pubblico quali società consortili, cooperative, consorzi, reti di impresa dotati di soggettività giuridica, gruppi europei di interesse economico, alle società di persone e associazioni (riconosciute e non). A questi soggetti spetta il compito di delineare le condizioni d’uso dell’istituto e vagliarne l’osservanza, per poi ricevere generalmente piena libertà in merito alla selezione degli imprenditori ammessi all’utilizzo del segno.

In tema di soggetti non possiamo non citare il contributo fornito da Cusa, in cui viene effettuata un’analisi degli utilizzatori interni ed esterni del marchio collettivo¹⁵⁵. Va da sé che alcuni punti di tale dottrina debbano ad oggi essere rivisti alla luce delle nuove introduzioni derivanti dal d.lgs. 15/2019, perciò mi preoccuperò di adattare le considerazioni dell’Autore al diritto vigente.

Emanuele Cusa identifica come caratteristica essenziale del marchio collettivo la necessaria appartenenza del segno ad un ente rappresentativo della collettività degli utilizzatori, ma tale ricostruzione oggi può essere condivisa solo in parte,

¹⁵⁴ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 318. Si veda anche SARTI D., *Marchi collettivi e di certificazione geografici*, p. 455 ss., in cui obietta “l’operazione concettuale che riconduce i marchi collettivi e di certificazione ad una funzione di garanzia qualitativa analoga a quella delle DOP/IGP” sulla base del contenuto letterale delle norme sul marchio collettivo. Infatti, da un lato la Direttiva, il Regolamento sul marchio UE e il Codice della Proprietà industriale nulla dispongono sulla funzione di garanzia della qualità del marchio collettivo, dall’altro lato l’art. 75 RMUE, così come l’art. 157 c.p.i., prevede come eventuali le condizioni per l’utilizzazione del marchio all’interno del regolamento d’uso. Sarti riconduce questa eventualità al venir meno della essenzialità della funzione di garanzia qualitativa del marchio collettivo. L’Autore, a conforto delle proprie considerazioni, richiama la sentenza *Fiore di cotone* (Corte Giust. UE, 8 giugno 2017, causa C-689/15), in cui è stato riconosciuto ai marchi collettivi “una funzione (non di garanzia qualitativa, ma) di indicazione d’origine: e cioè una funzione distintiva riferita alla provenienza dei prodotti o servizi marcati. I marchi collettivi si caratterizzano dunque per una funzione distintiva riferibile alla provenienza da una pluralità di imprenditori aderenti ad un’unica organizzazione associativa”.

¹⁵⁵ Cfr. CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, pp. 306-325

essendo stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati alla registrazione. Di conseguenza non tutti gli utilizzatori interni del marchio saranno necessariamente membri del titolare.

Alla luce della disciplina vigente mi pare più corretto affermare che gli utilizzatori del marchio collettivo coincidono con i soggetti autorizzati dal regolamento d'uso, i quali possono a loro volta coincidere con i membri dell'ente titolare, ma non necessariamente. Se, tuttavia, ci soffermiamo sull'appartenenza all'ente intesa come mera facoltà anziché come un imperativo, appare possibile salvaguardare la validità della ricostruzione dell'Autore. Egli afferma che il socio dell'ente titolare è legato da due distinti ed autonomi rapporti: il primo di tipo associativo, disciplinato dal diritto civile o dal diritto pubblico, che legittima il socio a far parte dell'ente, il secondo relativo all'uso del marchio, disciplinato dal diritto della proprietà industriale.

Naturalmente, inoltre, il rapporto intercorrente fra l'utilizzatore interno del marchio collettivo non può essere assimilato a quello del licenziatario del marchio individuale. L'Autore osserva che “gli utilizzatori interni, quando usano il marchio collettivo, lo fanno grazie allo status di membro dell'ente titolare del marchio¹⁵⁶” e che tale facoltà deriva “in forza di un contratto non già di mero scambio [...], bensì di scambio attuativo della comune appartenenza ad un contratto associativo¹⁵⁷”. Dunque, il diritto di utilizzare il segno collettivo troverebbe il proprio fondamento nel rapporto associativo instauratosi con l'ente, e la disciplina della licenza del marchio individuale può trovare applicazione solo in via residuale e nei limiti della compatibilità con il rapporto associativo preso in considerazione nel caso concreto. La ricostruzione operata dall'Autore permette di comprendere che il marchio collettivo non può essere ricondotto solamente ad una pluralità di soggetti legittimati a utilizzarlo, ma costituisce uno strumento di organizzazione degli interessi comuni degli operatori economici, assumendo una funzione distintiva ma anche una funzione di coordinamento, poiché consente di ricondurre l'uso del segno comune a regole uniformi.

¹⁵⁶ CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, p. 314

¹⁵⁷ CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, p. 314

Tuttavia, alla luce della disciplina di nuova introduzione del 2019, appare opportuno specificare che oggi il diritto d'uso trova il proprio fondamento principalmente nel regolamento d'uso, non costituendo più requisito sufficiente e necessario la partecipazione ad un ente associativo.

La dottrina di cui Cusa si è fatto esponente contrappone gli utilizzatori interni del marchio collettivo a quelli esterni, identificandoli in primo luogo con “gli imprenditori i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica indicata nel marchio collettivo¹⁵⁸” e in secondo luogo con “gli imprenditori cui il titolare del marchio collettivo conceda liberamente una licenza d'uso ai sensi dell'art. 23 c.p.i.¹⁵⁹”.

Per quanto riguarda quest'ultima categoria di soggetti, le osservazioni effettuate nel 2015 possono ancora ritenersi condivisibili; la licenza in questione può essere a titolo oneroso o gratuita ed è attribuibile a chiunque, per la totalità o per la parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato il marchio collettivo. L'unico limite che si pone è correlato alla funzione del marchio collettivo stesso: esso presuppone una pluralità di utilizzatori, perciò il contratto o l'atto unilaterale non potrà avere per oggetto una licenza esclusiva.

Quanto alla prima categoria di utilizzatori esterni, l'oggetto dell'utilizzo è costituito dal c.d. marchio collettivo geografico, ossia quel segno collettivo consistente in “indicazioni o segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi¹⁶⁰”. Iacuone lo definisce, inoltre, come un “segno idoneo a garantire la provenienza geografica e determinate qualità del prodotto ad essa legate¹⁶¹”. Cusa, nella sua analisi, richiama l'art. 67 RMC, modificato dall'art. 75 del Regolamento UE 2017/1001. La portata della norma va tuttavia coordinata con il precedente art. 74, il quale statuisce un limite ai diritti del titolare: qualora il marchio collettivo dell'Unione, per scelta del registrante, consista in un'indicazione geografica (sia che la provenienza geografica incida o meno su specifiche caratteristiche del bene legate al territorio), il titolare non è legittimato a vietare a terzi l'utilizzo nel

¹⁵⁸ CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, p. 317, riprendendo l'ormai modificato art. 63 RMC

¹⁵⁹ CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, p. 321

¹⁶⁰ IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, in *Il Diritto Industriale*, 2014, p. 341

¹⁶¹ IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, in *Il Diritto Industriale*, 2014, p. 341

commercio di tale indicazione, “purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica¹⁶²”. Dunque, la disciplina del marchio collettivo geografico impedisce di opporre il segno ai soggetti terzi abilitati a utilizzare la medesima denominazione.

In questo contesto, l’art. 75 stabilisce che il regolamento d’uso deve autorizzare l’utilizzo del marchio a tutti i soggetti i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica interessata, purché soddisfino le condizioni previste dal regolamento stesso.

Spostandoci sul piano nazionale, la registrazione dei segni geografici come marchi collettivi è legittimata - anche oltre i limiti previsti per i marchi individuali - dal quarto comma dell’art. 11 c.p.i., anch’esso interessato dalla novella del 2019. Emerge, dunque, un limite alla libertà del titolare nella selezione degli imprenditori ammessi all’utilizzo del segno. La norma, attraverso il principio della “porta aperta”, risolve ogni dubbio circa l’esistenza o meno di un diritto di ammissione e di utilizzo del marchio collettivo: ne gode l’imprenditore i cui prodotti o servizi immessi sul mercato provengano dalla zona geografica evocata dal toponimo, fermo restando, chiaramente, il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento¹⁶³.

¹⁶² Art. 74 Regolamento UE 2017/1001, “Marchi collettivi dell’Unione europea”.

¹⁶³ GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto Industriale*, 2020, p. 98 osserva che in virtù del messaggio che il nome geografico comunica, ossia relativo alla qualità o alla reputazione dei prodotti contraddistinti in quanto provenienti da un determinato territorio, costituire sul segno un monopolio risulterebbe illogico per la tutela delle esigenze pro-concorrenziali che la Corte di giustizia europea ha valorizzato più volte nella sua interpretazione del diritto dei marchi (sul tema si veda GALLI C., *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa*, in *AIDA*, 2007, pp. 229 ss.).

Tale aspetto emerge dalla deroga, con cui si apre il quarto comma dell’art. 11 c.p.i., all’art.13. Esso, in tema di capacità distintiva, statuisce infatti che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa “quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. Tale limite per i marchi individuale vige in quanto il consumatore potrebbe percepire l’indicazione geografica come una

La disciplina, inoltre, riconosce in capo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi l'ufficio di rifiutare la registrazione di queste denominazioni come marchio collettivo “quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione¹⁶⁴”. Dal punto di vista applicativo, tali “situazioni di ingiustificato privilegio” si concretizzano, in primo luogo qualora il regolamento d'uso del marchio collettivo geografico pregiudichi la *par condicio* fra gli operatori economici operanti nel medesimo territorio. Una tale asimmetria sancita dal regolamento rischia infatti di indurre in errore il consumatore circa la provenienza di tali prodotti e gli standard qualitativi che li caratterizzano. Proprio al fine di evitare tale distorsione, l'UIBM è chiamato a respingere domande di registrazione di marchi collettivi i cui regolamenti non garantiscano un accesso aperto a tutti gli imprenditori in grado di rispettarli.

Una seconda ipotesi di ingiustificato privilegio si realizza nell'eventualità in cui il titolare statuisca arbitrariamente i parametri di una produzione destinata a presentarsi sul mercato come “tipica”. La conseguenza di ciò consiste nel fatto che gli imprenditori potrebbero trovarsi costretti a adeguarsi a procedure manifatturiere o standards qualitativi lontani dalla tradizione territoriale. Quest'ultimo rischio, tuttavia, “è minore quando il prodotto per il quale si registra il marchio collettivo ha già assunto caratteri di tipicità che il disciplinare si limita a formalizzare¹⁶⁵”.

semplice informazione sull'origine del prodotto, non come un'indicazione della provenienza imprenditoriale.

¹⁶⁴ Riprendendo l'art. 11 c.p.i. co. 4 “In deroga all'articolo 13 comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”. Si veda anche VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 300.

¹⁶⁵ IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, p. 341

Tornando alla disciplina del marchio collettivo, si ha già avuto modo di osservare come i marchi collettivi (così come i marchi di certificazione), in vista delle funzioni chiamati a svolgere, devono essere utilizzati in osservanza dei dettami contenuti nel regolamento d'uso predisposto dal titolare. Esso, infatti, dà vita ad un rapporto obbligatorio intercorrente fra i due soggetti protagonisti, in virtù del quale l'utilizzatore dovrà servirsi del marchio collettivo "per contraddistinguere prodotti o servizi secondo le prescrizioni ivi stabilite¹⁶⁶". Le condizioni contenute nel documento riguardano sia le caratteristiche oggettive del prodotto (quali il rispetto di standard qualitativi del prodotto o servizio, l'impiego di determinate materie, l'osservanza di specifiche procedure di fabbricazione e via dicendo), sia le caratteristiche soggettive dei soggetti legittimati all'utilizzo. A queste previsioni si aggiungono le procedure di controllo coordinate con un robusto apparato sanzionatorio per il caso di mancata ottemperanza al regolamento stesso.

Tale sistema di vigilanza assume particolare rilievo. Se, per un verso, il marchio collettivo garantisce che il segno sia utilizzato conformemente al regolamento d'uso, per l'altro, tale meccanismo impone in capo al titolare il compito di espletare un'attività di controllo vertente sul rispetto delle prescrizioni sancite dal regolamento stesso. Al riguardo, la dottrina maggioritaria, muovendo da una lettura combinata degli artt. 11 e 26 c.p.i., è giunta a consolidare l'orientamento secondo cui l'omissione di tali controlli integri, oggi, un'autonoma causa di decadenza del marchio.

A tale fattispecie si affiancano le ipotesi ordinarie contemplate dall'art. 26 c.p.i. La disposizione in esame, dettando la disciplina generale in materia di decadenza, trova applicazione sia con riferimento ai marchi individuali sia a quelli collettivi. Essa sanziona il non uso per cinque anni, la volgarizzazione del

¹⁶⁶ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 317

marchio ai sensi dell'art. 13 comma 4¹⁶⁷ e illiceità sopravvenuta per decettività¹⁶⁸ o intervenuto contrasto con legge, ordine pubblico e buon costume con la perdita del diritto di esclusiva.

Sul piano europeo, l'art. 81 del Regolamento UE 2017/1001 disciplina le specifiche cause di decadenza del marchio collettivo UE. Il legislatore eurounitario sancisce la caducazione del diritto qualora, in primo luogo, il titolare ometta di adottare misure ragionevoli volte a impedire utilizzi del segno incompatibili con le condizioni fissate nel regolamento d'uso. Secondariamente, la decadenza si configura laddove una successiva modificazione del già menzionato regolamento determini un contrasto con i requisiti prescritti dall'art. 79 paragrafo 2 del medesimo Regolamento, "salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso"¹⁶⁹. Da ultimo, il marchio collettivo UE decade qualora le concrete modalità di impiego, attuate dal titolare o dai licenziatari autorizzati, si rivelino idonee a indurre in errore il pubblico, con specifico riguardo alla natura, alle caratteristiche o al significato intrinseco del marchio collettivo stesso.

¹⁶⁷ Gli artt. 13 comma 4 c.p.i e 58 comma 1 RMUE prevedono la decadenza della registrazione del marchio che sia divenuto una denominazione generica del prodotto o servizio, indipendentemente da un'azione o omissione del titolare. Tale previsione risulta coerente con il fatto che "non potrebbe conservarsi efficacia ad una registrazione che abbia perduto la capacità di distinguere i prodotti o servizi del suo titolare, divenendo agli occhi del pubblico interessato il nome di genere dell'intera categoria merceologica, alla quale appartengono anche i beni offerti dai concorrenti" cit. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 211

¹⁶⁸ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 235, sono marchi decettivi quelli "idonei a ingannare il pubblico riguardo alle caratteristiche del bene contraddistinto che siano rilevanti ai fini della scelta d'acquisto, tra le quali la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti e servizi".

¹⁶⁹ Art. 81 lett. c) Regolamento UE 2017/1001, "Motivi di decadenza".

Capitolo II

I MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Sommario: 1. La certificazione come fenomeno economico di mercato. - 2. Il marchio di certificazione: il panorama legislativo. - 3. La funzione del marchio di certificazione. - 4. Il principio della “porta aperta” nel marchio di certificazione. - 5. Ambito di applicazione e ambito di tutela. - 5.1. Interazioni del marchio di certificazione con marchi affini, funzioni di selezione e organismi di normazione. - 5.1.1. I marchi individuali concessi in licenza non esclusiva - 5.1.2. (*segue*) In particolare, i marchi di selezione e raccomandazione. - 5.1.3. I marchi di qualità. - 5.1.4. Organismi di valutazione della conformità alla normativa tecnica. - 5.2. I segni di provenienza geografica. - 6. Affidabilità informativa e garanzia di qualità del marchio di certificazione. - 6.1. Il contenuto del regolamento d’uso. - 6.2. La neutralità del titolare del marchio di certificazione tra dovere di indipendenza e poteri di controllo. - 6.3. Il vaglio dell’Ufficio marchi in fase di registrazione. - 6.4. La patologia del marchio di certificazione: rifiuto della domanda, nullità e decadenza.

1. La certificazione come fenomeno economico di mercato.

La certificazione costituisce senz'altro un settore del mercato “che non conosce crisi¹⁷⁰”: “oggi giorno non vi è prodotto o servizio offerto sul mercato che non incontri qualche forma di certificazione, come pure è sottoposta a certificazione l’impresa che quel prodotto fabbrica o quel servizio fornisce¹⁷¹”.

Essa non è oggetto di una specifica definizione legislativa, trattandosi di un’attività afferente ad un sistema trasversale agli ordinamenti nazionali e, come

¹⁷⁰ Lo afferma la Relazione del Consiglio Direttivo ACCREDIA sull’esercizio 2018, p. 6. Essa, nel dare conto del quadro economico in forte crescita (evidenziato dall’incremento sia del fatturato sia delle giornate di verifica), definisce quello della certificazione come un “mercato che non conosce crisi”.

¹⁷¹ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 1

vedremo in seguito, non immediatamente riconducibile ad una classificazione tra sfera privatistica e pubblicistica. Quindi, per meglio delineare i profili concettuali dell'istituto, occorre rifarsi al vocabolario ISO¹⁷²: in tale sede, la certificazione costituisce il culmine di un'attività di valutazione della conformità (“*demonstration that specified requirements are filled*”), qualora essa assuma i connotati di un'attestazione rilasciata da una parte terza (“*third-party attestation*”).

L'istituto della certificazione ha subito un profondo processo evolutivo dal punto di vista concettuale che ha condotto al superamento della concezione pubblicistica dell'istituto. In origine, come emergeva dalla voce “Certificazione” dell'Enciclopedia del Diritto, la nozione era circoscritta alle “dichiarazioni di scienza della pubblica amministrazione¹⁷³”. Tale impostazione ignorava il fenomeno della certificazione “di qualità”, intendendo esso come “l'attività di valutazione della conformità di prodotti, servizi o processi aziendali rispetto a determinati *standards* tecnici¹⁷⁴”, emerso solo negli ultimi decenni a seguito dell'evoluzione dei mercati e diventato poi autonoma voce enciclopedica.

L'elemento di discontinuità rispetto al passato risiede indubbiamente nella mutata natura giuridica dell'attività certificativa: svincolandosi dal diritto pubblico, la certificazione si impone oggi come peculiare meccanismo privatistico, destinato a operare in regime di libero mercato¹⁷⁵. Essa assume,

¹⁷² ISO è l'acronimo di Organizzazione internazionale per la normazione (*International Organization for Standardization*). Essa costituisce un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente dai poteri statali e senza scopo di lucro, il cui ufficio consiste nello sviluppare e promuovere *standards* a livello internazionale. L'attività certificativa ha senso solo se rapportata ad un parametro di riferimento che funzioni da “metro” di paragone per l'oggetto da valutare. È così che assume rilievo la normazione tecnica: attraverso gli *standards* i beni o servizi vengono modellati per garantirne l'affidabilità e la compatibilità tecnica, agevolando così la circolazione dei prodotti sul mercato, V. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 36

¹⁷³ STOPPANI V. A., *Certificazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 793 ss.

¹⁷⁴ SMORTO V. G., *Certificazione di qualità e normazione tecnica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, agg. II, Utet, Torino, 2003, pp. 205 ss.; CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 2

¹⁷⁵ In tal senso, si veda GIANNINI M. S., *Certezza pubblica*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 769 in cui, delineando una separazione fra certezze di fonte pubblica e attestazioni di natura privatistica, afferma che “punto di partenza è che il privato non può istituire qualificazioni giuridiche che si impongano all'osservanza della generalità, e quindi non può creare certezze efficaci nei confronti dei terzi: non esistono quindi certezze legali di

infatti, una posizione rilevante in virtù della sua “capacità di veicolare informazioni a rimedio dell’asimmetria che caratterizza le relazioni del commercio in un contesto economico sempre più complesso¹⁷⁶”. Per tale motivo, la certificazione costituisce uno strumento volto a garantire affidabilità sia dal punto di vista interprenditoriale, sia nei rapporti con i consumatori. Per quanto riguarda il primo aspetto, la moderna organizzazione industriale, caratterizzata dalla frammentazione della produzione in filiere, richiede meccanismi di garanzia idonei ad attestare le capacità tecniche e qualitative di ciascun componente della filiera di fornitura, assicurandone l’affidabilità.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto, le caratteristiche certificate del bene, del servizio o dell’intera organizzazione aziendale generano un affidamento tale da condizionare le scelte d’acquisto del pubblico.

Nel primo capitolo si è delineata l’evoluzione storica del marchio di impresa a partire dall’epoca delle corporazioni medioevali e detta disamina può essere riconducibile anche all’attività certificativa; essa nasce infatti come prerogativa del potere autoritativo statale, concretizzandosi, anzitutto, nel sistema metrologico normativo di pesi e misure creato dal Regno d’Italia¹⁷⁷.

Successivamente la certificazione trova spazio nel sistema corporativo, presidiato da controlli pervasivi vertenti sui processi di lavorazione, attrezzature, composizione e qualità del prodotto finito. Tale attività di verifica, come detto in precedenza¹⁷⁸, culminava con un segno certificativo “atto ad ufficializzare sul piano formale l’attestazione delle qualità verificate¹⁷⁹”. Dunque, il complesso meccanismo di attestazione della conformità, governato da enti rappresentativi,

fonte privata. Ma non possono esistere neppure certezze informative: una organizzazione privata potrà acquistarsi singolare prestigio per la perizia che ponga nell’acclaramento di fatti di interesse della collettività, e vi sono stati e vi sono cospicui esempi in tal senso, ma gli elaborati relativi rimarranno sempre e solo degli elaborati autorevoli”.

¹⁷⁶ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 2

¹⁷⁷ V. Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 che stabiliva i pesi e le misure legali nel Regno d’Italia. Il provvedimento non si limitava a far fronte alla necessità di imporre un’unica unità di misura su tutto il territorio nazionale, ma rispondeva anche all’esigenza dello Stato di controllare l’accuratezza degli strumenti di misura. A tal fine venne strutturato il servizio metrico statale, incaricato di eseguire i controlli e rilasciare certificati di conformità.

¹⁷⁸ Cfr. Cap. 1, § 1.

¹⁷⁹ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 17

si pone come antecedente storico della certificazione commerciale, intesa come fenomeno nato spontaneamente dal mercato, per rispondere alle esigenze del mercato stesso¹⁸⁰. Partendo da tali presupposti, la moderna certificazione di qualità si è sviluppata attorno all'industrializzazione della produzione e alla globalizzazione del mercato.

Tuttavia, proprio quando la certificazione sembra aver raggiunto la sua piena maturità privatistica, si assiste al verificarsi di un fenomeno paradossale: “l'importanza della certificazione è ormai talmente radicata nel sistema economico da aver travalicato i suoi stessi confini privatistici, assurgendo – in un significativo ritorno alla sfera pubblicistica – a strumento tecnico di cui il legislatore decide di servirsi in svariati settori a tutela di interessi collettivi¹⁸¹”.

Dal punto di vista pubblicistico, la certificazione costituisce il perno del sistema dei controlli sulla sicurezza dei prodotti ai fini della loro stessa commerciabilità, secondo il modello normativo europeo¹⁸². L'ordinamento giuridico, infatti, deve occuparsi di designare la normazione tecnica e i relativi procedimenti di valutazione della conformità che siano alla base dell'accesso al mercato in virtù della tutela dell'incolumità del pubblico. Tale modello si concretizza nell'individuazione di livelli essenziali di sicurezza, mentre le modalità per raggiungere tali obiettivi vengono tracciate sulla base degli standards di armonizzazione internazionale, la cui verifica è rimessa all'attività dei certificatori privati.

¹⁸⁰ GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 9 osserva come tale connotazione della certificazione commerciale si fonda sullo *ius mercatorum* in quanto “è diritto creato dai *mercatores*, che nasce dagli statuti delle corporazioni mercantili, dalla consuetudine mercantile, dalla giurisprudenza della curia dei mercanti. È *ius mercatorum*, direttamente creato dalla classe mercantile, senza mediazione della società politica, imposto a tutti nel nome di una classe, non già nel nome dell'intera comunità”.

¹⁸¹ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 4

¹⁸² Nello specifico, la disciplina relativa alla commercializzazione dei prodotti è contenuta nella Decisione n. 768//2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, a cui si aggiunge da ultimo il Regolamento UE n. 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, salve le ulteriori previsioni più dettagliate per i singoli settori. Dal punto di vista nazionale, le disposizioni generali e residuali imperniate sul sistema di certificazione sono contenute nel Codice del Consumo.

Bernardo Calabrese riassume il panorama odierno affermando un'accentuata "ibridazione tra regolamentazione pubblica e certificazione privata, essendo le norme tecniche una fonte esterna ma comunque recepita dall'ordinamento, essendo le stesse un parametro non vincolante ma comunque presuntivo di conformità alla legge, ed essendo l'attività di certificazione un meccanismo non obbligatorio ma comunque preferenziale per soddisfare i controlli di vigilanza¹⁸³".

Ritengo opportuno sottolineare, in continuità con le osservazioni dell'Autore, come il processo di "appropriazione" dello strumento certificativo da parte dell'ordinamento abbia prodotto importanti implicazioni: i parametri tecnici di sicurezza prescritti dai singoli Stati sono stati storicamente percepiti come barriere al libero scambio, e l'attestazione di determinate qualità concorrenzialmente apprezzabili produce un effetto selettivo non soltanto quando risponde a finalità pubblicistiche poste a presidio dell'accesso al mercato, ma persino quando opera sul piano privatistico. Ogni sistema di certificazione, infatti, implica necessariamente una differenziazione rispetto a quanto non è certificato, determinando un effetto discriminatorio che "può giungere fino alla possibile emarginazione della competizione¹⁸⁴".

Le esigenze di informazione del mercato, di garanzia di qualità e di effetti selettivi della concorrenza, culminano con la tutela giuridica di segni con cui tali qualità vengono comunicate, trovando nel marchio di certificazione il proprio strumento di protezione. Esso comunica al mercato l'esito positivo di una certificazione.

2. Il marchio di certificazione: il panorama legislativo.

Dopo aver delineato i tratti fondamentali dei segni ad uso collettivo, la loro evoluzione storico-normativa e il ruolo della certificazione sul piano economico,

¹⁸³ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 28

¹⁸⁴ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 30

giungiamo ora al nucleo essenziale della presente trattazione: l'istituto del marchio di certificazione.

L'introduzione del marchio di certificazione nell'ambito del diritto commerciale vigente rappresenta una riforma significativa per il settore della certificazione privatistica, di cui viene riconosciuta la centralità quale fenomeno imprenditoriale. Dalla prospettiva economica è emersa, infatti, l'esigenza sia di accorciare le distanze intercorrenti fra il prodotto e il produttore, sia di colmare quell'asimmetria informativa che rischierebbe altrimenti di pregiudicare le scelte del consumatore.

Notiamo immediatamente come le norme dedicate all'istituto di nuova introduzione siano piuttosto scarse: il Regolamento sul marchio UE lo contempla solamente negli artt. da 83 a 93, che sebbene non siano pochi, non appaiono comunque sufficienti a offrire una disciplina completa per un istituto di cotanta rilevanza. Per quanto riguarda invece la normativa interna, il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità, in virtù del d.lgs. n. 15/2019, dando attuazione all'istituto attraverso l'art. 11-bis c.p.i.¹⁸⁵. Il regime del

¹⁸⁵ L'art. 11-bis c.p.i. prevede espressamente: "Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi."

Più correttamente, anche l'art. 157, comma 1-ter c.p.i. rappresenta una disposizione specifica per il marchio di certificazione. Nel resto del Codice della Proprietà Industriale, invece, i riferimenti congiunti al marchio collettivo e a quello di certificazione compaiono solo sporadicamente

marchio di certificazione è stato ricostruito superando sia il carattere facoltativo del modello nazionale sia le sue lacune contenutistiche. Ciò è stato reso possibile attraverso un'interpretazione sistematica che integra la disciplina minimale della Direttiva con la disciplina regolamentare sul marchio UE.

Tale scarsità di norme dedicate al marchio di certificazione rispecchia perfettamente la Direttiva UE 2015/2436: Calabrese, infatti, afferma che nell'ambito della Direttiva, l'istituto è oggetto "laconicamente di un'unica norma"¹⁸⁶, intendendosi con essa l'art. 28, nonostante la definizione sia contenuta nell'articolo precedente. Diversamente da quanto avviene per il marchio collettivo, l'articolo in questione delinea per il marchio di certificazione un quadro normativo meramente facoltativo e alquanto minimale, minando così la capacità di successo del progetto complessivo di riforma¹⁸⁷.

Tali evidenti lacune normative vengono superate estendendo al marchio di certificazione la disciplina del marchio individuale attraverso un rinvio tutt'altro che automatico: l'applicazione delle norme generali richiede, infatti, una preliminare valutazione di compatibilità con la funzione di garanzia qualitativa propria del marchio di certificazione, unita ad un eventuale adattamento.

Ulteriori incertezze della disciplina derivano anche dal fatto che essa, se prima del 2019 era totalmente ricompresa all'interno della disciplina del marchio collettivo, oggi ricalca l'impostazione vigente di quest'ultimo¹⁸⁸, perciò non è

(come accade, ad esempio, nell'art. 25, comma 1-bis, in tema di nullità, o nell'art. 14, comma 2, lett. C, in materia di liceità e diritti di terzi).

¹⁸⁶ CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, Commento a Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso OKO Test Verlag GmbH, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, p. 408

¹⁸⁷ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 300, contempla i risvolti negativi della mancata coincidenza tra il livello comunitario e il livello nazionale. In primo luogo, il fatto che venga rimessa ai singoli Stati la previsione concreta del marchio di certificazione, conduce inevitabilmente ad un risultato di disomogeneità all'interno del mercato. In secondo luogo, tale istituto rimarrebbe estraneo al panorama legislativo di alcuni ordinamenti nazionali quando, al contrario, si tratta di un istituto che necessita di un'adeguata conoscenza presso il pubblico, affinché possa adempiere al proprio ufficio di garanzia qualificata.

¹⁸⁸ Tale parallelismo fra marchio collettivo e marchio di certificazione emerge chiaramente dagli operati del legislatore europeo ed italiano. Gli artt. 74-93 del Regolamento UE 2017/1001 formano il capo VII, che riserva due sezioni distinte ma contigue ai marchi collettivi (sezione prima) e a quelli di certificazione (sezione seconda). Tale modello simmetrico è stato ripreso poi dal legislatore domestico; nel c.p.i. la disciplina del segno certificativo (all'art. 11-bis) è stata plasmata sulla base della normazione del marchio collettivo (art. 11).

insolito che molte soluzioni dottrinali vengano direttamente mutate dal segno collettivo¹⁸⁹, naturalmente previa verifica di compatibilità con la funzione essenziale del marchio di certificazione.

Il presente paragrafo si propone, dunque, di effettuare una disamina generale della normativa del marchio di certificazione, riservando determinati aspetti ad un'analisi più approfondita nei paragrafi successivi.

La legittimazione alla registrazione di un marchio di certificazione UE è disciplinata dall'art. 83, comma 2, r.m.UE, che afferma “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”, a sua volta identico all'art. 28, comma 2, dir. marchi. Dunque, Sarti riflette su come si tratti di una legittimazione allargata a tutte “le persone fisiche o giuridiche”¹⁹⁰ e riconosciuta “in termini ampi e sostanzialmente corrispondenti al marchio individuale”¹⁹¹.

La normativa italiana non si discosta da quanto previsto a livello comunitario: il primo comma dell'art. 11-*bis*, infatti, dispone: “le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”.

Risulta evidente, quindi, come la disciplina italiana ricalchi sostanzialmente quella europea. Resta inteso che il riferimento alle istituzioni, autorità ed organismi accreditati, chiamati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi in conformità alle norme sulla certificazione,

¹⁸⁹ CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, p. 421, nt. 69, a riguardo, fa specifico riferimento alla questione dell'ammissibilità del marchio di certificazione di fatto.

¹⁹⁰ La legittimazione alla registrazione comprende, dunque, soggetti organizzati su base privatistica, così come tendenzialmente avviene per le organizzazioni di standardizzazione tecnica, istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione.

¹⁹¹ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2022, p. 280

essendo introdotto dalla locuzione “tra cui”, ha valore prettamente esemplificativo¹⁹².

La *ratio* di tale precisazione risiede nell’art. 3, lett. *f*), n. 2, della legge delega 30 ottobre 2017, n. 163¹⁹³, il quale statuisce che la norma delegata dovrà “prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato”. Tale richiamo sembra fare riferimento al Regolamento CE 2008/765, modificato dal Regolamento UE 2019/1020, il quale pone in capo a ciascuno Stato membro l’obbligo di designare un unico ente nazionale incaricato di certificare l’idoneità di prodotti e servizi a normative tecniche.

Ciononostante, il dato letterale della legge delega non pare attribuire a tali enti una riserva esclusiva alla registrazione, dovendo perciò escludere ogni ipotesi di contrasto sia con il successivo art. 11-*bis*, sia di quest’ultimo con il quadro normativo europeo¹⁹⁴. D’altro canto, la ragione sottesa a tale precisazione può rintracciarsi nella volontà di scongiurare dubbi sulla legittimazione di detti enti a registrare un marchio di certificazione, eventualità che altri ordinamenti tendono ad escludere¹⁹⁵.

Specifichiamo, inoltre, che la locuzione “accreditati [...], a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” è stata interpretata da una parte della dottrina al fine di delimitare *ex ante* l’oggetto della garanzia prestata dal segno, circoscrivendo il novero delle caratteristiche garantibili dal marchio

¹⁹² Cfr. CERRATO S. A., *La qualità come driver per la ripresa economica del mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2021, p. 141, in cui l’Autore afferma la natura esemplificativa dell’elencazione in virtù del fatto che “possa essere titolare di un marchio di certificazione nazionale anche un soggetto che non svolga funzione di certificatore a livello professionale, essendo tra l’altro consentito (poiché nulla lo vieta nelle norme comunitarie, anche del RMC per il marchio di certificazione europeo) che il titolare possa delegare ad altri soggetti accreditati i controlli).

¹⁹³ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge delega 2016/2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

¹⁹⁴ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 488.

¹⁹⁵ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo* nt. 75, osserva come “in diversi ordinamenti si sono voluti tenere separati i due sistemi, negando la legittimazione degli organismi di certificazione a registrare marchi di certificazione. In tali casi si consente comunque agli organismi di registrare marchi individuali”.

di certificazione alle sole tre direttrici tradizionali: origine, natura e qualità¹⁹⁶. In particolare, tale orientamento dottrinale muove dall'assunto secondo cui la funzione di garanzia di qualità, tipica del marchio collettivo *ante* riforma, sia oggi confluita nel marchio di certificazione, riducendone la portata alla sola attestazione di origine, natura e qualità dei beni.

Tuttavia, tale ricostruzione non pare convincente, essendo evidente che l'inciso in questione si riferisca solamente ai “marchi di certificazione registrati da organismi di certificazione¹⁹⁷” anziché alla figura generale del marchio di nuova introduzione, considerando che nel sistema giuridico italiano manca sia una definizione espressa del segno di certificazione, sia un'esplicita qualificazione della funzione essenziale che esso è chiamato a svolgere.

Inoltre, la dottrina di cui Albertini si fa esponente mal si concilia con la normativa europea: ai sensi dell'art. 27 Dir. marchi, la funzione di certificazione può esplicarsi “in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica” dei prodotti o servizi contrassegnati.

Non si scorgono, pertanto, ragioni per le quali si dovrebbe interpretare il richiamo all'“origine, natura e qualità” di cui all'art.11-*bis* c.p.i. come espressione di una volontà del legislatore domestico di differenziarsi dal modello euronunitario. L'ampiezza della formulazione adottata dall'ordinamento interno consente, al contrario, di far coincidere agevolmente il significato della norma nazionale con le corrispondenti disposizioni della Direttiva UE 2015/2436 (art. 27) e del Regolamento UE 2017/1001 (art. 83)¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Come anticipato nel Cap. 1, § 5, si tratta di ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 20 ss., confortato da SENA G., GIUDICI S., *Nuova disciplina di brevetti e marchi*.

¹⁹⁷ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 487. Sul tema, si veda anche CERRATO S. A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, nt. 51 e SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 295 ss. Entrambi riconducono la disposizione domestica ad una presunta definizione della funzione del segno giungendo, tuttavia, ad una conclusione differente da quella sostenuta da ALBERTINI M., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*.

¹⁹⁸ In tal senso, si veda SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 282, che anzi loda la maggior sintesi operata dal legislatore nazionale “in quanto l'elencazione del legislatore europeo certamente non è tassativa, ma esemplificativa di caratteristiche cui fa

Infine, in ossequio al principio dell'interpretazione conforme, l'interprete è obbligato a scegliere tra i possibili significati di una norma nazionale quello maggiormente in linea con il diritto dell'Unione Europea¹⁹⁹, perciò appare evidente l'insostenibilità giuridica della ricostruzione dell'art. 11-bis c.p.i. quale norma definitoria della funzione del marchio di certificazione, in virtù del fatto che l'elencazione delle caratteristiche garantibili recata dalle fonti europee ha valore puramente esemplificativo "di qualsiasi ulteriore qualità del prodotto o servizio ovvero dell'impresa"²⁰⁰.

Alla luce di quanto considerato, non resta dunque che interrogarsi sul reale oggetto della certificazione.

Davide Sarti afferma che esso può consistere in una qualsiasi caratteristica "obiettivamente accertabile all'esito dei controlli previsti nel regolamento d'uso"²⁰¹, sia essa anche corrispondente all'adesione a istanze etiche o ideologiche, a condizione che queste si traducano in parametri oggettivi riguardanti qualità verificabili dei beni, dei servizi, dei processi produttivi, delle materie prime o delle politiche aziendali²⁰². L'Autore prosegue distinguendo gli

riferimento in via generale la stessa norma europea"; CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 141, nt. 51; LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 486, che valorizza il riferimento alla "natura del prodotto" per ampliare il portato della norma, affermando che tale locuzione possa comprendere "anche eventuali caratteristiche proprie dell'impresa che lo produce".

¹⁹⁹ Per un'analisi approfondita dell'istituto, si veda DANIELE L., *Diritto dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 307 ss. dove si afferma, in perfetta aderenza alla questione in dibattito, che "l'obbligo di interpretazione conforme è stato affermato anzitutto quando il giudice nazionale si trova a dover interpretare e applicare le disposizioni che uno Stato membro ha specificamente adottato per attuare una direttiva".

²⁰⁰ CERRATO S. A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 141, nt. 51; nello stesso senso anche LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 486 e SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 282.

²⁰¹ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 482, in cui osserva, inoltre, come "un generico giudizio di bontà qualitativa (ben possibile per i marchi collettivi) finirebbe infatti per dipendere da valutazioni soggettive del certificatore, che inevitabilmente consentirebbero l'esercizio di poteri discrezionali, e si presterebbero a favoritismi incompatibili con la sua posizione di neutralità".

²⁰² Cfr. CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 141, nt. 51; LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 496; OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, in *AIDA*, 2017, p. 48 ss.

standard produttivi da quelli meramente comportamentali, riconoscendo la certificazione di questi ultimi ammissibile solamente “se ed in quanto essi condizionino caratteristiche oggettive di un prodotto o processo²⁰³”. Pertanto, vengono ritenuti estranei all’oggetto del marchio di certificazione quei valori solidaristici (quali, ad esempio, la devoluzione di proventi a scopi benefici) privi di un legame diretto con le caratteristiche intrinseche del bene o del servizio, ovvero con i relativi processi di fabbricazione. Tali finalità di scopo trovano la loro sede nel regolamento d'uso del marchio collettivo, mentre il marchio di certificazione potrà accoglierli soltanto laddove essi si traducano in criteri di verifica oggettivi riferiti all'organizzazione aziendale²⁰⁴.

Proseguendo con la disamina dell’istituto dal punto di vista soggettivo, per il momento mi limiterò ad introdurre il profilo dell’indipendenza del registrante, approfondito nel § 6.2. Tale principio costituisce il cardine della disciplina del marchio di certificazione e si concretizza nel divieto di svolgere “un’attività che comport[i] la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato²⁰⁵”. Tale imposizione è stata declinata, nelle linee guida EUIPO, nel generale “obbligo di neutralità” del certificatore: “il titolare non deve avere alcun interesse economico (commerciale) nel mercato di riferimento²⁰⁶”. In altre parole, egli deve rimanere estraneo sia alla rappresentanza di interessi di categoria propri delle imprese sottoposte a controllo, sia a dinamiche di conflitto d’interessi con una o più di queste²⁰⁷.

Per quanto riguarda la disciplina degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, né il legislatore dell’Unione europea, né quello nazionale (all’art. 11-*bis* c.p.i.) hanno provveduto a dettare una disciplina organica in merito;

²⁰³ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 283

²⁰⁴ Sulla difficoltà di tracciare un confine netto fra ciò che costituisce una “caratteristica obiettivamente accertabile” e una mera adesione valoriale, si veda la divergenza dottrinale sorta sul caso del marchio designato a contraddistinguere l’albergo che impiega lavoratori con disabilità. OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 49, nt. 54, adduce tale fattispecie ad un chiaro esempio di attestazione di una qualità “ideologica” del servizio, *contra* SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, nt. 51, per il quale si tratta di un caso estraneo alla funzione di certificazione; perciò, non registrabile.

²⁰⁵ Art. 11-*bis*, comma 1, c.p.i.

²⁰⁶ EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4.

²⁰⁷ Cfr. SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 281

perciò, l'assetto normativo dovrà ricavarsi dalla disciplina generale del marchio individuale, affiancandovi le disposizioni speciali sulla certificazione e coordinando il tutto con gli adattamenti interpretativi che la funzione del segno richiede²⁰⁸.

La prima condizione per la registrazione, precedentemente introdotta²⁰⁹, è il deposito del regolamento d'uso del marchio.

Proseguendo, data la funzione di garanzia qualitativa che il marchio di certificazione è chiamato a svolgere, non stupisce come l'impedimento della illiceità, in particolare quello derivante dall'ingannevolezza dello stesso, abbia una notevole importanza. Il segno, infatti, è chiamato ad assolvere l'ufficio di garantire al pubblico la conformità del bene o servizio contrassegnato alle caratteristiche certificate²¹⁰. Come si vedrà nel prosieguo²¹¹, il grado di affidabilità della garanzia che il segno fornisce, costituisce un aspetto fondamentale della disciplina dell'istituto, andando a creare un sistema normativo volto ad assicurare la serietà delle informazioni trasmesse dal marchio di certificazione.

Un ulteriore aspetto che deve subire degli adattamenti in virtù proprio dell'ufficio che il segno in esame è chiamato a svolgere, è quello della capacità distintiva: a differenza del marchio individuale, la cui disciplina prevede un esplicito divieto nel caso di segni descrittivi delle caratteristiche del prodotto, la disciplina del marchio di certificazione è caratterizzata da un'attenuazione di tale divieto del divieto di descrittività, sia con riguardo alla natura dello stesso, sia in riferimento alle caratteristiche oggetto di attestazione. Esso può infatti contenere indicazioni descrittive in ordine a, ad esempio, qualità, materiali, origine ecc.

Naturalmente tale flessibilità non assume portata assoluta: rimane preclusa la registrazione di segni privi di una minima capacità distintiva.

²⁰⁸ Cfr. EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 6.

²⁰⁹ Cfr. *supra*, Cap. 1, § 5 per una disamina introduttiva, Sul contenuto del regolamento d'uso e la possibilità di emendarlo, si veda § 6.1. del presente capitolo.

²¹⁰ GHIDINI G., *La tutela dell'affidamento del pubblico del pubblico rispetto all'informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, p. 341, utilizza l'espressione "verità merceologica", ripresa successivamente da ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 598.

²¹¹ Si veda, in particolare, il § 6.

In questo contesto, si ritiene ammissibile l'operatività dell'istituto del *secondary meaning*²¹²: in assenza di un espresso divieto normativo, l'orientamento contrario legittimerebbe il libero utilizzo di segni che i consumatori associano univocamente alla garanzia di determinati standard qualitativi²¹³. Ne deriva comunque che l'accertamento della capacità distintiva deve essere condotto con particolare rigore, tenendo conto che a tale tipologia di marchio è fisiologicamente consentita una maggiore aderenza a termini generici o descrittivi. Analogamente, si deve ritenere che i marchi di certificazione possano essere soggetti a volgarizzazione²¹⁴.

Un'ulteriore questione che necessita di essere analizzata è quella costituita dall'ammissibilità dei marchi di certificazione di fatto²¹⁵.

L'orientamento dottrinale prevalente ne esclude la tutela sulla base di ragioni formali, ossia per mancanza di certezze sull'esistenza e sul contenuto del

²¹² Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 491; OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 56; SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 303. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 209, definisce il fenomeno del *secondary meaning* come "l'emergere progressivamente accanto a quella originaria una nuova valenza semantica del segno, il quale da denominazione generica, indicazione descrittiva, segno di uso comune inizia ad essere percepito dal pubblico interessato come indicatore della fonte imprenditoriale del bene contraddistinto". L'Autore fornisce alcuni esempi fra cui "Banca di Roma" per il campo bancario o "Uno" per il campo automobilistico, riferendosi al fatto che tali segni abbiano senza dubbio assunto, agli occhi dei consumatori, la capacità di designare una limitata gamma di prodotti e servizi appartenenti all'area merceologica evocata dalle parole che li compongono.

²¹³ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 491. La questione evidenzia un profilo di tutela del consumatore di primaria importanza, la cui rilevanza appare persino superiore rispetto alle fattispecie che coinvolgono marchi individuali. La tutela del consumatore è un tema ricorrente all'interno del diritto dei marchi, si veda ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 594 ss.; ROMANO R., *I segni di qualità ideologica*, p. 326 ss.; G. GHIDINI, *La tutela dell'affidamento del pubblico rispetto all'informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, in *Profili evolutivi del Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 341 ss.

²¹⁴ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 489.

BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 211, spiega la volgarizzazione intendendola quale variazione della quantità di carattere distintivo associato al marchio. In particolare, il segno soggetto a volgarizzazione viene privato della sua capacità distintiva di cui era originariamente dotato, successivamente alla registrazione.

²¹⁵ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 231: il marchio individuale di fatto (o marchio non registrato) è ammesso in virtù della tendenza degli ordinamenti a "proteggere qualsiasi valore distintivo, anche quando sia stato formato in mancanza della registrazione del marchio, per il solo fatto che l'uso abbia generato la notorietà del segno presso il pubblico interessato".

regolamento d'uso, che possono essere garantite solamente tramite la registrazione presso l'UIBM²¹⁶. Tale considerazione pare condivisibile alla luce, oltretutto, dell'ufficio che il marchio di nuova introduzione è chiamato a svolgere, ossia veicolare un'informazione esatta in ordine alle caratteristiche e standard qualitativi oggetto di certificazione²¹⁷. Inoltre, la centralità del regolamento d'uso trova riscontro dal punto di vista normativo, sia sul piano eurounitario sia su quello interno: per il marchio di certificazione UE, l'art. 85, comma 1 del Regolamento UE 2017/1001 sancisce il rifiuto della domanda di registrazione e, qualora concessa, la nullità del titolo, nell'ipotesi di mancato deposito del regolamento d'uso²¹⁸; da punto di vista domestico, l'art. 25 lett. b) c.p.i. sancisce la nullità del marchio qualora esso sia in contrasto con l'art. 11-*bis*.

Peraltro, l'ammissibilità del marchio di certificazione di fatto viene fatta valere da una minoritaria corrente dottrinale²¹⁹, in virtù dell'impatto che esso potrebbe avere sul mercato²²⁰. Infatti, laddove un segno abbia concretamente acquisito un

²¹⁶ Sul tema si veda CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, nt. 69. Egli osserva come la problematica relativa ai marchi di certificazione di fatto riprende la questione della tutela dei marchi collettivi di fatto. Ad essi è stata riconosciuta legittimazione dalla giurisprudenza, presupponendo comunque il rispetto dei requisiti costitutivi propri della tipologia del segno. Riguardo ai marchi di certificazione, il difetto dei requisiti sostanziali derivante dalla mancata registrazione comporta una mancanza di "oggettività". Ulteriori spunti sono offerti da RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1772, nt. 65; RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 766, nt. 77; MASI P., *Il marchio collettivo*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., p. 73. Sebbene tali riflessioni siano nate sotto la vigenza della disciplina antecedente alla riforma del 2019, si ritiene che esse possano mantenere la loro validità anche rispetto all'attuale fattispecie del marchio di certificazione.

²¹⁷ Cfr. MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 73

²¹⁸ La disposizione, infatti, impone il rigetto della domanda di registrazione qualora non siano soddisfatti, tra gli altri, i requisiti previsti dall'art. 84, il quale disciplina, per l'appunto, il regolamento d'uso.

²¹⁹ Una posizione favorevole alla tutela del marchio di certificazione di fatto è sostenuta da OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 55. L'Autore muove dall'orientamento giurisprudenziale che accorda protezione ai marchi collettivi registrati all'estero ma privi di registrazione in Italia (cfr. Trib. Milano, 9 giugno 2015 in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2016, p. 302 ss.), desumendone la tutelabilità dei marchi di certificazione non registrati. A tale impostazione si oppone, tuttavia, CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, nt. 69. Sulla scorta di Trib. Milano, 27 maggio 2013, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 2013, p. 1026 ss., l'Autore osserva come l'accesso alla tutela di fatto presupponga inderogabilmente la presenza di requisiti fondamentali del segno.

²²⁰ In tal senso, LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 491. Già prima dell'attuazione della Direttiva marchi, in analoga prospettiva si poneva. OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della*

significato riconosciuto dal pubblico attraverso l'uso continuo nel tempo, esso verrà ricondotto ad una garanzia di qualità, acquisendo un valore reale nella percezione dei consumatori²²¹. Se la legge, tuttavia, ignorasse tale realtà e negasse tutela il marchio di fatto, finirebbe per legittimare l'appropriazione indebita del segno da parte di soggetti terzi. Tali soggetti potrebbero liberamente apporre il marchio su prodotti privi dei necessari requisiti, realizzando una distorsione delle dinamiche concorrenziali e alterando il flusso informativo, con il conseguente rischio di indurre in errore il consumatore circa le reali qualità del bene.

Ciononostante, detta tesi non sembra in grado di scalzare la prioritaria esigenza di trasparenza circa gli standard qualitativi e i metodi di accertamento della conformità. A tutela di tali profili il legislatore ha introdotto una disciplina cogente che finirebbe per essere svuotata di efficacia laddove si riconoscesse protezione ai marchi di certificazione privi di registrazione²²².

Per quanto riguarda, invece, i requisiti della rappresentabilità e della novità, l'applicazione della disciplina del marchio individuale non pone particolari problemi. Nel secondo caso, dunque, il marchio di certificazione non può essere registrato qualora violi l'anteriorità di un marchio precedente²²³, sia esso un marchio individuale, collettivo o di certificazione.

nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione, p. 55, il quale fonda la propria tesi sull'assenza di voci normative contrarie nel testo della Direttiva stessa. In senso conforme, nella dottrina più risalente, LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 38, nonché FRANCESCHELLI R., *Sui marchi collettivi*, p. 531, con riguardo alla disciplina del marchio collettivo antecedente al 1992.

²²¹ Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 491. Tale impostazione appare affine a quella sostenuta dall'Autore a fondamento dell'applicabilità del *secondary meaning* al marchio di certificazione. Tuttavia, se da un lato quell'ipotesi non era contrastante con statuizioni normative di segno contrario, dall'altro lato il riconoscimento di un marchio di certificazione non registrato confliggerebbe in modo decisamente più marcato con la funzione stessa dell'istituto.

²²² Cfr. MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 73. Si consideri, inoltre, che sebbene la tutela del marchio di certificazione di fatto possa arrecare un beneficio al consumatore nel breve termine, nel lungo periodo un simile approccio finirebbe per minare il rigore del sistema. Riconoscere la tutela di fatto consentirebbe agli operatori di eludere la fase della registrazione e i relativi controlli preventivi, salvo poi invocare *ex post* la disciplina del marchio non registrato in sede di conflitto con segni terzi. Tale deriva applicativa risulterebbe inaccettabile anche per lo stesso Libertini, il quale individua proprio nella mancanza di rigore del sistema il principale ostacolo alla diffusione dei marchi collettivi e di certificazione. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 474 ss.

²²³ Tale conclusione la desumiamo da EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 6, in cui si statuisce che nell'accertamento del

Dunque, la registrazione di un marchio di certificazione attribuisce un diritto *sui generis*. Tale diritto comporta non soltanto il divieto per il titolare di utilizzare direttamente il segno sul mercato²²⁴, ma anche l'obbligo di consentire la fruizione a tutti i terzi che si adeguino ai controlli previsti nel disciplinare e ne soddisfino i requisiti qualitativi.

Il dovere di neutralità che grava sul titolare, inoltre, impone che il rapporto con l'utilizzatore prenda vita sulla base di una matrice contrattuale e non associativa, segnando una distinzione con il marchio collettivo²²⁵. Non potendo essere impiegato direttamente dal titolare, la licenza rappresenta l'unico strumento volto a valorizzare il marchio di certificazione. In virtù della sua connaturata destinazione all'uso plurimo da parte di più operatori indipendenti, tale licenza deve rivestire un carattere necessariamente non esclusivo²²⁶.

Mancando una disciplina specifica ad opera del legislatore sovranazionale e interno, la materia rimane soggetta alla disciplina generale dettata in tema di marchio individuale²²⁷, salvo alcune peculiarità riconducibili alla specifica funzione del segno in esame²²⁸. In primo luogo, vale la pena ricordare

grado di similarità dei segni, l'esaminatore dovrà adottare i medesimi criteri di valutazione impiegati per i marchi individuali. Al momento della verifica è necessario comunque tenere in conto la maggior facoltà, concessa ai marchi di certificazione, di comporsi di elementi descrittivi del prodotto o servizio contrassegnato. Conseguentemente, per garantire la validità della registrazione, può risultare sufficiente un grado di distintività inferiore rispetto al segno anteriore, ferma restando l'indefettibile soglia minima.

²²⁴ Cfr. art. 11-bis c.p.i. e art. 83 r.m.UE

MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 84 ss. e AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, p. 405 hanno fatto sì che tale orientamento si consolidasse in dottrina già sotto il vigore del precedente quadro normativo, ossia prima degli interventi di riforma, sia per quanto riguarda il marchio collettivo in generale, sia con specifico riguardo alle costruzioni che ne valorizzavano la funzione di certificazione. La tesi principale propendeva, infatti, per l'incompatibilità tra titolarità del marchio collettivo e il suo utilizzo diretto sul mercato.

²²⁵ Si veda Cap. 1, § 4.

²²⁶ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, vol. XII in UBERTAZZI L. C. (a cura di) *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea: la proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 134. L'impossibilità di accordare una licenza esclusiva costituisce un corollario del principio della "porta aperta" (di cui si parlerà nel § 4) e trova la sua *ratio* nella funzione del marchio di certificazione. Sul marchio collettivo si veda CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, p. 321.

²²⁷ MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 83

²²⁸ Le problematiche di immediata evidenza concernono in primo luogo le modalità di applicazione dell'art. 23 c.p.i., commi 2 e 3. Il comma 2 statuisce "Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati

l'impossibilità per il concessionario di trasferire o concedere in sublicenza il segno a soggetti terzi²²⁹.

Attraverso la concessione in uso del segno tramite un contratto di licenza, il titolare evita di incorrere nella decadenza per non uso di cui all'art. 24 c.p.i. Ai sensi del comma 1-ter, per il marchio di certificazione l'uso effettivo da parte di un soggetto legittimato è sufficiente a integrare i requisiti di mantenimento del diritto previsti dal primo comma. In dottrina si ritiene, pertanto, che sia sufficiente l'impiego del marchio da parte anche di un unico licenziatario per precludere la decadenza²³⁰.

In secondo luogo, un'ulteriore specificità attiene al principio di specialità attraverso la Classificazione di Nizza²³¹. Infatti, il marchio di certificazione viene registrato non per l'attività attestativa in sé, bensì in relazione ai prodotti o servizi destinati a costituire l'oggetto della verifica²³². In questo modo si assiste ad una ridefinizione funzionale delle classi merceologiche: esse non identificano

nel territorio dello Stato con stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari". Il comma 3, invece, "Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario". In secondo luogo, la conformità della licenza al regolamento d'uso. Infine, i limiti alla determinazione del corrispettivo economico dovuto dal licenziatario; ossia se nel marchio individuale il titolare è libero di chiedere la cifra che vuole per concedere la licenza, nel marchio di certificazione il titolare deve garantire un accesso non discriminatorio a chiunque rispetti gli standard.

²²⁹ Così espressamente EUIPO, *Regulations of use template: EU Certification marks*. Sull'inammissibilità del trasferimento del diritto di uso del marchio da parte dei licenziatari si veda anche MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 83 e SIRONI G. E., *Commento all'art. 11 c.p.i. Marchio collettivo*, in VANZETTI A. (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 176.

²³⁰ Si veda ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 49, con riferimento al marchio di certificazione.

²³¹ Circa il fatto che anche per il marchio di certificazione devono essere precisate le classi merceologiche per cui il marchio viene registrato non ci sono norme che prevedono l'opposto. La necessità di indicare i prodotti o servizi per cui il marchio di certificazione viene registrato è sottolineata da EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3. Va ricordato, inoltre, il risalente orientamento che, sotto il vigore della disciplina antecedente al 1992, negava l'operatività del principio di relatività della tutela per il marchio collettivo. Tale impostazione muoveva dall'assunto secondo cui al segno in questione andasse riconosciuta un'esclusiva funzione di garanzia qualitativa, a scapito della tradizionale funzione di origine. Sul punto cfr. SARZI-SARTORI F., *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, p. 23 ss.

²³² Cfr. EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3; CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, pp. 411-412 e, implicitamente, la stessa Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso OKO Test Verlag GmbH, punto 41.

direttamente l'origine imprenditoriale dei beni prodotti dal titolare, bensì perimetrano l'ambito dell'attività di controllo e della garanzia.

Seguendo tale ricostruzione, l'esclusiva conferita dal segno risente in via immediata di tale delimitazione: essa si esplica “con riferimento all'ambito merceologico indicato”²³³.

Resta, infine, da verificare se l'orientamento che in passato restringeva l'ambito di tutela del marchio collettivo sulla base di tale principio possa oggi estendersi anche al marchio di certificazione²³⁴.

Per quanto riguarda la circolazione dei diritti sui marchi di certificazione, la disciplina dell'Unione europea vi dedica l'art. 89 r.m.UE. Esso stabilisce che, in deroga al principio generale di cui all'art. 20, par. 1²³⁵, il marchio di certificazione UE “può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 83, par. 2”. Da ciò si evince che la cessione della privativa è subordinata alla verifica che il cessionario sia in possesso dei medesimi requisiti di terzietà e indipendenza prescritti per la titolarità originaria.

²³³ CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, p. 406. L'Autore, nel commentare la sentenza della Corte UE, 11 aprile 2019 (C-690/17, caso OKO Test Verlag GmbH), osserva come con tale espressione si intenda il limite oggettivo della tutela del marchio, la quale, in virtù del principio di specialità, è circoscritta ai prodotti e servizi per i quali il segno è stato registrato. Nel caso dei marchi di certificazione, tuttavia, tale riferimento non può essere interpretato in senso meramente letterale. Il servizio di certificazione, infatti, si estrinseca mediante l'autorizzazione all'apposizione del segno sui prodotti immessi nel commercio da soggetti terzi certificati. Di conseguenza, l'ambito merceologico indicato deve essere oggetto di un'operazione interpretativa, che tenga conto sia della natura del servizio di certificazione sia di ciò che il marchio è concretamente chiamato a proteggere. L'Autore prosegue evidenziando che il segno di certificazione non rimane confinato al solo “servizio” in astratto, ma si collega necessariamente ai prodotti che vengono controllati e poi certificati, perché è proprio su quei prodotti che il marchio viene materialmente apposto. Per tale ragione, l'ambito merceologico non coincide solo con la categoria formale del servizio registrato, ma si estende anche ai prodotti che costituiscono il concreto oggetto dell'attività di certificazione. In tal senso anche EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.3, in cui si aggiunge, inoltre, che la specificazione per cui l'elenco si riferisca ai prodotti o servizi oggetto di certificazione non necessita di un'indicazione espressa, risultando già desumibile dalla qualificazione del tipo di marchio di cui si fa richiesta. Come dimostra la pronuncia della Corte di Cassazione sul caso Aceto Balsamico di Modena (Cass. 14 maggio 2019, n. 12848, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2020, III), l'inosservanza dei requisiti formali della classificazione può compromettere la vita del marchio, conducendolo al rifiuto o alla nullità anche in presenza di un uso essenziale plurimo, smentendo chi ne riduce la portata ad un mero adempimento tributario o amministrativo (cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di Diritto Industriale*, p. 257 s.s.).

²³⁴ A tal proposito, si rimanda al § 5.3

²³⁵ L'art. 20.1 r.m.UE. sancisce il principio della libera disponibilità del marchio UE, rispetto al quale l'art. 89 introduce un'espressa limitazione. Ben vedere, tuttavia, tale precisazione risulta superflua, ben potendo la disciplina del marchio di certificazione derogare a quella del marchio individuale già in forza del rinvio operato dall'art. 83, par. 3, r.m.UE.

Si ritiene che tale limitazione possa trovare applicazione anche a livello nazionale, benché l'ordinamento interno non contenga una previsione espressa di pari tenore, in virtù del disposto combinato fra il principio di libera trasferibilità (*ex art. 23 c.p.i.*) e la funzione dell'istituto di certificazione²³⁶.

Quanto all'individuazione dell'organo competente a verificare l'idoneità del cessionario, la mancanza di indicazioni normative, sia europee che nazionali fa sì che si debba accogliere la soluzione dottrinale per la quale risulta ragionevole affidare agli Uffici Marchi (l'EUIPO per il marchio europeo e l'UIBM per quello nazionale) tale vaglio²³⁷. Depongono in tal senso la circostanza che detti uffici siano autorità chiamate a valutare tali requisiti in sede di prima registrazione e il fatto che la cessione è comunque soggetta alla procedura di trascrizione gestita da tali uffici, secondo le regole generali previste per i marchi individuali.

Infine, per l'analisi della disciplina delle cause di estinzione del marchio di certificazione si rimanda al § 6.4.

3. La funzione del marchio di certificazione.

Dopo aver delineato i tratti caratteristici della disciplina dei segni ad uso essenziale plurimo e la loro diversità funzionale rispetto ai marchi individuali²³⁸, nonché la disciplina generale dei marchi collettivi²³⁹, l'indagine deve ora concentrarsi sulla funzione del marchio di certificazione.

A tal proposito, occorre premettere che, così come i segni ad uso plurimo si distaccano dall'assetto di funzioni proprie del marchio individuale, parimenti fra

²³⁶ Risulta infatti evidente come la cessione del marchio di certificazione in favore di un soggetto privo dei requisiti normativi di indipendenza e idoneità vanificherebbe la ratio stessa dell'istituto, determinando la decadenza della privativa. Al contempo, in un sistema caratterizzato dal principio generale di libera circolazione dei marchi, una preclusione assoluta al trasferimento del segno richiederebbe un divieto esplicito, attualmente mancante. In tal senso, LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 116 offre considerazioni con riferimento al marchio collettivo antecedente alla riforma del 2019, che possono essere estese al marchio di certificazione attuale. MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 77 per una posizione di favore circa la trasferibilità, pur nel vigore della normativa precedente al 2019.

²³⁷ In tal senso LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, nt. 77, richiamato da CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid; riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, nt. 43.

²³⁸ Cfr. *supra*, Cap. 1, § 4.

²³⁹ Cfr. *supra*, Cap. 1 § 5.

marchio collettivo e marchio di certificazione sussiste una profonda diversità funzionale. In questa prospettiva, la fattispecie del marchio di certificazione presenta elementi di affinità strutturale sia con la figura del marchio individuale sia con quella del marchio collettivo, pur mantenendo una propria identità giuridica che lo differenzia da entrambi²⁴⁰.

Calabrese, per identificare “l’autonomia tipologica” del segno²⁴¹, ritiene sia necessario muovere dalla *ratio* fondante il marchio quale titolo di proprietà industriale, inteso come diritto esclusivo all’utilizzo di un segno commerciale per beni e servizi nell’ambito delle funzioni giuridicamente tutelate. Benché le diverse figure di marchio condividano un’originaria e unitaria funzione distintiva in senso lato, la diversificazione delle fattispecie all’interno del sistema impone di ravvisare una specifica declinazione funzionale per ciascuna di esse²⁴². Pertanto, dalla nuova tripartizione tipologica introdotta dalla riforma discendono le specifiche discipline dettate dall’ordinamento e, in particolare, la peculiare conformazione assunta dalla funzione di garanzia²⁴³.

Nello specifico, il marchio di certificazione è qualificato normativamente dalla funzione di “distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio [...] da prodotti e servizi non certificati²⁴⁴”: da tale enunciato si desume che

²⁴⁰ Cfr. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 343

²⁴¹ Cfr. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 343

²⁴² CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 344, aggiunge, inoltre, che tale conclusione trova fondamento nel principio logico-giuridico secondo cui ogni scelta del legislatore deve ritenersi assistita da un preciso significato e una ragione giustificativa.

²⁴³ In tal senso, CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 345, nt. 176, riprende OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 46, il quale, a proposito dell’introduzione del marchio di certificazione a seguito della riforma del 2019, osserva che “l’approccio definitorio usato dal legislatore comunitario sembrerebbe presupporre, dunque, l’attribuzione alle due categorie di marchi in precedenza richiamate di funzioni almeno in parte diverse e la possibilità d’individuare, accanto ai marchi individuali ed a quelli collettivi, un *tertium genus* di marchi di impresa rappresentato dai segni che svolgono una funzione di garanzia o di certificazione dei prodotti (o dei servizi) di un determinato imprenditore. Non si tratta peraltro di un esercizio meramente nominalistico. Per questi segni, infatti, il legislatore comunitario appronta una disciplina *ad hoc* che [...] differisce sotto diversi profili da quella dettata per i marchi collettivi, confermando la volontà di differenziare le regole applicabili alle due categorie di marchi in modo coerente con le rispettive caratteristiche funzionali”.

²⁴⁴ Art. 83, comma 1, Regolamento UE n. 1001/2017 e art. 27, lett. b), Direttiva UE 2436/2015. Tale orientamento risulta sicuramente unanime in dottrina, sia a livello nazionale sia oltreoceano.

l'istituto in esame identifica il prodotto o il servizio target direttamente in ragione delle qualità e delle caratteristiche idonee a essere attestate, prescindendo interamente dalla provenienza imprenditoriale dello stesso. Di conseguenza, si può notare come “la funzione distintiva non è primariamente legata ad un'origine commerciale dei beni o servizi secondo un rapporto di appartenenza produttiva ad un'impresa²⁴⁵, identificata nella sua individualità o quale membro di una collettività²⁴⁶”.

Questa autonomia funzionale è dimostrata dal fatto che il marchio di certificazione può legittimamente coesistere, sul medesimo prodotto o servizio²⁴⁷, con il marchio di impresa individuale. Ne deriva che il segno non serve a indicare il soggetto che produce il bene o lo immette sul mercato, bensì a distinguerlo per le sue qualità; si tratta, dunque, di una funzione distintiva “direttamente qualitativa, non commerciale²⁴⁸”.

Anzitutto, si veda EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.2. In dottrina, LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 471; CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, P. 133; SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 475 ss.; ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 596 ss.; SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, p. 122.; CHON M., *Marks of Rectitude*, p. 17, che afferma: “the purpose of certification marks is to guarantee characteristics of the goods or services”.

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

²⁴⁵ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, nt. 180, specifica che tale rapporto di appartenenza imprenditoriale deve essere inteso come “responsabilità produttiva nel coordinamento di fattori anche esterni all'azienda in senso stretto nell'ambito dell'economia decentralizzata”, e non come diretta produzione interna. In tal senso, si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 78 ss.

²⁴⁶ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 345. Inoltre, si veda EUIPO, *Direttive in materia di marchi*, p. 1312, in cui si statuisce che “la funzione essenziale di un marchio di certificazione non è quella di indicare la sua origine commerciale, come nel caso dei marchi individuali e collettivi, bensì di distinguere i prodotti e i servizi che sono certificati dal titolare del marchio in quanto rispondente agli standard stabiliti e in possesso di caratteristiche particolari da quelli non certificati in tal modo”.

²⁴⁷ Cfr. EUIPO, *Direttive in materia di marchi*, p. 1310, secondo cui “i marchi di certificazione possono essere usati insieme al marchio individuale del produttore dei prodotti o del fornitore dei servizi certificati”.

²⁴⁸ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, nt. 183, richiama in tal senso MUSSO A., *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in (a cura di) DE NOVA G., *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 295, nt. 4, in cui sostiene “semmai è il marchio di certificazione o di garanzia a presentare una più generica fonte d'origine e segnalare, invece, le caratteristiche qualitative del singolo bene”.

Inoltre, al marchio di certificazione non può essere attribuito l'ufficio di segnalare la provenienza dei beni o dei servizi da un membro dell'ente associativo titolare della privativa. La funzione di indicazione d'origine, infatti, se trova giustificazione nel marchio collettivo in ragione dell'appartenenza degli utenti a un centro decisionale unitario, risulta inapplicabile al marchio di certificazione. In quest'ultimo, la funzione del segno prescinde da ogni vincolo associativo tra gli utilizzatori, ai quali è preclusa ogni ingerenza nella gestione del marchio, in virtù del vincolo di indipendenza del titolare. Come si è avuto modo di approfondire *supra*²⁴⁹, nel marchio di certificazione difetta infatti in capo al titolare un qualsiasi presupposto di natura associativa, potendo la registrazione essere effettuata da “ogni persona fisica o giuridica”²⁵⁰.

Non appare condivisibile il tentativo di una parte della dottrina di rinvenire nel marchio di certificazione una funzione di indicazione d'origine declinata come provenienza da un unitario sistema di controlli²⁵¹. Tale ricostruzione, infatti, si risolve in un'artificiosa complicazione della funzione del marchio di certificazione: accoglierla porterebbe al risultato di separare la presenza del marchio dalle reali qualità del prodotto, ritenendo il marchio valido solo per il fatto che i controlli sono stati eseguiti, a prescindere dal fatto che il prodotto possieda davvero le caratteristiche garantite. In questo modo, il segno diventerebbe ingannevole per il pubblico e rischierebbe di cadere in decadenza per decettività.

Sarti, nel confortare tale orientamento, sostiene che l'indicazione d'origine nel marchio di certificazione deve essere intesa come “l'assoggettamento ad un sistema di controllo e sorveglianza, e alla condivisione dei valori qualitativi del prodotto o servizio verificati attraverso questo sistema”²⁵². Tale convinzione, tuttavia, equivale nei fatti a riconoscere che il segno non assolve ad una funzione di garanzia dell'origine commerciale (propria dei marchi individuali e collettivi), bensì al compito primario di “distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione

²⁴⁹ Cfr. Cap. 1, § 4.

²⁵⁰ Art. 83.2 r.m.UE.

²⁵¹ SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2021, p. 649

²⁵² SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 667

dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche²⁵³”.

Mentre nel marchio individuale l’attestazione delle qualità del prodotto rimane autoreferenziale²⁵⁴, la funzione di garanzia nel marchio di certificazione si fonda sull’interposizione del titolare quale terzo garante. Il titolare è infatti gravato dall’onere di accertare la perfetta rispondenza del prodotto alle prescrizioni del regolamento d’uso e l’imparzialità di tale verifica è garantita dall’incompatibilità assoluta fra la titolarità del segno e l’esercizio dell’attività di impresa nel settore certificato.

Proseguendo, la funzione di garanzia assume natura costitutiva e qualificata²⁵⁵: costitutiva, perché il marchio di certificazione è fisiologicamente collegato

²⁵³ Art. 83.1 r.m.UE. Al contrario della normativa nazionale, quella europea esclude espressamente la provenienza geografica. Inoltre, l’elenco indicato dalla norma deve essere inteso come “non esaustivo”, in tal senso EUIPO, *Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.1.

²⁵⁴ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 117, nt. 1: “la garanzia di qualità propria dei marchi individuali ha natura meramente relativa ed autoreferenziale, nel senso che non si riallaccia a canoni, standard, tecniche produttive, caratteristiche o criteri generali o oggettivi, o quantomeno oggettivamente predeterminati, ma dipende sic et simpliciter da quelli che il titolare decida liberamente di adottare, magari senza neppure esplicitarli, oppure addirittura da quelli che il pubblico creda [...] di rinvenire nel prodotto marcato, senza peraltro che esista alcuna reale assicurazione sul fatto che il titolare effettui controlli sulla persistenza delle qualità”.

²⁵⁵ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, nt. 184, richiama la giurisprudenza della Corte Giust. UE, 8 giugno 2017, causa C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH e Wolfgang Gözze c. Verein Bremer Baumwollbörse, in *Raccolta digitale*, 2017 (commentata da RINGELHANN A., *CJEU Clarifies That EU Individual Marks Cannot Be Used Exclusively as Labels of Quality*, in *J. Intell. Prop. L. Pract.*, 2017, p. 724 ss.), la quale ha chiarito come la funzione di garanzia qualificata dei prodotti o servizi *target* costituisca l’elemento caratteristico del marchio di certificazione, escludendo che un segno avente valenza certificativa possa essere tutelato quale marchio individuale. La pronuncia conferma così l’incompatibilità tipologica e funzionale tra le due fattispecie, oggi sancita dalla tipizzazione del marchio di certificazione. Nello specifico, si è affermato che “qualora l’uso di un marchio individuale, pur attestando la composizione o la qualità dei prodotti o dei servizi, non garantisca ai consumatori che tali prodotti o tali servizi provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi, un siffatto uso non è conforme alla funzione di indicazione d’origine. Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 47 e 56 delle sue conclusioni, non sussiste un uso conforme alla funzione essenziale del marchio individuale qualora la posizione di quest’ultimo su taluni prodotti svolga l’unica funzione di costituire un marchio di qualità per tali prodotti e non quella di garantire, inoltre, che i prodotti provengono da un’impresa unica sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità”. Inoltre, si aggiunge che “Comunque, non può costituire un siffatto elemento la circostanza che i contratti di licenza autorizzino la VVB a verificare che i licenziatari impieghino esclusivamente fibre di cotone di buona qualità derivanti da puro cotone. Fare circostanze implica, tutt’al più, che la VVB certifica la qualità della materia prima utilizzata”.

all'esito del vaglio circa le caratteristiche dei prodotti o servizi su cui il segno è apposto; qualificata, in ragione della natura dell'affidamento accordato dal pubblico alla certificazione, la quale si configura come servizio di informativa a valore aggiunto²⁵⁶.

Dunque, il marchio di certificazione è caratterizzato dalla "natura qualificata della garanzia [offerta], in quanto predicativa di una qualità certificata²⁵⁷": l'ordinamento non protegge questo marchio in virtù di un'approvazione di uno specifico standard tecnico, ma del mezzo utilizzato per garantire la qualità, ossia l'attività di certificazione in sé. La legge ritiene tale processo di controllo idoneo a generare una fiducia superiore nei consumatori, giustificando una disciplina giuridica speciale.

Volgendo lo sguardo al diritto interno, si osserva come la tecnica legislativa del codice diverga dal modello comunitario. Mentre la Direttiva marchi e il Regolamento sul marchio UE impernano la disciplina sulla definizione funzionale del marchio di certificazione, il legislatore domestico si focalizza sui profili di legittimazione titolare²⁵⁸. L'assenza di un'espressa definizione della ratio funzionale negli articoli dedicati ai segni di uso plurimo (artt. 11 e 11-bis c.p.i.), tuttavia, può essere superata attraverso l'applicazione del principio di interpretazione conforme²⁵⁹: in assenza di un'espressa deroga del legislatore

²⁵⁶ In tal senso, OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 48, secondo cui "nella prospettiva accolta dal legislatore comunitario, invece, i marchi di garanzia o di certificazione attestano la sussistenza di determinate qualità del prodotto o del servizio all'esito di un procedimento di verifica affidato ad un soggetto terzo rispetto agli utilizzatori del segno. Questi segni, dunque, non si limitano a promettere qualità (come i marchi individuali) od a segnalare l'appartenenza di un'impresa ad una determinata comunità di imprenditori (come i marchi collettivi in senso stretto), ma inducono nel pubblico un legittimo affidamento circa la sussistenza di determinate caratteristiche certificate dal titolare del marchio". Si veda, inoltre, ROMANO R., *I segni di qualità ideologica*, p. 332, per un richiamo all'"affidamento" quale elemento funzionale qualificante il segno di certificazione.

²⁵⁷ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 349

²⁵⁸ Tale tecnica redazionale pare ricalcare l'impostazione seguita nel vigore del previgente regime del marchio collettivo. Antecedentemente alla riforma del 2019, infatti, l'art. 11 c.p.i. non definiva direttamente la funzione del segno, bensì la declinava in termini di garanzia attraverso i requisiti di legittimazione del soggetto registrante.

²⁵⁹ Tuttavia, non si può negare che l'incompletezza del dato testuale unitamente, alle opacità che caratterizzavano il previgente regime del marchio collettivo, abbiano costituito terreno fertile per un'annosa *querelle* dottrinale circa l'effettiva funzione svolta dei segni ad uso plurimo. Cfr. ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 19 ss.; GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, p. 97 ss.; RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, p. 176 ss.

nazionale, non vi è postulabile una volontà del legislatore italiano di discostarsi dalle funzioni tipizzate dal diritto dell'Unione. Ne consegue che anche nell'ordinamento interno il marchio di certificazione assolve ad una funzione di garanzia dei beni e servizi contrassegnati²⁶⁰.

Sintetizzando, dalla tripartizione tipologica effettuata dalla riforma del 2019 discendono regimi giuridici differenziati e, in particolare, la peculiare conformazione assunta dalla funzione di garanzia. Da tale presupposto, consegue il fatto che, in qualsiasi contesto comunicazionale o pubblicitario, l'impiego del marchio da parte del titolare deve rendere immediatamente percepibile a quale delle distinte funzioni il segno si riferisca, a pena di decadenza per ingannevolezza²⁶¹. Infatti, sebbene non si possa pretendere dal consumatore medio la consapevolezza dell'esistenza delle diverse tipologie di marchi, né tantomeno la conoscenza delle sottili divergenze intercorrenti fra i veri regimi giuridici, la funzione che tali segni distintivi sono chiamati a svolgere nel mercato rileva dal punto di vista percettivo ed orienta le scelte d'acquisto del consumatore²⁶². Dunque, occorre prevenire eventuali sovrapposizioni o ambiguità tra marchio di certificazione e marchio collettivo²⁶³.

Tale principio di non ingannevolezza si concretizza in un ulteriore profilo di rilievo del regime giuridico dei marchi di certificazione, di cui si è accennato *supra*²⁶⁴: la deroga stabilita dal legislatore rispetto al canone di capacità distintiva, con specifico riguardo al divieto di registrazione dei segni descrittivi.

²⁶⁰ Così, deve concludersi che anche nell'ordinamento interno il marchio collettivo assolve primariamente a una funzione di indicazione d'origine commerciale in capo a un gruppo entificato di imprese. CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 142; LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, pp. 471-472

²⁶¹ Cfr. artt. 81 lett. b) e 91 lett. c) r.m.U.E. Si deve ritenere che tale previsione operi anche all'interno dell'ordinamento italiano, nonostante non sia stato trasposto nell'art. 14.2 lett. a) c.p.i. l'art. 31.2 Direttiva marchi, che impone agli Stati membri di respingere le domande di marchi collettivi "se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo". La necessità che il marchio di certificazione debba apparire quanto tale è prevista dall'art. 85.2 r.m.U.E.

²⁶² Cfr. SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 285

²⁶³ Sulla necessità di prevenire ambiguità, si veda CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, pp. 142-143

²⁶⁴ Cfr. Cap. 2, § 2.

L'assolvimento della funzione di garanzia qualitativa da parte del marchio di certificazione presuppone la facoltà di includere nella fattispecie registrata riferimenti descrittivi delle caratteristiche certificate: sono tali qualità, infatti, a differenziare il sottoinsieme dei prodotti conformi rispetto al genere merceologico di riferimento²⁶⁵. Di conseguenza, devono ritenersi legittimamente registrabili come marchi di certificazione, i segni composti da elementi evocativi della natura dell'istituto e da ulteriori componenti, grafiche o denominative, descrittive delle qualità garantite²⁶⁶.

Chiaramente, è già stato specificato che la combinazione di tali elementi debba comunque esprimere il grado minimo di capacità distintiva a pena di nullità.

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

In sede di disamina della disciplina dei marchi collettivi, è stato enunciato il principio della “porta aperta”, inteso quale meccanismo volto a garantire l'accesso all'uso del segno a beneficio di qualunque terzo che soddisfi i requisiti oggettivi definiti nel regolamento d'uso. Peraltro, si è rilevato come tale principio trovi positivizzazione solamente per l'ipotesi del marchio collettivo geografico: in tal caso, esso si concreta nel diritto del terzo di essere ammesso all'ente associativo titolare e nel correlato diritto all'uso del marchio per i propri prodotti o servizi²⁶⁷, essendo “rifiutata ogni tecnica statutaria di gradimento che non sia ancorata a elementi obiettivi e accertabili²⁶⁸”.

Tuttavia, risulta evidente come tale declinazione del principio della “porta aperta” non sia trasferibile al marchio di certificazione, trattasi di una figura totalmente priva di un qualsiasi legame associativo intercorrente fra il titolare e i licenziatari²⁶⁹. Anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi in cui la

²⁶⁵ Cfr. SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, Atti del Convegno “Nuovi marchi per l'Europa”, Parma, 21 ottobre 2016, p. 123

²⁶⁶ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 302-303, offre alcuni esempi delle fattispecie, come “testato da”, “certificato da”.

²⁶⁷ Cfr. *supra*, Cap. 1, § 5.

²⁶⁸ SPADA P., *Il marchio collettivo privato tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di G. Minervini*, vol II, Impresa, concorrenza, procedure concorsuali, Morano, Napoli, 1997, p. 475

²⁶⁹ *Contra* SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, pp. 122-123, che, sostiene una peculiare similarità intercorrente fra i marchi collettivi e i marchi di

titolarità del marchio di certificazione faccia capo ad un ente associativo, si creerebbe un corto circuito: l'uso del segno non scaturisce dal diritto d'ingresso nell'ente, ma dall'instaurazione di un rapporto contrattuale di licenza²⁷⁰, previo superamento dei controlli previsti. Di conseguenza, solamente l'appartenenza all'associazione titolare non garantisce l'utilizzo del marchio, anzi, rischia di compromettere la posizione di terzietà e imparzialità prescritta in capo al certificatore.

Ciononostante, l'operatività del principio della “porta aperta” nell'alveo del marchio della certificazione non appare posta in discussione, riscontrandosi sul punto una convergenza pressoché unanime in dottrina²⁷¹. Le discordanze, tuttavia, emergono sull'individuazione delle concrete modalità applicative di tale istituto e del relativo fondamento normativo, in assenza di espressa codificazione da parte del legislatore.

Vediamo, in primo luogo, che la dottrina di cui Romano²⁷² si fa esponente si avvale dell'analogia e ha inteso valorizzare il disposto normativo²⁷³ per il quale “nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio”. Secondo tale orientamento, la concessione in uso del marchio di certificazione costituisce un atto dovuto in capo al titolare, cui corrisponde il correlato diritto del terzo ad ottenerne l'impiego, qualora risultino adempiuti i presupposti fissati nel disciplinare²⁷⁴, in ragione del fatto che la disposizione è uguale ad un'analogia norma prevista per il marchio collettivo.

La tesi, tuttavia, non appare condivisibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, la disposizione richiamata possiede una portata puramente informativa e

certificazione, differenziando questi ultimo per il solo fatto di essere “istituit[i] e disciplinat[i] ex lege”.

²⁷⁰ RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, pp. 184-185

²⁷¹ LIBERTINI M., *Marchi di certificazione e marchi collettivi alla luce della Direttiva UE 2015/2436* in *Accademia U.I.B.M.*, in www.uibm.it, sostiene che, pur non essendovi un richiamo esplicito al principio della porta aperta nella disciplina dei marchi di certificazione, esso deve essere comunque applicato per ragioni di coerenza col il sistema dei marchi collettivi.

²⁷² ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 593

²⁷³ Art. 84.2 r.m.UE, richiamato dall'art. 157, comma 1-ter, lett. g), c.p.i.

²⁷⁴ Una posizione simile è sostenuta da ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, pp. 24-25, Egli osserva come il principio della “porta aperta” propriamente inteso appartiene al marchio collettivo e non al marchio di certificazione; ciononostante, nel marchio di certificazione sono ancora più intense le esigenze pubblicistiche di imparzialità che costituiscono il fondamento del principio stesso.

di trasparenza. Essa non prescrive il dovere di autorizzare all'uso chiunque rispetti gli standard, bensì si limita a richiedere che le regole di selezione siano sancite in modo chiaro nel regolamento, senza privare il titolare della discrezionalità di decidere quali criteri utilizzare per operare una scelta circa gli utilizzatori; in secondo luogo, l'estensione della regola poggia sulla premessa fallace che il principio della "porta aperta" sia positivizzato per il marchio collettivo in generale. In realtà, l'obbligo scaturente da tale regola è esclusivamente circoscritto ai marchi collettivi di natura geografica, mentre per i marchi collettivi ordinari resta ferma la facoltà dell'ente titolare di riservare il segno ai soli membri dell'associazione e di precludere l'ingresso a nuovi soggetti.

Ciò che occorre evidenziare è che l'accostamento tra le due figure di marchi ad uso essenziale plurimo risulta equivoco sul piano concettuale. L'invocazione del principio della "porta aperta", valevole indistintamente per marchio collettivo e marchio di certificazione, rischia di condurre ad un fraintendimento circa il diritto di accesso spettante ai terzi operante per i diversi istituti, date le divergenze dal punto di vista strutturale e funzionale.

Nel marchio collettivo, l'accessibilità per i terzi è strettamente collegata al diritto d'ingresso nell'ente o nell'associazione titolare del segno, cosa che invece non accade nel marchio di certificazione. In quest'ultimo, infatti, l'accesso all'uso del segno si sostanzia nel mero diritto dell'operatore economico di sottoporsi ai controlli imparziali predeterminati dal titolare e di ottenere il rilascio della certificazione (ove le verifiche di conformità abbiano esito positivo).

Dunque, il principio della "porta aperta" non può essere trasposto abilmente dal marchio collettivo al marchio di certificazione senza considerare le diverse finalità che regolano l'accesso all'uno o all'altro segno.

Un ulteriore tentativo della dottrina di fondare il principio in esame per il marchio di certificazione è costituito dal ricorso al diritto della concorrenza (antitrust), con particolare riferimento al divieto di abuso di posizione dominante²⁷⁵.

²⁷⁵ Cfr. OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 53 e MASI P., *Il marchio collettivo*, pp. 87-88

In tale prospettiva, il titolare del marchio di certificazione che versi in una posizione di dominanza sul mercato non potrebbe opporre un diniego ingiustificato²⁷⁶ al rilascio del segno nei confronti del terzo in possesso di tutti i requisiti prescritti, altrimenti sarebbe integrata una condotta anticoncorrenziale²⁷⁷.

Tuttavia, tale ricostruzione presenta rilevanti limiti dal momento che la titolarità di un diritto di proprietà industriale non implica di per sé l'esistenza di una posizione dominante²⁷⁸, la quale richiede una rigorosa ed eccezionale verifica fattuale²⁷⁹. Per superare tale limite, i sostenitori della tesi in discorso hanno elaborato dei correttivi per ampliare la portata dell'obbligo: da una parte, cercando di ricavare un principio generale di non discriminazione che valga anche oltre i limiti del diritto antitrust; dall'altra, facendo leva sul principio di parità di trattamento quando il marchio appartiene ad un ente pubblico, permettendo l'accesso a chiunque possieda i requisiti richiesti, a prescindere dalla posizione che il titolare ricopre sul mercato²⁸⁰.

Accanto al ricorso alla disciplina dell'abuso di posizione dominante, parte della dottrina²⁸¹ ha prospettato ulteriori soluzioni facendo leva su differenti istituti del diritto della concorrenza e del diritto civile.

Un primo orientamento propone di valorizzare la disciplina della concorrenza sleale per coprire le fattispecie di minori dimensioni che sfuggirebbero al regime antitrust “apprezzando come comportamento professionalmente scorretto o come concorso in altrui comportamenti professionalmente scorretti una concessione irragionevolmente soggettiva dell'uso del marchio²⁸²”.

²⁷⁶ Cfr. OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 53.

²⁷⁷ Cfr. MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 87

²⁷⁸ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 288-289, afferma proprio che sarebbero “forse nemmeno troppo frequenti” le situazioni in cui titolari di un marchio di certificazione versino in una posizione dominante.

²⁷⁹ Sul diritto della concorrenza applicato ai diritti di proprietà industriale si veda VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di Diritto Industriale*, pp. 637-643

²⁸⁰ OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, p. 54

²⁸¹ In particolare, SPADA P., *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, pp. 483-484.

²⁸² SPADA P., *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, p. 484. In questa prospettiva, il rifiuto ingiustificato di concedere il marchio a un terzo in possesso dei requisiti verrebbe qualificato alla stregua di un atto contrario alla correttezza professionale.

Il secondo orientamento, anche più articolato, si fonda invece sull'applicazione analogica dell'art. 2597 c.c.²⁸³, relativo all'obbligo di contrarre del monopolista legale. Muovendo dalla constatazione che la privativa attribuisce un monopolio sull'uso del segno, e che il marchio di certificazione può comporsi di elementi generici o descrittivi dei prodotti o servizi su cui è apposto, parrebbe evidente il rischio di sottrarre ai concorrenti la possibilità di attestare le medesime caratteristiche qualitative²⁸⁴. L'estensione dell'obbligo di contrarre in capo al titolare risponderebbe, dunque, all'esigenza di prevenire distorsioni informative²⁸⁵.

In linea generale, tali posizioni, per quanto possano sembrare valide, sono accomunate da un'eccessiva frammentarietà: ogni norma del diritto antitrust è governata da presupposti applicativi e finalità tanto specifiche quanto eterogenee²⁸⁶ e il principio della "porta aperta" non può dipendere dalle dinamiche di mercato o dalle dimensioni del titolare. Al contrario, la questione necessita di una soluzione di carattere generale, nonché capace di operare in modo uniforme²⁸⁷.

In ragione di tali criticità, la posizione dottrinale maggiormente persuasiva sembra essere quella che sostiene che il principio della "porta aperta" deve essere applicato al marchio di certificazione in virtù della funzione di garanzia qualitativa che il segno è chiamato ad assolvere²⁸⁸. Poiché il segno è preordinato

²⁸³ Art. 2597 c.c., denominato "Obbligo di contrattare nel caso di monopolio", statuisce testualmente: "chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento".

²⁸⁴ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 498; RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 757 ss.

²⁸⁵ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 498.

²⁸⁶ Sul tema, LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, I, 508, nt. 69. Ciò non significa che, quando tali requisiti siano effettivamente soddisfatti, non si applichino le normative in questione. Cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di Diritto Industriale*, pp. 637-643.

²⁸⁷ Cfr. SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 288-289.

²⁸⁸ In tal senso, CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 136; SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 298-299; Id., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, pp. 668-669, nt. 37; Id., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, pp. 141-142; RICOLFI M., *Marchi di servizio*,

ad attestare al pubblico il rispetto di determinati standard predefiniti nel regolamento d'uso, un rifiuto arbitrario di concessione ad un operatore che si riveli conforme a tali imposizioni comporterebbe un chiaro contrasto con la funzione di trasparenza informativa che l'ordinamento attribuisce a tale marchio²⁸⁹.

Alla luce di tali premesse, si deve pertanto ritenere che in capo a qualsiasi operatore economico²⁹⁰ sussista un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, pienamente tutelabile in sede giurisdizionale. Tale posizione giuridica si articola, da un lato, nella facoltà di pretendere che i propri prodotti o servizi vengano sottoposti alle verifiche tecniche previste dal titolare; dall'altro, nel diritto di ottenere il contestuale rilascio della licenza d'uso del segno ove l'esito dei controlli abbia dato esito positivo²⁹¹.

Sarti osserva proprio come il principio di necessaria neutralità del certificatore implichi proprio la valenza del principio in esame²⁹²; l'obbligo di consentire l'accesso al segno a qualunque operatore in possesso dei requisiti previene il rischio di indebite preferenze, assicurando un atteggiamento di neutralità nei confronti degli interessi di cui i soggetti si fanno portatori.

Deve anche sottolinearsi come questa apertura necessaria possa mal conciliarsi con gli interessi del titolare: l'obbligo di assoggettare a verifica un numero potenzialmente illimitato di richiedenti impone l'espletamento di crescenti

non registrati e collettivi, pp. 184-185; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, pp. 1764-1765; Id., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, pp. 746 e 759-760

²⁸⁹ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 136; RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, pp. 184-185; SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 298-299; id., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, pp. 141-142

²⁹⁰ Chiaramente, pur rispettando il principio di indipendenza stabilito dall'art. 11-bis c.p.i.

²⁹¹ RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, p. 760; Id., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1765

²⁹² SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 298, "Il rifiuto di certificazione rifletterebbe l'interesse del titolare a massimizzare i profitti degli utilizzatori attuali, restringendo la concorrenza degli utilizzatori potenziali pur rispettosi degli standard. Questa massimizzazione potrebbe a sua volta tradursi in una massimizzazione dei prodotti del certificatore, per effetto dell'incasso di royalties superiori, proporzionate alla maggior capacità reddituale degli utilizzatori attuali. Ora l'interesse alla massimizzazione del profitto può a mio avviso essere legittimamente perseguito dal titolare di un marchio di certificazione (diversamente da quanto emerso per il marchio collettivo): ma non a scapito del suo obbligo di neutralità. Il titolare del marchio che rifiuta l'accesso al proprio sistema di certificazione agisce infatti nell'interesse degli utilizzatori attuali, e per definizione non può essere considerato neutrale rispetto a questi interessi".

controlli tecnici e, di conseguenza, un aumento dei costi. Inoltre, se il titolare cercasse di coprire tali costi aumentando i prezzi per ottenere la licenza, rischierebbe di allontanare le imprese²⁹³. Si crea così un delicato equilibrio tra l'obbligo di garantire l'accesso a tutti in modo neutrale e la necessità di mantenere l'attività economicamente sostenibile.

5. Ambito di applicazione e ambito di tutela.

5.1. Interazioni del marchio di certificazione con marchi affini, funzioni di selezione e organismi di normazione.

Il marchio di certificazione non costituisce una realtà isolata all'interno dell'ordinamento della proprietà industriale, bensì si colloca nel contesto del “mercato della certificazione²⁹⁴”. In tale scenario, le imprese si avvalgono di una pluralità di strumenti giuridici per veicolare nei confronti del consumatore finale informazioni attendibili in merito alla qualità²⁹⁵, alla provenienza, ai processi produttivi, o ad altre caratteristiche specifiche dei propri prodotti o servizi. La presenza simultanea di tali istituti risponde alla crescente domanda di trasparenza informativa proveniente dal mercato, ma genera al contempo un quadro normativo frammentato²⁹⁶.

Tale pluralismo di strumenti di garanzia e attestazione si articola in tre macrocategorie: gli strumenti di matrice prevalentemente privatistica, fra cui i

²⁹³ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 298-299, in cui sostiene che “Si tratta tuttavia di costi che il sistema del tutto ragionevolmente addosso a chi intende svolgere attività di certificazione presentandosi al mercato come soggetto neutrale: così avvantaggiandosi della maggiore affidabilità che i suoi controlli dovrebbero rivestire per il mercato. Chi non intenda sopportare questi costi, ritenendo non sufficientemente remunerativa la presentazione della sua attività in termini neutrali, può del resto optare per la registrazione di un marchio individuale di raccomandazione: accettando limiti (specialmente sotto il profilo dell'estensione merceologica) che questa tutela comporta”.

²⁹⁴ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479

²⁹⁵ Per una definizione di “qualità” rimando a CERRATO S.A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in AIDA, 2015, p. 264 ss.

²⁹⁶ Cfr. CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 125 ss.; Id., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, p. 261 ss.; RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1753 ss.

marchi di impresa individuali di qualità, adottati in via autonoma dai singoli imprenditori per contraddistinguere la propria origine imprenditoriale; gli strumenti di natura pubblicistica ed eurounitaria, ossia i regimi di protezione previsti per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine (DOP, IGP e STG). Trattasi di istituti disciplinati dal diritto dell'Unione Europea, la cui gestione e il cui controllo sono affidati a soggetti pubblici e organismi autorizzati, con la finalità di tutelare il legame con il territorio e le tradizioni produttive locali; infine, gli strumenti di natura mista, ad esempio, quelli posti in essere da organismi di certificazione della conformità alla normativa tecnica²⁹⁷.

La sovrapposizione tra le diverse forme di comunicazione della qualità generano non poche interferenze sul piano funzionale e applicativo, rischiando di ingenerare confusione sia negli operatori economici circa la scelta della tutela più idonea, sia nel pubblico dei consumatori circa l'effettivo valore del segno apposto sui prodotti.

Pertanto, si rende indispensabile un'analisi comparativa volta ad analizzare le singole figure concorrenti, al fine di delimitarne con precisione l'ambito operativo e individuare le differenze intercorrenti fra gli uni e gli altri che giustificano l'autonomia sistematica della disciplina del marchio di certificazione²⁹⁸.

5.1.1. I marchi individuali concessi in licenza non esclusiva.

La funzione di segnalare caratteristiche comuni e standard qualitativi tra imprese distinte non è una prerogativa esclusiva del marchio di certificazione, ma viene spesso assolta sul mercato anche dal marchio individuale. Attraverso lo strumento delle licenze non esclusive o l'impiego dei di c.d. marchi di selezione o raccomandazione, infatti, il marchio individuale supera il suo limite di appartenere ad un solo operatore. Si crea così un'interferenza tra le due figure

²⁹⁷ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 477, li definisce “meccanismi tradizionali di certificazione semipubblica”.

²⁹⁸ In tal senso, LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 467

poiché fattispecie concepite per distinguere l'origine del singolo imprenditore finiscono per erogare garanzie qualitative, rendendo meno nitida la demarcazione dei rispettivi ambiti applicativi.

Concentrandoci ora sui marchi individuali concessi in licenza non esclusiva, partiamo dal dato normativo offertoci dagli artt. 20.1 c.p.i. e 9.2 r.m.UE, che dichiarano espressamente che “Il potere di vietare gli usi riservati del marchio viene a mancare qualora il titolare della registrazione abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione della risorsa protetta²⁹⁹”. Poiché il diritto di privativa sul marchio si configura come il potere di vietare a terzi l'uso del segno (*ius excludendi*), la concessione della licenza non trasferisce la titolarità del diritto, bensì crea un mero obbligo di astensione in capo al titolare. Quest'ultimo, prestando il proprio consenso, si impegna contrattualmente a non agire in giudizio contro il licenziatario per l'uso autorizzato del marchio.

Il termine “licenza” designa l'effetto dell'atto con cui il titolare autorizza terzi all'uso della propria privativa. Tale autorizzazione può costituire l'oggetto esclusivo di autonomo contratto di licenza di marchio, oppure configurarsi come clausola accessoria all'interno di operazioni negoziali più articolate³⁰⁰.

La licenza di marchio può assumere carattere esclusivo o non esclusivo, e riguardare l'intera gamma dei prodotti registrati ovvero soltanto una parte di essi, su tutto il territorio o su un ambito locale circoscritto³⁰¹. A tali articolazioni corrispondono differenze di regime che trovano il proprio fondamento nel principio generale sancito dall'art. 23, comma 4, c.p.i. (in linea con gli artt. 14 e 21 c.p.i. e l'art. 58 del Regolamento sul Marchio UE): dalla concessione di licenza non deve derivare alcun rischio di inganno del pubblico circa le caratteristiche essenziali dei beni o servizi. Tale principio di non decettività assegna il marchio individuale un'innegabile funzione indiretta di garanzia

²⁹⁹ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 283

³⁰⁰ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 284, fra gli esempi, contratti di franchising, di appalto d'opera o di concessione di vendita.

³⁰¹ Cfr. BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 286 e VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di diritto industriale*, p. 275 ss.

qualitativa, imponendo al titolare di preservare la continuità degli standard del prodotto anche in presenza di un uso plurimo del segno.

Laddove la licenza assuma carattere non esclusivo, Il titolare della privativa si riserva sia alla facoltà di concedere il godimento del segno di una pluralità di terzi, si ha il diritto di continuare ad utilizzarlo improprio per i medesimi beni o servizi. Questa contemporaneità di utilizzazione da parte di imprese distinte fa sorgere l'esigenza di preservare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, evitando che la pluralità delle fonti traduca il marchio in un fattore di inganno per il consumatore. In particolare, il legislatore ha subordinato la liceità della licenza non esclusiva all'adempimento, da parte del licenziatario, dell'obbligo di "usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari"³⁰².

Per far sì che tale scopo venga raggiunto, la definizione di uno standard qualitativo da parte del licenziante si rivela necessaria. Perciò i licenziatari non esclusivi potranno essere vincolati per contratto mediante, ad esempio, la redazione di un disciplinare di produzione o un documento analogo.

Galli avanza una tesi piuttosto audace, secondo la quale il marchio individuale, sorretto dal divieto di decettività e dalla sanzione di decadenza per inganno sopravvenuto, possa veicolare al consumatore una garanzia di qualità assimilabile a quella dei marchi collettivi e di certificazione³⁰³, tuttavia, tale orientamento non risulta essere condivisibile³⁰⁴.

³⁰² Art. 23, comma 2, c.p.i.

In dottrina, cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di Diritto Industriale*, p. 275 ss., si sottolinea come l'art 23.2 c.p.i., preso singolarmente, non sia sufficiente a garantire il mantenimento degli standard produttivi. Il legislatore, nell'utilizzare la locuzione "si obblighi", descrive la nascita di un vincolo contrattuale intercorrente tra licenziatario e titolare del marchio, senza tuttavia codificare un espresso dovere di vigilanza in capo al titolare del marchio.

³⁰³ GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, p. 96

³⁰⁴ Fra gli autori in contrasto con la dottrina di Galli, SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, nt. 21, e S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, nt. 1.

L'informazione qualitativa veicolata dal marchio individuale rimane meramente autoreferenziale³⁰⁵ dato che “non si riallaccia a criteri, caratteristiche, canoni, standard, tecniche produttive, caratteristiche o criteri generali o oggettivi, o quantomeno oggettivamente predeterminati, ma dipende *sic et simpliciter* da quelli che il titolare decida liberamente di adottare magari senza neppure esplicitarli, oppure addirittura da quelli che il pubblico creda di rinvenire nel prodotto marcato, senza peraltro che esista alcuna reale assicurazione sul fatto che il titolare effettui controlli sulla persistenza delle qualità³⁰⁶”. Al contrario, sappiamo che il marchio di certificazione assolve alla funzione di garanzia qualitativa in virtù del regolamento d'uso depositato, corredato da parametri oggettivi e presidiato dall'obbligo di indipendenza del titolare³⁰⁷.

Il marchio concesso in licenza non esclusiva, nonostante sia concesso ad una pluralità di operatori, non perde la sua funzione distintiva essenziale: deve comunque indicare un fonte unitaria di indirizzo imprenditoriale³⁰⁸. Tale funzione si realizza nel momento in cui vi sia un centro decisionale responsabile delle caratteristiche qualitative di tali beni³⁰⁹ e a cui i licenziatari sono vincolati sul piano negoziale o fattuale, in modo tale da rendere “per il mercato dei consumatori [...] irrilevante la presenza di più fonti produttive utilizzatrici dello stesso marchio per gli stessi prodotti³¹⁰”.

³⁰⁵ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, nt. 1

³⁰⁶ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, nt. 1

³⁰⁷ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1761. Anche nel quadro normativo antecedente alle recenti riforme, la presenza di un regolamento d'uso corredato da rigidi parametri oggettivi era ritenuta dalla dottrina quale elemento idoneo a mutare la natura stessa del marchio collettivo, orientandola verso quella del marchio di certificazione: cfr. SPADA P., *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, p. 480 ss.; MASI P., *Il marchio collettivo*, p. 81 ss.

³⁰⁸ Cfr. DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, p. 11 e SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 660 e 664. L'Autore specifica che tali ragionamenti devono essere ritenuti validi in ogni forma di coesistenza del marchio individuale.

³⁰⁹ MAGNANI P., *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Rivista delle Società*, 2013, p. 740 ss.

³¹⁰ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 109, nt. 8

5.1.2. (segue) In particolare, i marchi di selezione e raccomandazione.

Il c.d. marchio di selezione o raccomandazione³¹¹ costituisce una particolare forma di marchio concesso in uso a terzi tramite licenza non esclusiva. In particolare, sono segni che appartengono agli utilizzatori, apposti sui prodotti di terzi, allo scopo di comunicare che i beni contrassegnati sono stati selezionati (dagli utilizzatori stessi) e quindi raccomandati al pubblico³¹².

Il titolare del marchio può svolgere un'attività di selezione o di certificazione, al fine di accertare la conformità dei beni a determinati standard perseguiti dal titolare stesso. Tuttavia, i criteri cui il titolare si riferisce non vengono preventivamente verificati dall'Ufficio marchi, perciò un'attestazione carente o superficiale sarebbe soggetta alla sola disciplina dei marchi individuali³¹³.

I c.d. marchi di selezione o raccomandazione non possono essere qualificati come marchi collettivi ed è da escludere che ad essi possa essere applicata in tutto o in parte la disciplina di questi ultimi. Infatti, i segni in esame sono stati annoverati nella categoria dei marchi di impresa individuali, formata dai marchi di prodotto e dai marchi di servizio e proprio a questi ultimi che sono stati accostati i marchi di selezione e raccomandazione³¹⁴.

Per effettuare tale selezione, l'organismo di valutazione può adottare diversi parametri. La scelta può basarsi su criteri puramente oggettivi, ancorati a regole predefinite che azzerano il margine di interpretazione, oppure sull'adesione a un sistema ideologico³¹⁵ o valoriale, in cui i criteri di selezione riflettono principi

³¹¹ Per un'analisi approfondita di questa tipologia di marchi, si rimanda a FRANCESCHELLI R., *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, nonché, verosimilmente, il primo ad occuparsene.

³¹² SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, p. 230.

³¹³ Cfr. SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477; RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1762.

³¹⁴ Cfr. SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, p. 230; FRANCESCHELLI R., *Ancora sui marchi di selezione, promozione e raccomandazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, in cui osserva come "la classificazione dei marchi si è venuta accrescendo nei tempi moderni nel senso che sono state elaborate nuove categorie di essi (marchi di servizio, marchi collettivi, marchi di trattamento, ecc.)". in tal senso, anche SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 657 ss.

³¹⁵ ROMANO R., *I segni di qualità ideologica*, p. 326 ss., afferma che "l'ideologia, qualunque essa sia, si traduce in una regola di comportamento, in precetto che governa la condotta umana.

etici, politici o ambientali, successivamente formalizzati in disciplinari o linee guida normative. Ancora, la selezione può assumere una forma di discrezionalità vincolata; essa si muove entro griglie valutative predeterminate, ma l'esito finale richiede comunque un margine di valutazione qualitativa e di apprezzamento personale. Infine, la selezione può configurarsi come puramente soggettiva, ossia guidata da preferenze personali e da valutazioni non legate a parametri preordinati.

Qualora un marchio di selezione o raccomandazione rientri nelle prime due tipologie evidenziate, legate a parametri oggettivi o a sistemi di valori etico-religiosi, emerge una chiara sovrapposizione con la disciplina del marchio di certificazione. In tali contesti, il segno viene impiegato da più imprenditori autonomi per attestare che i rispettivi prodotti o servizi sono stati selezionati dal titolare del marchio in funzione del riscontro di specifiche caratteristiche oggettive, preventivamente determinate³¹⁶.

D'altro canto, è vero anche che la registrazione di un marchio di certificazione richiede un numero maggiore di adempimenti e ad ulteriore conferma che i marchi di selezione e raccomandazione non possano essere assimilati ai marchi

Uno degli ambiti sui quali, tradizionalmente, incidono le convinzioni ideologiche, tradotte in regole di comportamento, è il cibo". Proseguendo, "In questa attenzione si colloca, data la prevalente produzione industriale di alimenti, l'interesse degli imprenditori a segnalare la conformità dei prodotti alimentari a questa o quella prescrizione o precetto di natura latamente ideologica. All'esito, infatti, di una verifica delle banche dati accessibili dal sito dell'ufficio per il marchio comunitario, si rintracciano molti marchi registrati, che segnalano la conformità di cibi e bevande al rispetto delle prescrizioni alimentari più varie: Vi si trovano marchi che segnalano il rispetto delle regole religiose, specialmente della religione ebraica e di quella musulmana, marchi destinati ai consumatori attenti a precetti di natura laica, e tuttavia anch'esso è oggetto di rigorosa osservanza, come le prescrizioni alimentari seguite dai vegani, quelle seguite dai puristi della produzione biologica, come pure marchi che evocano la realizzazione di prodotti alimentari nel rispetto di istanze sociali, come accade per i segni del commercio equo solidale, o marchi che segnalano l'attenzione delle imprese a regole di condotta improntate alla c.d. responsabilità sociale di impresa, sia essa di matrice etica ambientale, o ancora vi sono marchi che evocano il rispetto delle regole alimentari imposte non tanto da convincimenti ideologici in senso stretto, quanto da prescrizioni alimentari dettate da certe patologie, come nel caso della celiachia o dei prodotti per diabetici: Tutti i casi che impongono, voi per ragioni strettamente ideologiche, voi per ragioni latamente salutiste, una particolare attenzione del consumatore nella scelta del prodotto, attenzione che viene convogliata, appunto, dall'uso di marchi che segnalano il rispetto dei più diversi e vari precetti alimentari".

³¹⁶ Si veda QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, pp. 132-133, da tale sovrapposizione conclude che marchio di certificazione e marchio di selezione e raccomandazione sono equivalenti sul piano teorico. In particolare, la funzione che si attribuisce al marchio di certificazione poteva già essere svolta dal marchio di selezione o raccomandazione. Sul tema, anche GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, p. 96 ss.

collettivi, si noti che per i primi non è previsto il deposito di un regolamento d'uso³¹⁷, né è imposto l'obbligo di indipendenza del titolare. Pertanto, da ciò discende che le due categorie di segni sono chiamati a svolgere anche un diverso ufficio: “i marchi di raccomandazione o di selezione hanno una funzione *lato sensu* di garanzia e di certificazione della qualità dei prodotti selezionati dal titolare, il quale si afferma pertanto come unico garante della qualità di tali prodotti³¹⁸”. Tantomeno, ai segni in esame dovrebbe applicarsi il principio della “porta aperta” proprio dei segni ad uso essenziale plurimo.

È sulla base di tali premesse che la dottrina si è dimostrata piuttosto diffidente nei confronti del marchio di selezione o raccomandazione, quale segno idoneo ad essere giuridicamente tutelato³¹⁹, a maggior ragione a seguito dell'introduzione dell'istituto del marchio di certificazione³²⁰. La registrazione di tale segno, seppur richieda al titolare un maggior volume di costi da sostenere, risulta essere lo strumento perfetto per veicolare al pubblico di riferimento informazioni circa l'oggettiva qualità dei prodotti immessi nel mercato.

Il ricorso ad un marchio individuale concesso tramite licenze non esclusive potrebbe indurre, tuttavia, il consumatore a crearsi una falsa percezione circa le informazioni veicolate dal segno. Nello specifico, egli potrebbe credere che tali informazioni derivino da una certificazione rilasciata da un ente terzo e indipendente.

In tal modo, il titolare del segno beneficia di un vantaggio proprio della figura del certificatore, senza tuttavia far fronte agli obblighi normativi e ai connessi

³¹⁷ SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477, ricorda che il regolamento d'uso è “garante dell'effettiva corrispondenza dei beni alle caratteristiche indicate nel regolamento stesso”

³¹⁸ SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477 e VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 168

³¹⁹ In particolare, OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, pp. 54-55; SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 650 ss.; LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479-480

³²⁰ SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, p. 698, in cui si afferma che “non pare in sintesi affatto aberrante la scelta di tutelare l'attività di raccomandazione solo sulla base del suo effettivo accreditamento sul mercato, o in alternativa di una pubblicazione dei suoi criteri in un apposito regolamento d'uso di un marchio collettivo o di certificazione”.

oneri gestionali ed economici, conducendo alla decadenza³²¹ del segno individuale per ingannevolezza³²².

Invece, per quanto riguarda i casi in cui la selezione avvenga attraverso criteri tutt'altro che oggettivi, mediante valutazioni più o meno discrezionali proprie del titolare del marchio, lo spazio relegato ai marchi di selezione o raccomandazione appare maggiore. In questi casi, infatti non si porrebbe il problema della sovrapposizione con il marchio di certificazione, dato che quest'ultimo si fonda, lo ripetiamo, sull'oggettività dei criteri con cui le informazioni sono verificate e comunicate³²³. Rimane fondamentale che il titolare del marchio di selezione e raccomandazione non si presenti al mercato come un certificatore indipendente³²⁴. Egli ha l'onere di evidenziare la natura discrezionale della valutazione sottesa al segno, evitando di trarre in inganno il pubblico³²⁵.

A sostegno della contestuale sussistenza dei marchi di certificazione e di quelli di selezione o raccomandazione, si deve rilevare che è lo stesso ordinamento ad ammettere una pluralità di segni che veicolano informazioni qualitative che differiscono “per il grado di precettività e di sindacabilità, anche in giudizio³²⁶”.

³²¹ Art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i.

³²² Cfr. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, pp. 479-480

³²³ CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, pp. 413 e 422, sottolinea la potenziale compatibilità fra marchio di selezione e raccomandazione e quello di certificazione, e lo desumiamo dall'osservazione, in merito alla sentenza della Corte di giustizia UE, 11 aprile 2019, n. 690, sez. V, secondo la quale “la Corte di giustizia ha optato per un'interpretazione più rigida che circoscrive drasticamente il perimetro di tutela dei marchi di recensione, i quali, ove non registrati come marchi di certificazione in senso tecnico, restano confinati nell'area totalmente ineffettiva del rapporto concorrenziale con gli altri prestatori di servizi di recensione”. In questo modo, l'Autore sta implicitamente ammettendo che un segno utilizzato nell'attività di selezione e raccomandazione può essere registrato come marchio di certificazione, purché ne ricorrano i presupposti.

³²⁴ SALZANO L., *Natura e aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, p. 477 ss., offre esempi di casi in cui il marchio di selezione o raccomandazione viene utilizzato in maniera decettiva.

³²⁵ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1762, nt 33, “La distinzione fra quei marchi collettivi e questo marchio individuale è dunque netta sul piano legislativo; e dovrebbe esserlo anche dal punto di vista della comunicazione al pubblico da parte dei rispettivi titolari; al punto che parrebbe sostenibile che l'impiego di un marchio individuale capace di illudere il pubblico destinatario della presenza di certificazioni dotate delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi possa condurre alla decadenza, per decettività, del segno individuale così impropriamente impiegato. E v. l'art. 14.1, lett. a), c.p.i.; un'argomentazione in questo senso mi pare desumibile dalle previsioni, opposte ma simmetriche, degli artt. 68.2 e 73 r.m.c”.

³²⁶ OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, pp. 46-47.

Dunque, la funzione di garanzia qualitativa è certamente rimessa al marchio di certificazione³²⁷, ma ciò non implica un diniego della tutela giuridica per il marchio selezione e raccomandazione³²⁸, in quanto la sua funzione tipica non consiste nel garantire oggettivamente specifiche qualità del prodotto contrassegnato, bensì nel raccomandare prodotti scelti sulla base di criteri soggettivi e autoreferenziali. Tali parametri, infatti, mantengono un'innegabile rilevanza nel momento in cui il consumatore è chiamato ad effettuare una scelta d'acquisto³²⁹.

5.1.3. I marchi di qualità

Nonostante Ricolfi sostenga la difficoltà di individuare “una funzione unitaria cui siano riconducibili fattispecie disparate come quelle che ancor oggi sono note con la designazione di marchi di qualità³³⁰”, egli definisce i marchi di qualità come quei segni “che sono destinati ad attestare che determinati beni sono in possesso delle caratteristiche prefissate nella fonte costitutiva³³¹”, istituiti dalla legislazione di settore, nazionale o comunitaria.

³²⁷ OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, pp. 54-55

³²⁸ Una posizione di riluttanza nei confronti dei marchi di selezione e raccomandazione è ricoperta dalla Corte di giustizia UE, 11 aprile 2019, n. 690, sez. V. La Corte, muovendo dalla distinzione formale tra il servizio di recensione o di selezione per il quale il segno è registrato, e i prodotti sui quali il medesimo segno viene materialmente apposto quale “sigillo di test”, finisce per circoscrivere la protezione del marchio al primo: l'apposizione del segno sui prodotti recensiti non viene, dunque, ricondotto all'uso del marchio per il servizio di recensione, ma considerata in relazione ai prodotti stessi. CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, p. 408 ss., contesta tale impostazione, osservando che, quando il produttore appone sui propri prodotti un segno di recensione identico a quello altrui, il riferimento merceologico rilevante ai fini della tutela dovrebbe essere individuato non nel prodotto contrassegnato, bensì nel servizio di recensione. L'apposizione del sigillo costituisce, infatti, il mezzo attraverso il quale il risultato dell'attività di selezione viene comunicato al pubblico. L'impostazione della Corte determina, invece, un restringimento della tutela dei marchi di recensione che non siano registrati come marchi di certificazione in senso tecnico.

³²⁹ In tale contesto, non si può non citare la nota a vicenda del marchio “ELLE”, decisa in tre gradi di giudizio: Trib. Milano, 28 febbraio 1972, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 257 ss.; App. Milano, Sez. I Civile, 12 giugno 1973, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, II, 239-257; Cass., 9 dicembre 1977, n. 5334, caso ELLE, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, II, 3-26. Si tratta di un caso in cui il marchio viene utilizzato per selezionare e raccomandare dei prodotti in ragione di mere preferenze soggettive. Sul tema, anche QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, pp. 132-133.

³³⁰ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1778

³³¹ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1173

A differenza del marchio di impresa, dunque, tali segni non indicano l'origine imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnato, bensì garantiscono la presenza di determinati requisiti qualitativi, in modo simile a quanto posto in essere attraverso il marchio di certificazione.

La difficoltà appena richiamata deriva dal fatto che storicamente a tali segni veniva ricondotto un insieme eterogeneo di fattispecie, gran parte delle quali oggi ricondotte a differenti categorie giuridiche, accomunate dalla funzione primaria di offrire al consumatore un'attestazione di garanzia di qualità³³².

I marchi di qualità sono caratterizzati dal fatto che non sono regolati dalla disciplina generale dei marchi, bensì sottostanno agli atti legislativi o regolamentari preposti all'istituzione del segno medesimo.

Come fa intendere il fatto che i segni in questione possano definirsi anche “marchi collettivi pubblici”, la fonte di tale istituto è pubblicistica³³³; si verifica, dunque, un etero-controllo. La gestione del marchio è “affidata per legge ad organi dello stato che vi provvedono nei modi previsti, con i poteri di accertamento e sanzionatori loro conferiti³³⁴”.

D'altro canto, il marchio di certificazione (così come i marchi collettivi) appartiene al “bagaglio classico del diritto privato della proprietà intellettuale³³⁵”: “ciò non implica presidi amministrativi di tutela analoghi a quello che sovrintende regimi di qualità e ciò anche quando il titolare adotti regole proprie di questi ultimi³³⁶”. Tal regime è presidiato da modalità di autocontrollo, che si manifestano attraverso atti di autonomia privata che, entro i limiti legislativi, ne governano la gestione.

³³² Si veda FRANCESCHELLI R., *Ritorno dei marchi di qualità?*, in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 511 ss. e FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, pp. 5-17

³³³ Sulle conseguenze derivanti dalla pubblicità della disciplina dei marchi di qualità, RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, pp. 1779-1780.

³³⁴ FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, p. 10

³³⁵ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 127

³³⁶ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 127

5.1.4. Organismi di valutazione della conformità alla normativa tecnica.

L'espansione dei sistemi di certificazione di qualità nella realtà economica, si è avvertita la necessità di aggiungere un ulteriore livello volto a rafforzare la reciproca fiducia tra gli operatori e la credibilità complessiva del sistema. Perciò, ha preso forma l'attività di accreditamento, “volta a valutare la conformità stessa dei soggetti impegnati in valutazioni di conformità. In particolare, il certificatore viene accreditato come idoneo a certificare rispetto a competenze determinate³³⁷”.

Il regime degli organismi di certificazione del rispetto di normative tecniche costituisce il risultato di una complessa stratificazione normativa avvenuta nel tempo e trova le sue radici nel Regolamento CE 765/2008³³⁸. L'accREDITAMENTO europeo si caratterizza per una natura facoltativa, del resto coerente con l'impianto privatistico del sistema: in forza dell'art. 3 Reg. CE 765/2008, Nessun certificatore è formalmente obbligato ad accreditarsi per poter operare come tale sul mercato, salvo che non sia altra norma di legge a disporre altrimenti³³⁹.

Inoltre, i certificatori vengono valutati per campi specifici, in applicazione dei relativi standards internazionali³⁴⁰.

A tale fonte normativa, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, si deve l'introduzione della prima definizione legislativa della “valutazione della conformità”, facendo riferimento “alla procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate”³⁴¹.

Inoltre, in virtù di esigenze di certezza, esso all'art. 4, comma 1, “impone a ciascuno Stato membro di designare un unico³⁴² organismo nazionale di

³³⁷ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 69

³³⁸ Il Regolamento è stato poi modificato dal Regolamento UE 1020/2019.

³³⁹ Cfr. BELLISARIO E., *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, p. 31 per ulteriori considerazioni circa la matrice volontaria dell'accREDITAMENTO europeo

³⁴⁰ Cfr. *Guida blu all'attuazione della normativa Ue sui prodotti*, p. 8, “La competenza degli organismi di valutazione della conformità per lo svolgimento delle loro funzioni viene valutata con riferimento a campi specifici, poiché l'accREDITAMENTO è sempre collegato a un ambito di attività specifico dell'organismo interessato”.

³⁴¹ BELLISARIO E., *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e responsabilità*, 2011, p. 1017

³⁴² CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, nt. 277, specifica che il carattere di unicità dell'organismo nazionale di accREDITAMENTO all'interno di ciascuno Stato membro trova conferma nell'azione della Commissione Europea, la quale ha

accreditamento incaricato di distribuire attestati di idoneità a certificare la corrispondenza di prodotti e servizi a norme tecniche³⁴³”.

Per l'Italia tale organismo è ACCREDIA³⁴⁴, un'associazione senza scopo di lucro, che opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la sorveglianza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre pubbliche amministrazioni che hanno contribuito alla sua designazione, secondo le rispettive competenze, e a cui partecipano i due enti di normazione nazionali UNI e CEI³⁴⁵.

Dunque, dalla disposizione deriva il fatto che, il certificatore che voglia accreditarsi, deve necessariamente rivolgersi all'organismo ufficiale istituito nel proprio Stato³⁴⁶.

Dal punto di vista strutturale, l'ordinamento non impone vincoli in ordine alla forma giuridica da adottare, a condizione che l'ente di accreditamento eserciti a tutti gli effetti una funzione di pubblica autorità. Per garantire una concreta imparzialità, tuttavia, l'organismo deve rimanere indipendente dal resto della Pubblica Amministrazione e della politica, alle quali spetta soltanto un ruolo di vigilanza esterna sull'operato dell'ente.

Dal punto di vista della loro natura, le certificazioni si classificano in volontarie, ossia spontaneamente adottate dall'impresa, e obbligatorie, cioè imposte dalla legge. Invece, dal punto di vista dell'oggetto, esse possono riferirsi ad un prodotto, un servizio o ad un sistema di gestione aziendale³⁴⁷.

Una volta tracciate le linee fondamentali per poter meglio comprendere la portata dell'istituto, il motivo della sua collocazione nel presente paragrafo diventa quasi immediato: il sistema della certificazione tecnica risulta essere

promosso procedure di infrazione nei confronti degli Stati che non hanno impedito a enti privati l'esercizio autonomo di funzioni accreditative.

³⁴³ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 472

³⁴⁴ Ente Italiano di Accreditamento.

³⁴⁵ Rispettivamente, Ente Italiano di Normazione, a competenza generale, e Comitato Elettrotecnico Italiano, per il settore elettrotecnico. Sono associazioni di diritto privato incaricate di adottare normative tecniche di riferimento per i diversi settori merceologici. LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 472.

³⁴⁶ Ai sensi dell'art. 7, comma 1, Reg. CE 765/2008

³⁴⁷ BELLISARIO E., BELLISARIO E., *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, p. 1017

estremamente radicato in Italia, e l'ambito applicativo proprio del marchio di certificazione subisce la concorrenza, spesso cedendo, esercitata da tali tradizionali sistemi di attestazione pubblicistica, i quali fanno leva su sull'impiego di segni distintivi dotati di elevata notorietà presso il pubblico di riferimento³⁴⁸. Infatti, ACCREDIA, UNI e CEI sono, a loro volta, titolari di marchi individuali, concessi in licenza agli organismi accreditati e, attraverso questi ultimi, anche alle imprese che si vincolino all'osservanza di standard tecnici uniformi.

Un profilo che ritengo debba essere approfondito riguarda il rapporto, già esaminato nel corso della presente trattazione, intercorrente fra marchio di certificazione e marchio individuale, con riguardo alla percezione del consumatore medio. In particolare, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2015/2436, ad opera del d.lgs. n. 15/2019, il legislatore ha posto l'attenzione sulla correlazione fra titolo formale della registrazione (marchio individuale, collettivo o di certificazione) e funzione economica perseguita dall'utilizzazione del segno sul mercato.

Pare dunque evidente che in tale contesto vi sia un'anomalia, in quanto tali organismi, pur presentandosi al mercato come enti certificatori terzi e indipendenti, utilizzano una privativa individuale, preposta ad indicare l'origine imprenditoriale del bene contrassegnato e non la neutralità della garanzia. Tale cortocircuito configura un'ipotesi di decadenza per ingannevolezza sopravvenuta³⁴⁹, scongiurabile attraverso il deposito *ex novo* di una domanda di registrazione per il marchio di certificazione.

5.2. I segni di provenienza geografica.

L'ultimo istituto interferente con la disciplina dei segni di uso collettivo, ma anche a mio avviso il principale, è il sistema dei segni geografici protetti, che si articola in Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche

³⁴⁸ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 473

³⁴⁹ Sopravvenuta, in quanto il vizio sarebbe sorto a seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano del marchio di certificazione, certamente non al momento della registrazione.

Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG)³⁵⁰, ed opera esclusivamente nell'alveo del settore agroalimentare.

Per comprendere tale sistema, occorre partire dal presupposto che la legislazione europea odierna del settore agroalimentare, tutela una vasta gamma di beni che si possono rintracciare, seppur a titolo esemplificativo, nell'art. 15, par. 1, Reg. CE 178/2002, il quale statuisce che “la legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente”.

Per perseguire tali obiettivi, l'ordinamento europeo si avvale di strumenti “finalizzati a regolare in modo indiretto la dinamica competitiva nel mercato agroalimentare, che incentivino i produttori e i distributori a conformare la loro attività di impresa ai suddetti interessi in apparenza diseconomici offrendo loro in cambio la possibilità di incrementare le loro prospettive di vendita³⁵¹”.

Dal punto di vista legislativo, tale sistema si fonda sul Regolamento CEE 2081/1992 e sul Regolamento CE 2082/1992: essi hanno formalmente istituito le DOP, le IGP e le STG. Successivamente, il panorama legislativo si è consolidato con due ulteriori Regolamenti del 2006, che estendevano a Paesi esterni all'Unione Europea la possibilità di richiedere la registrazione di DOP e IGP europee. Successivamente, il Regolamento UE 2012/1151 ha unificato la disciplina delle DOC e IGP in un unico testo e, infine, il Regolamento UE 2024/1143, che, pur non apportando modifiche al regime delle DOP e IGP, è intervenuto per migliorare profili quali la sostenibilità, l'efficienza delle procedure di registrazione, il rafforzamento del ruolo dei gruppi dei produttori ed i meccanismi di tutela *ex officio* di cui esse godono all'interno dell'Unione³⁵².

³⁵⁰ Tale segno non verrà tuttavia preso in considerazione ai fini dell'analisi, in quanto difetta di un vincolo di territorialità.

³⁵¹ RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 36

³⁵² Sul tema, DE LUCA G., *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2025, pp. 362-382.

Per dare una definizione, le denominazioni d'origine protette (DOP) si identificano in “toponimi evocanti un ambiente geografico Avante intrinseci fattori naturali o antropici che determinano in modo essenziale o esclusivo le qualità o caratteristiche del bene contraddistinto o la produzione del quale è svolta nel territorio evocato da tale denominazione geografica³⁵³”. Dunque, tali segni riflettono un nesso causale particolarmente intenso fra la zona di produzione e le qualità peculiari del prodotto. Di conseguenza, il pubblico di riferimento riconosce a tali denominazioni una idoneità superiore ad attestarne l'eccellenza, in quanto la qualità garantita è riconducibile agli elementi ambientali delimitati dalla geografia del toponimo.

Mentre, le indicazioni d'origine protette (IGP) “si identificano in toponimi e vocanti l'origine territoriale del bene contraddistinto, dalla quale derivano essenzialmente la qualità oppure la reputazione ed altre sue caratteristiche, con obbligo di localizzazione di almeno una fase produttiva nel territorio evocato dal nome geografico³⁵⁴”. La protezione delle IGP appare invece orientata a tutelare anche i toponimi che riflettono un legame più debole, intercorrente fra la provenienza geografica e le caratteristiche del prodotto, ampliando la tutela alle ipotesi in cui l'influenza del territorio assuma una matrice prettamente reputazionale.

Dal punto di vista economico, tali diritti di proprietà intellettuale³⁵⁵ “svolgono una funzione di tutela dei prodotti tipici, che di regola è più intensa tanto più è forte il legame del prodotto protetto col luogo d'origine³⁵⁶”.

In tale contesto, gli standard produttivi devono essere sanciti all'interno di un disciplinare. Esso deve contenere, in particolare: il nome del prodotto agroalimentare, che deve presentare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, le misure adottate per assicurare la tracciabilità del prodotto e la

³⁵³ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 323; DE LUCA G., *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, p. 363

³⁵⁴ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 323; DE LUCA G., *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, p. 363

³⁵⁵ Espressione utilizzata da RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 37. Contra, VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di diritto industriale*, 2021, si dimostrano scettici alla definizione di tali segni come diritti di proprietà intellettuale

³⁵⁶ da RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 37.

descrizione del metodo di ottenimento del prodotto. Ne deriva quindi che i produttori interessati ad utilizzare la “indicazione geografica d’origine³⁵⁷”, devono necessariamente conformarsi ai dettami del disciplinare. L’utilizzo della denominazione si configura come un diritto soggettivo perfetto e in capo al titolare si forma una sorta di monopolio collettivo sul segno³⁵⁸.

Il vaglio sull’osservanza di tale disciplinare è rimesso ad autorità nazionali di diritto pubblico; il sistema in esame si caratterizza, infatti, per la regolazione di natura pubblicista dei segni.

Dal punto di vista della tutela, Sarti osserva come non intercorrano differenze fra i due segni da questo punto di vista, nonostante i requisiti per la protezione di una DOP siano più stringenti.

La registrazione a livello europeo garantisce una protezione uniforme, estesa a tutti gli Stati membri³⁵⁹ e particolarmente incisiva, in quanto il segno “non può essere utilizzato a scopo descrittivo, né evocativo, per merci prodotte all’infuori del territorio protetto e senza avere le caratteristiche garantite³⁶⁰”. Vi sono, dunque, ricomprese “qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti³⁶¹” e ogni forma di agganciamento alla reputazione dei segni protetti, anche in assenza di rischio di confusione.

Eseguita questa sintetica disamina degli aspetti della disciplina delle indicazioni geografiche d’origine più funzionali alla presente indagine, l’analisi si sposta ora sul rapporto tra queste ultime e i marchi di certificazione, evidenziandone affinità e differenze.

Anzitutto, sappiamo che in virtù dell’art. 11-*bis* c.p.i., il marchio di certificazione “può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per

³⁵⁷ Tale espressione viene ripresa da CERRATO S.A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, p. 270

³⁵⁸ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1796. Il monopolio sul segno non deve essere inteso come un patrimonio diviso in quote fra i produttori, bensì come diritto spettante a ciascun operatore di vietare l’uso della denominazione a chiunque sia privo di autorizzazione.

³⁵⁹ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1796.

³⁶⁰ RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 37.

³⁶¹ Art. 13, par. 1, lett. d), Reg. 1151/2012

designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi”³⁶². Tale indicazione deve necessariamente conformarsi alle prescrizioni stabilite dal regolamento d’uso per la concessione del segno, il quale può dunque essere impiegato per attestarne l’origine geografica. In tale prospettiva, il marchio di certificazione entra in interferenza con i suddetti istituti preposti a garantire la provenienza territoriale dei beni.

Come osservato in dottrina da Cerrato, la disciplina delle indicazioni geografiche d’origine corrisponde a una logica funzionale del tutto autonoma rispetto a quella che governa i marchi di certificazione o collettivi. L’obiettivo delle DOP e delle IGP non risiede nell’attribuzione di un diritto di esclusiva individuale o collettivo a favore di un titolare, né si esaurisce nella mera attestazione della conformità del prodotto alle prescrizioni stabilite da un regolamento d’uso. Al contrario, la tutela si orienta verso la salvaguardia di un interesse generale volto a salvaguardare “una (pre)determinata tradizione locale di produzione che per opinione comune attribuisce al prodotto specifiche caratteristiche qualitative o reputazionali comunemente riconosciute”³⁶³.

In via generale, il discrimine fondamentale tra i marchi collettivi e marchi di certificazione da un lato e le indicazioni geografiche d’origine dall’altro, risiede nella matrice privatistica dei primi, contrapposta alla valenza pubblicistica delle seconde. Da tale divergenza discende una serie di implicazioni dal punto di vista della disciplina applicabile, la quale, pur ammettendo dei punti di contatto fra i due sistemi sotto il profilo dell’attestazione della qualità, li mantiene distinti sotto il profilo funzionale e strutturale.

³⁶² Come già precisato nel corso della trattazione, l’art. 11-*bis*, comma 4, c.p.i. si pone in deroga all’art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. che stabilisce “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Oltre alla legge italiana, anche quella statunitense include l’origine geografica tra gli standards che possono essere oggetto di marchi di certificazione, v. CALBOLI I., *The Combined Use of Trademarks or Service Mark with Certifications Marks or Collective Marks*, p. 478.

³⁶³ CERRATO S.A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, p. 272

Un chiaro esempio di questa differenza si trova nel confronto tra il disciplinare di produzione e il regolamento d'uso. Tali documenti svolgono un'analoga funzione, in quanto preposti a stabilire gli standards tecnici e qualitativi a cui deve conformarsi l'operatore che intenda utilizzare il segno, ma si differenziano per la loro natura. Il regolamento d'uso del marchio è la concretizzazione di un atto di autonomia privata; perciò, il suo contenuto è liberamente determinabile dal titolare, fermi restando i limiti imposti dalla legge. Il disciplinare, invece, assume "un'assorbente connotazione giuspubblicistica"³⁶⁴ assume una connotazione fortemente pubblicistica, in quanto viene concordato in sede di riunione di pubblico accertamento e pubblicato successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché chi abbia un interesse legittimo, possa fare opposizione alla domanda di registrazione³⁶⁵.

Accanto al profilo sugli atti costitutivi, l'analisi comparata tra i due istituti consente di far emergere ulteriori profili di difformità. Fra questi, in particolare, il regime della titolarità del segno, la diversa natura e pervasività del sistema dei controlli, il differente grado di tutela riconosciuto agli istituti ecc.³⁶⁶.

Tuttavia, si ritiene, ai fini della presente analisi, più opportuno procedere per la disamina delle possibili interferenze fra i due istituti, ossia se ed in quale misura un marchio di certificazione possa essere costituito da un'indicazione geografica³⁶⁷.

Partendo dal punto di vista del diritto europeo, l'art. 83 r.m.UE esclude espressamente che il marchio di certificazione dell'Unione possa certificare la

³⁶⁴ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1802

³⁶⁵ RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, p. 38. CERRATO S.A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, pp. 287-288 per un'attenta analisi sulle differenze fra regolamento d'uso e disciplinare.

³⁶⁶ Per approfondimenti, si veda MAGELLI S., *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Il Diritto Industriale*, 2017, p. 203 ss.; SIRONI G.E., *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, p. 339 ss.; IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, p. 338 ss.; CERRATO S.A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, p. 261 ss.; Id., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 128 ss.;

³⁶⁷ CHON M., *Marks of Rectitude*, nt. 21 e 22, osserva, invece, come negli Stati Uniti il marchio di certificazione costituisce il meccanismo giuridico attraverso il quale gli Stati Uniti attuano la protezione delle indicazioni geografiche, come richiesto dall'Accordo TRIPS dell'OMC.

provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Tale impedimento sarebbe volto proprio a scongiurare una sovrapposizione fra i due sistemi³⁶⁸.

La questione però cambia se ci si pone dal punto di vista nazionale, in ragione del fatto che il divieto sancito dal legislatore comunitario non viene ripreso dal diritto italiano. Nello specifico, l'art. 53, comma 16, legge 24 aprile 1998, n. 128³⁶⁹, consente al consorzio di tutela di registrare il segno costituente una DOP o IGP come marchio collettivo³⁷⁰. Il fatto che la legge attribuisca questa facoltà al consorzio di tutela costituisce un ostacolo per il marchio di certificazione: in quest'ultimo, il titolare sappiamo deve essere un soggetto terzo e indipendente rispetto alle imprese che utilizzano il marchio. D'altro canto, il consorzio di tutela è composto dai produttori interessati e il segno è destinato ad essere utilizzato dagli stessi consorziati.

Sintetizzando, sembra che la possibilità di registrare un marchio di certificazione consistente nel segno di una DOP o IGP sia precluso anche a livello nazionale³⁷¹.

³⁶⁸ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 484, “la ratio di questa scelta europea è normalmente ascritta ad una volontà di evitare la disponibilità di alternative al sistema europeo delle DOP-IGP, che costituisce una realtà consolidata, anche con le sue strutture burocratiche e i suoi centri d'interesse”. Cfr. anche SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 273-274; CALABRESE B. *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 322, nt. 121.

³⁶⁹ La norma prevede espressamente che “i segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

³⁷⁰ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 494

³⁷¹ Per quanto riguarda, invece, il marchio collettivo, la disciplina muta dal punto di vista nazionale ed eurounitario. È possibile cumulare la protezione amministrativa di una DOP/IGP con quella fornita dalla registrazione di un marchio collettivo UE, in ragione dell'assenza di un espresso divieto, analogo all'art. 83.1 r.m.UE, valevole per i marchi di certificazione. La ratio di tale differenza va rintracciata nella funzione del marchio collettivo, il quale risponde all'esigenza di segnalare l'origine imprenditoriale condivisa dei beni contrassegnati, mentre la garanzia circa la presenza di specifici requisiti costituisce un profilo secondario. In tal senso, Corte di Giustizia UE, Sez. G.S., 5 marzo 2020, C-766/18 P, *Halloumi*, ECLI:EU:C:2020:170. Sul piano nazionale, invece, si è visto come l'art. 53, comma 16, legge 24 aprile 1998, n. 128 riconosca tale possibilità.

Proseguendo questo ragionamento, all'inizio di tale paragrafo è stato precisato che il sistema DOP/IGP è positivizzato per il settore dei prodotti agroalimentari. Dunque, partendo dal presupposto che il divieto sia imposto per evitare che il marchio di certificazione si sovrapponga alla tutela riservata alle DOP e IGP, è da ritenere che un marchio di certificazione possa coincidere con un'indicazione geografica istituyente un nesso causale fra la provenienza e le caratteristiche qualitative del bene contrassegnato, ove essa non sia riferita ad un prodotto o servizio agroalimentare³⁷².

Per quanto riguarda invece le indicazioni geografiche c.d. semplici, ossia quelle che, secondo la qualificazione desumibile dalle convenzioni internazionali in materia, “non istituiscono un nesso diretto fra le caratteristiche del bene e la sua provenienza geografica³⁷³”, e le indicazioni che non identifichino né direttamente né indirettamente una regione o un luogo nel territorio di un particolare Stato membro, si ritiene che possano entrambe essere registrate come marchi di certificazione nazionali. Inoltre, Cerrato osserva come le regole sui marchi di certificazione (nonché quelle sui marchi collettivi), potrebbero rappresentare “un desiderabile livello intermedio di protezione dell'origine geografica, anche in chiave anticipatoria rispetto all'ottenimento di una DOP/IGP, dati i tempi molto più rapidi di registrazione³⁷⁴”.

³⁷² CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 143, fa l'esempio di un marchio registrato dalla regione Sardegna per le produzioni artigiane di provenienza sarda: I.S.O.L.A. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 323 giustifica la differenza sotto questo profilo, fra piano nazionale e piano eurounitario, in virtù del fatto che “Le regole specifiche previste per il marchio di certificazione geografico, infatti, risultano giustificate dal rapporto concorrenzialmente delicato tra istanze produttive e valori territoriali, in linea con quanto storicamente previsto per il marchio collettivo geografico, cosicché esse, nella loro riconducibilità a tali esigenze normative, non inficiano gli elementi fondanti del marchio di certificazione, quale istituto sestante che può e deve prescindere, alla luce dell'impostazione normativa europea, dalla sua declinazione in chiave geografica”.

³⁷³ RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, p. 1174

³⁷⁴ CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 131. Inoltre, in tale contributo si osserva come la coesistenza del marchio collettivo e del marchio di certificazione geografico estende il ventaglio di strumenti a disposizione degli operatori economici. Il primo titolo appare idoneo laddove il bene non esprima peculiarità qualitative strettamente legate al territorio, ma sussista comunque l'interesse a valorizzare la provenienza geografica come elemento distintivo, eventualmente presidiato da verifiche più flessibili. Al contrario, ove il prodotto presenti caratteristiche intrinseche riconducibili a uno specifico *milieu géographique*, L'adozione di un marchio di certificazione consente di assicurare un elevato livello di tutela e di veicolare al mercato un messaggio di garanzia qualitativa decisamente più

Un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione è il comma 4, art. 11-*bis* c.p.i., che stabilisce “l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione” e “l’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”.

La norma in questione, inizialmente dettata per il marchio individuale, con la riforma del 1992 è stata trasposta nella disciplina del marchio collettivo, infine l’ordinamento italiano ha “mantenuto ed esteso marchio di certificazione [tale] ... ulteriore contrappeso alla registrazione dei segni geografici³⁷⁵”.

Il dettato legislativo è chiaramente finalizzato a impedire che “l’eventuale registrazione di segni descrittivi della provenienza geografica del prodotto possa attribuire ingiustificate posizioni monopolistiche [...] e precluda ai terzi di accreditare a loro volta questa provenienza³⁷⁶”. In tale prospettiva, il potere attribuito all’UIBM³⁷⁷ risponde alle esigenze di contemperare l’interesse del richiedente alla registrazione del marchio di certificazione geografico con quello degli altri operatori economici a utilizzare la medesima indicazione geografica per segnalare l’effettiva provenienza dei propri prodotti. La registrazione di un segno descrittivo dell’origine geografica non dovrebbe infatti, tradursi nell’attribuzione al titolare di un’ingiustificata posizione di privilegio, tale da

forte. In senso analogo, anche SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, pp.166-167 CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, p. 409.

In contrapposizione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è spinta fino a negare la registrabilità anche di quei segni che, pur non condizionando le decisioni d’acquisto del consumatore circa la provenienza del bene contrassegnato, risultino potenzialmente idonei ad essere impiegato in futuro dagli operatori del settore come indicazioni di origine geografica. V. CGUE, Sez. V, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Hubert Boots und Walter Schwarz*, ECLI:EU:C:1999:230, in *Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale*, 1999, pp. 1524 ss.

³⁷⁵ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 269

³⁷⁶ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 306.

³⁷⁷ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 306, precisa, inoltre, che suddetto potere sarebbe, peraltro, esercitabile solamente al momento della verifica della domanda di registrazione.

precludere ai terzi la possibilità di accreditare la provenienza dei propri prodotti del medesimo territorio.

Il riconoscimento di uno spazio applicativo al marchio di certificazione geografico nazionale deve, pertanto, conciliarsi con le esigenze di evitare forme di monopolio sulla denominazione geografica suscettibili di ostacolarne il legittimo utilizzo da parte degli altri operatori interessati.

Tuttavia, questo specifico potere in capo all'UIBM non trova una diretta corrispondenza all'interno della Direttiva marchi, ciò in ragione del fatto che quest'ultima si limita a contrarre gli effetti del marchio in un momento successivo alla registrazione, senza dunque ignorare le esigenze di libero utilizzo di segni composti da elementi descrittivi da parte dei terzi, che siano stati registrati come marchi di certificazione.

Nello specifico, l'art. 28, par. 3, stabilisce che un marchio di certificazione geografico “non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale” e “un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica”.

Concludendo, nonostante l'art. 11-bis non abbia ripreso la locuzione riguardante la prevalenza del diritto all'uso di un'indicazione geografica d'origine, le differenze fra le normative non risultano avere un particolare peso, considerando inoltre che la normativa sovranazionale, per il già richiamato principio di interpretazione conforme³⁷⁸, riceve piena applicazione all'interno dell'ordinamento italiano.

6. Affidabilità informativa e garanzia di qualità del marchio di certificazione.

In virtù della specifica funzione svolta dal marchio di certificazione e dell'affidamento che il messaggio informativo da esso veicolato è destinato a generare nel mercato, l'ordinamento predispone un articolato apparato di presidi

³⁷⁸ Cfr. *supra*, Cap. 2, § 3

volto a garantire la veridicità delle qualità attestate. Affinché la funzione di garanzia risulti credibile, il requisito dell'indipendenza del titolare non può rimanere un mero presupposto formale, ma deve trovare un concreto riscontro in un sistema di controlli esterni e oggettivi.

Dunque, la porzione di disciplina che verrà analizzata nel prosieguo si articola lungo tale direttrice, in quanto volta a prevenire e sanzionare le condotte scorrette idonee a falsare la percezione del consumatore e a determinare gravi distorsioni della concorrenza³⁷⁹.

6.1. Il contenuto del regolamento d'uso

Tale documento è già stato introdotto nei suoi termini fondamentali al § 4, perciò ora ne proseguiremo la disamina.

Il regolamento d'uso costituisce senz'altro il primo dei suddetti presidi volti a perseguire la corretta utilizzazione del marchio di certificazione³⁸⁰, infatti, si pone in perfetta continuità con il rapporto di adeguatezza intercorrente fra la struttura dell'attività e la funzione che il segno è chiamato a svolgere³⁸¹.

Le norme europee e nazionali che disciplinano il regolamento d'uso sono speculari: art. 157.1-ter c.p.i. e art. 17 del Regolamento di esecuzione 2018/626/UE della Commissione del 5 marzo 2018 (d'ora in poi r.e.m.UE).

³⁷⁹ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 479, ritiene fondamentale il rigore della regolazione al fine di impedire distorsioni della concorrenza, potenzialmente insite nella struttura di questi segni

³⁸⁰ M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 484; SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, p. 137 ss.

Sebbene con riferimento alla normativa in vigore prima della riforma, LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, p. 506, osservava come la “funzione di garanzia” “non può essere vista come una qualsiasi attività di impresa privata, ma deve colorarsi di elementi che consentano di qualificare l'attività come funzionalizzata, e quindi caratterizzata da doverosità (almeno come impegno a continuare nel tempo), imparzialità e cura di un interesse collettivo”, aggiungendo “in gran parte questi risultati devono essere garantiti dal contenuto del regolamento, che deve essere allegato alla domanda di registrazione del marchio collettivo”.

³⁸¹ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p.336. Su tale rapporto di adeguatezza si veda anche SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 285

Dal punto di vista procedurale, per il marchio di certificazione nazionale, esso deve essere depositato presso l'UIBM unitamente alla domanda di registrazione. Mentre, per il marchio di certificazione UE può essere depositato fino a due mesi dopo il deposito della domanda, presso l'EUIPO³⁸².

Detto atto costituisce la fonte di un vincolo obbligatorio tra il titolare della registrazione e l'utilizzatore, imponendo a quest'ultimo di impiegare il marchio in conformità alle prescrizioni in esso stabilite³⁸³.

Per quanto riguarda il contenuto del regolamento d'uso del marchio di certificazione, l'art. 157, comma 1-ter, c.p.i. e l'art. 17 r.e.m.UE stabiliscono che esso debba contenere: "il nome del richiedente" (lett. a)), "una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001" (lett. b))³⁸⁴, "la rappresentazione del marchio di certificazione UE (lett. c))³⁸⁵", nonché "i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione UE (lett. d))³⁸⁶".

Proseguendo, è richiesta l'indicazione delle "caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione (lett. e))³⁸⁷". Tale porzione del regolamento assume una rilevanza di non poco conto, in quanto sulla base principalmente di tale adempimento verrà effettuata la valutazione di adeguatezza del contenuto, in quanto dalle caratteristiche dei prodotti (o servizi)

³⁸² EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 3.4 stabiliscono, inoltre, che l'esame della domanda avviene in un momento successivo rispetto al deposito del regolamento d'uso.

³⁸³ BERTANI M., *Lineamenti di diritto industriale*, p. 317

³⁸⁴ Si intende, dunque, una dichiarazione che attesti il rispetto del dovere di neutralità. Quanto detto, naturalmente, si riferisce al marchio di certificazione UE, mentre l'art. 157, comma 1-ter, alla lett. b) prevede che la dichiarazione venga eseguita per attestare la conformità all'art. 11-bis.

³⁸⁵ Anche in questo caso, la norma italiana prevede solamente "la rappresentazione del marchio di certificazione".

³⁸⁶ Ancora, "i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione" per il diritto interno. Le informazioni richieste alle lett. a), c) e d) sono già presenti nella domanda di registrazione.

³⁸⁷ In questo caso, la normativa italiana non riprende per intero quella sovranazionale, limitandosi a richiedere "le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione", omettendo l'inciso "quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione".

su cui si apporrà il segno, è possibile desumere l'esatto significato attribuibile al marchio³⁸⁸.

Proseguendo, alla lett. f) è richiesta l'indicazione delle "condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni"³⁸⁹. A riguardo, Libertini sottolinea che tali condizioni d'uso non devono concretizzarsi in clausole restrittive della concorrenza³⁹⁰. Per quanto riguarda le sanzioni, è inevitabile che debbano essere definite in modo puntuale, consentendo all'utilizzatore autorizzato di figurarsi con certezza le sanzioni azionabili dal titolare in caso di inosservanza delle prescrizioni.

Gli ultimi due adempimenti richiesti dalla legge consistono nell'indicazione delle "persone autorizzate a usare il marchio di certificazione" (UE o nazionale) (lett. g)), di cui si è ampiamente trattato in merito all'operatività del principio della "porta aperta", e delle "modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione" (lett. h))³⁹¹, di cui si vedrà nei paragrafi successivi.

Dall'esame del contenuto del regolamento d'uso si evince come la sua importanza travalichi la dimensione prettamente burocratica, in quanto esso "rivela l'esistenza di ulteriori condizioni implicite al dato definitorio, eppure altrettanto essenziali per la concezione normativa del marchio di certificazione"³⁹². Mentre la fattispecie astratta tipizzata dal legislatore si limita a delineare la funzione d'uso del segno, tale atto di autoregolamentazione, attraverso la previsione di specifici presidi operativi e di controllo, riesce a dare

³⁸⁸ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 486, "La valutazione di adeguatezza del contenuto è [...] delicata perché [...] si pone un problema generale di significatività e non decettività dell'entità che saranno oggetto di certificazione".

³⁸⁹ L'art. 157, comma 1-ter, c.p.i. si differenzia leggermente, richiedendo "le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari".

³⁹⁰ LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, p. 508, fornisce alcuni esempi, quali "un eventuale divieto di pubblicità comparativa fra gli operatori che usano il marchio collettivo, o regole di contingentamento della produzione, o di divieto di produzione di merci diverse da quelle coperte dal marchio collettivo, però in concorrenza con queste nella domanda dei consumatori, ecc."

³⁹¹ "Modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione" per la normativa italiana.

³⁹² CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 314

concreta attuazione alla funzione di garanzia qualitativa propria del marchio di certificazione. Inoltre, osservando gli adempimenti prescritti, il titolare dichiara di assumere a tutto tondo detti impegni gestori³⁹³.

Come osserva Calabrese, “nonostante il regime di impegno più stringente³⁹⁴, il marchio di certificazione – al pari del marchio collettivo – non giunge all'estremo opposto di una rigidità inflessibile”. In altre parole, il regolamento d'uso, in un momento successivo alla registrazione, può subire delle modifiche³⁹⁵ da parte del titolare, nel rispetto degli obblighi generali di trasparenza informativa verso il mercato³⁹⁶.

Tale possibilità del resto è indubbia, in quanto espressamente prevista dalla normativa sia interna, all'art. 11-*bis*, comma 2, c.p.i., sia sovranazionale, all'art. 88 r.m.UE. La norma italiana dispone che le proposte di modifica debbano essere trasmesse, a cura del titolare, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché ne sia curata l'annotazione nella raccolta dei titoli di proprietà industriale (disciplinata dall'art. 185 c.p.i.). Sul piano comunitario, l'art.88 r.m.UE. prevede, in aggiunta, che le modifiche non vengano menzionate nel registro qualora il regolamento d'uso novellato risulti contrario alle disposizioni dell'articolo 84, norma cardine sui requisiti del regolamento stesso, ovvero determini l'insorgere di uno degli impedimenti di cui all'articolo 85, integrando una causa ostativa alla registrazione.

La circostanza che ogni modifica sostanziale di tale documento sia subordinata al vaglio e all'approvazione dell'ufficio registrante dimostra come in fondo, il regolamento d'uso sia sottratto alla libera disponibilità del titolare e all'ambito

³⁹³ Cfr. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 318

³⁹⁴ S'intende rispetto ai marchi individuali.

³⁹⁵ Naturalmente le modifiche al regolamento d'uso del marchio di certificazione possono essere anche peggiorative dello standard qualitativo così certificato, “purché trattasi di modifiche regolari e trasparenti, fermo il limite di non decettività agli occhi del pubblico da estendersi al messaggio di garanzia qualificata così comunicato dal segno”. CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 318

³⁹⁶ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 338. In tal senso anche LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 486, che si dimostra a favore dell'attribuzione dello *ius variandi* in capo al titolare del marchio di certificazione.

della mera autonomia privata, risultando assistito da precisi limiti ostativi posti anche a pena di decadenza. Ciò rivela la presenza di un primario interesse pubblicistico alla base dell'impianto regolamentare. Nello specifico, la sottoposizione sia dei requisiti costitutivi del segno sia dei profili contenutistici del regolamento ad un medesimo controllo di legittimità, affidato direttamente all'Autorità, evidenzia come la disciplina del marchio di certificazione poggi su elementi strutturali ritenuti dall'ordinamento inderogabili e imperativi per il perseguimento delle finalità dell'istituto³⁹⁷.

Concludendo, la disciplina del regolamento d'uso evidenzia come l'ordinamento riconosca al titolare un certo margine di modifica del relativo contenuto, purché tale potere non comprometta la coerenza funzionale del sistema di certificazione. La variabilità dello schema certificativo è, infatti, ammissibile soltanto entro limiti tali da preservare l'affidabilità della certificazione³⁹⁸.

6.2. La neutralità del titolare del marchio di certificazione tra dovere di indipendenza e poteri di controllo.

Nel corso di questo lavoro si è potuto osservare più volte come il marchio di certificazione si fondi sulla terzietà e indipendenza³⁹⁹ del titolare. In particolare, al § 2 del presente capitolo, si è preliminarmente affermato come il certificatore non debba essere espressione di interessi di categoria comuni alle imprese certificate⁴⁰⁰.

³⁹⁷ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 318

³⁹⁸ CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, p. 339

³⁹⁹ CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, in *AIDA*, 2024, p. 139, osserva che l'attività di certificazione, intesa quale attività economica, è disciplinata dall'art. 25, Dir. CE 123/2006. Essa prevede che "I prestatori che forniscono servizi di certificazione" possono essere "assoggettati a requisiti che li obblighino a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse" a discrezione dei legislatori nazionali, "nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità"; qualora, invece, si ammetta la condizione multidisciplinare della certificazione, devono comunque essere "evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività" e "garantite l'indipendenza e l'imparzialità che taluna attività richiedono". Tuttavia, nella legislazione italiana, la trasposizione meccanica ed imperfetta di tale dato normativo ha dato luogo ad una lacuna dal punto di vista della disciplina della tutela dell'indipendenza.

⁴⁰⁰ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 294

Tale caratteristica è sancita dall'art. 83, paragrafo 2, Regolamento UE 1001/2017, il quale dispone che “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”, e dall'art. 11-*bis* c.p.i. che, analogamente, sancisce: “le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”.

Le norme utilizzano una formulazione “in negativo”, individuando un novero di attività considerate non compatibili con la “conduzione di uno schema certificativo”⁴⁰¹. Per quanto tale formulazione possa far ritenere che il requisito debba essere letto in termini di eccezione, la sua strutturazione per via negativa non è sinonimo di eccezionalità, bensì è la cifra espressiva tipica del principio di indipendenza alla cui tutela la norma preordinata⁴⁰².

L'impostazione suddetta è ripresa dell'EUPO⁴⁰³, che esclude il rispetto del requisito di neutralità nei casi in cui l'ente certificatore ricopra contestualmente il ruolo di fornitore delle materie prime destinate all'impiego da parte degli utilizzatori del marchio. In un simile scenario, infatti, l'organismo di certificazione finirebbe paradossalmente per attestare caratteristiche qualitative che derivano in modo diretto dall'impiego dei medesimi materiali da esso stesso commercializzati⁴⁰⁴.

Tale sovrapposizione di ruoli determina un evidente conflitto di interessi: l'ente certificatore si troverebbe nella posizione di “selezionare” i prodotti idonei alla

⁴⁰¹ CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, p. 150

⁴⁰² CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, p. 150

⁴⁰³ EUPO, Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 4.

⁴⁰⁴ LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 496

certificazione, definendo in autonomia quali criteri tecnici richiedere e in quali misure applicarli. Di conseguenza, si instaurerebbe con i beneficiari del segno distintivo un rapporto di comunione di interessi economici e commerciali, del tutto incompatibile con la terzietà dell'organismo di controllo⁴⁰⁵.

La neutralità e l'imparzialità non costituiscono meri requisiti formali, bensì la vera e propria colonna portante dell'istituto del marchio di certificazione. La funzione giuridica ed economica di questa tipologia di segno risiede totalmente nella garanzia obiettiva che esso offre al mercato circa determinate caratteristiche dei beni o servizi contrassegnati⁴⁰⁶. Qualora la terzietà del garante venisse meno, il marchio perderebbe la sua idoneità informativa, vanificando la tutela della fede pubblica e la trasparenza al mercato⁴⁰⁷. Sul tema, Elena Bellisario osserva, infatti, la “insufficiente indipendenza e separatezza tra soggetti certificati, certificatori e certificatori dei certificatori” costituisce una

⁴⁰⁵ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 294. Sul tema, anche BIXIO M. L., *Blockchain, tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto industriale*, 2023, p. 121

⁴⁰⁶ CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, p. 147, “poiché il modello economico della certificazione di mercato poggia sull'uso di segni che comunichino la conformità del prodotto o servizio allo schema proposto, il marchio diviene un valido riferimento normativo per regolamentare non solo i diritti esclusivi sui segni in questione, ma anche l'accesso soggettivo alla privativa stessa e, conseguentemente, le condizioni d'esercizio dell'attività imprenditoriale presupposta”.

⁴⁰⁷ Cfr. ZANARDO A., *I marchi “di rete”. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2021, pp. 709-710. L'Autrice, applicando il principio di neutralità del titolare del marchio di certificazione al contratto di rete, distingue fra rete-soggetto e rete-contratto. Con la prima ci si riferisce alla rete che, dotata di un fondo comune e di una sede, acquista un'autonomia e distinta soggettività giuridica tramite l'iscrizione al Registro delle Imprese. Essa è legittimata a registrare un marchio di certificazione e concederlo in uso ai retisti, a condizione di essere un centro di imputazione autonomo che non svolga essa un'attività economica nel mercato di riferimento. Con la seconda, invece, si intende un accordo di natura esclusivamente contrattuale, che non crea un ente distinto e autonomo rispetto alle imprese che vi aderiscono. Tale forma è, di regola, incompatibile con il marchio di certificazione: facendo capo l'eventuale marchio al complesso al complesso dei partecipanti o all'impresa capofila, si violerebbe il dovere di neutralità, perché il titolare finirebbe per certificare direttamente propri prodotti o servizi o farebbe capo a soggetti con un interesse economico diretto nello stesso mercato. In tema di soggetti legittimati nel rispetto del dovere di neutralità, si veda anche CUSA E., *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, p. 640. L'autore applica tale principio nei gruppi bancari e, in particolare, nel credito cooperativo. Poiché il titolare del marchio di certificazione non può erogare i servizi da esso garantiti, gli enti preposti alla revisione cooperativa possono assumere la titolarità del marchio e svolgere la funzione di controllori delle qualità del servizio offerto dalle BCC affiliate, previa predisposizione del regolamento d'uso.

delle principali cause di disfunzione del mercato nell'ambito dei sistemi di certificazione⁴⁰⁸.

Calabrese, a tal proposito, afferma che la portata del requisito di neutralità non deve essere circoscritta alle sole ipotesi di sovrapposizione diretta tra l'attività oggetto di certificazione e l'attività produttiva preclusa al titolare. Al contrario, tale requisito va elevato a principio generale: ne consegue un'estensione del divieto in senso settoriale, capace di abbracciare l'intera filiera coinvolta nell'offerta dei beni o servizi certificati e contrassegnati. Ciò sul presupposto che anche una partecipazione indiretta alla catena produttiva risulterebbe rilevante per pregiudicare l'indipendenza⁴⁰⁹.

La dottrina si interroga sul rispetto del requisito di neutralità nell'eventualità in cui venga riconosciuta una qualche forma di coinvolgimento dei soggetti certificati, in particolare, se le associazioni possano essere legittimate a registrare marchi di certificazione (in quanto già legittimate a registrare marchi collettivi)⁴¹⁰. La questione troverebbe la sua soluzione permettendo all'associazione di registrare un marchio di certificazione a patto che questo non venga concesso in uso ai propri membri⁴¹¹.

Occorre inoltre evidenziare come l'attività di controllo non debba necessariamente essere esplicitata in via diretta dal titolare del marchio di certificazione, il quale può legittimamente delegarla ad un soggetto terzo. Tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solamente nel caso in cui sia adempiuto l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sul suo operato⁴¹² e qualora la

⁴⁰⁸ BELLISARIO E., *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, p. 1019

⁴⁰⁹ CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, p. 151

⁴¹⁰ La legittimazione è ammessa da LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 496. Contra SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, nt. 26.

⁴¹¹ Sul tema, si ritiene non essere condivisibile la ricostruzione di LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 496, secondo il quale “se l'associazione opta per il marchio di certificazione, potrà poi distinguere tra utilizzatori soci e non soci”.

⁴¹² SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 294-295; LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, pp. 497-498. In tal senso anche EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 2.1

delega sia prevista e disciplinata con precisione all'interno del regolamento d'uso⁴¹³.

Sarti riconosce l'indipendenza anche laddove il controllo delle caratteristiche qualitative certificate sia affidato a laboratori esterni “secondo procedure che garantiscano l'anonimato delle imprese certificate o comunque ogni assenza di conflitto di interessi [...] e conformi agli standard definiti da associazioni nazionali e internazionali (UNI, CEN, ISO)⁴¹⁴”.

6.3. Il vaglio dell'Ufficio marchi in fase di registrazione

Nel primo capitolo è stato evidenziato il dibattito relativo all'ampiezza del margine di discrezionalità da attribuire all'Ufficio Marchi in sede di verifiche in fase di registrazione, esponendo le ragioni a sostegno dei diversi orientamenti e lasciando la questione aperta. Giunti a questo punto della trattazione, appare opportuno riprendere il tema per giungere a una soluzione interpretativa. L'assetto delineatosi con la riforma del 2019 sembra, per una parte della dottrina⁴¹⁵, superare le incertezze precedentemente esaminate, muovendosi verso un riconoscimento di un maggior margine di discrezionalità in capo all'ufficio già nella fase di esame della domanda. Nello specifico, l'art. 170, comma 1, lett. a), c.p.i., sancisce che “l'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare se può trovare applicazione l'articolo 1-bis”.

⁴¹³ Si è visto, infatti, che alla lett. h) dell'art. 157, comma 1-ter, c.p.i., è previsto l'obbligo di inserire “le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione”.

⁴¹⁴ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 294-295. In tal senso, BIXIO M. L., *Blockchain, tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto industriale*, 2023, p. 122, propone un'interessante prospettiva basata sul superamento del problema dell'arbitro umano e della parzialità del titolare delegando la fase di controllo alla tecnologia *blockchain*. Secondo questa ricostruzione, l'impiego di uno *smart contract* all'interno di una rete *permissionless* consentirebbe di determinare *ex ante* i requisiti necessari per l'ottenimento del marchio, rendendo del tutto automatica e trasparente la concessione d'uso ai propri richiedenti. L'assenza di un'autorità centrale e la natura decentralizzata della *blockchain* permetterebbero così di azzerare i rischi di favoritismi o di estorsione del mercato associati alla discrezionalità del titolare.

⁴¹⁵ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 299- 300. Contra, M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, p. 487.

In questa prospettiva, dal dettato normativo pare potersi desumere che l'esame dell'UIBM non debba arrestarsi al mero riscontro dei requisiti formali della domanda. Superata tale fase preliminare, l'Ufficio è chiamato ad accertare la sussistenza di un'eventuale difformità tra la qualificazione formale del segno come marchio di certificazione e la funzione che esso è in concreto idoneo a svolgere, così come emerge dalla descrizione e dalle modalità di utilizzo presentate nella domanda di registrazione⁴¹⁶.

Ove l'esame riveli una inadeguatezza della domanda, l'Ufficio non può procedere all'immediato rigetto della stessa. La disciplina procedurale impone all'UIBM di formulare specifici rilievi al richiedente, accordandogli un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni⁴¹⁷. Soltanto allo sperare di tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o l'Ufficio ritenga le argomentazioni offerte inidonee a superare le criticità riscontrate, la domanda verrà respinta in tutto o in parte⁴¹⁸.

Tale meccanismo procedimentale assume un rilievo centrale in quanto offre al richiedente, la cui istanza si è stata valutata come inidonea, la possibilità di emendare e conformare il regolamento d'uso alle prescrizioni dell'UIBM. In tal modo, il dialogo fra il richiedente e l'Ufficio permette di sanare i profili di difformità emersi prima che si giunga al definitivo rifiuto della registrazione⁴¹⁹.

Diverso è, invece, il regime previsto per il marchio di certificazione UE. In questo sistema, la rilevata inadeguatezza del regolamento d'uso non consente la

⁴¹⁶ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 299.

⁴¹⁷ Art. 173, comma 1, c.p.i.: "I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione".

⁴¹⁸ Art. 173, comma 7, c.p.i.: "Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte".

⁴¹⁹ Il quadro normativo ora delineato si concilia perfettamente con il regime di nullità delineato dall'art. 25, comma 1-bis c.p.i., in base al quale "Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2".

presentazione di modifiche isolate, ma impone la presentazione la presentazione dell'intero documento modificato e sostituito *ex novo*⁴²⁰.

Una soluzione contraria si porrebbe in palese contrasto con la *ratio* della disciplina. Non vi sarebbe alcuna logica nel permettere il ravvedimento del titolare, mediante la revisione del regolamento d'uso, al fine di sanare un marchio già concesso ed evitarne la nullità, privando invece il richiedente dello stesso strumento di adeguamento nella fase preventiva del deposito, quando il marchio non è ancora registrato.

Qualora, al contrario, il richiedente decidesse di non apportare le modifiche richieste o le integrazioni presentate vengano ritenute inidonee dall'Ufficio, la domanda di registrazione andrà incontro il definitivo rigetto, ai sensi dell'art. 173, comma 7, c.p.i. Ove invece il marchio fosse stato erroneamente concesso in assenza dei requisiti necessari, esso sarà esposto alla sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), c.p.i.

Sarti, inoltre, sostiene l'esatta corrispondenza del quadro normativo domestico con l'art. 28, paragrafo 3, della Direttiva marchi, la quale statuisce che “gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 4, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda”⁴²¹.

Dunque, in linea generale, la disciplina in tema di controlli effettuati dall'Ufficio dimostrerebbe, secondo la dottrina richiamata, l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Autorità. Tale impostazione permetterebbe all'UIBM di effettuare un vaglio circa l'effettivo assolvimento della funzione di garanzia qualitativa da parte del marchio di cui si chiede la registrazione.

⁴²⁰ Cfr. EUIPO, *Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'unione europea*, Parte B, Sez. 4, Cap. 16, § 5.3.2, in base al quale “il richiedente deve presentare regolamenti d'uso nuovi e completi. L'Ufficio valuterà quindi se l'obiezione può essere superata grazie al contenuto del nuovo testo”.

⁴²¹ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 299-300

6.4. La patologia del marchio di certificazione: rifiuto della domanda, nullità e decadenza.

Le vicende patologiche del marchio di certificazione costituiscono, in ultima analisi, la massima estrinsecazione della funzione di garanzia qualitativa che esso è chiamato a svolgere. Anche sotto tale profilo, l'intervento del legislatore è guidato dalla volontà di garantire una perfetta corrispondenza tra la qualificazione formale del titolo registrato e la funzione economica concretamente assolta dal segno sul mercato⁴²².

A tal fine, la disciplina del marchio di certificazione affianca alle cause generali di rifiuto, nullità e decadenza, valevoli per la generalità dei segni distintivi, specifiche figure di invalidità. Tali fattispecie sono espressamente preordinate a preservare l'affidamento dei consumatori e, in generale, l'affidabilità del sistema di attestazione, sanzionando con l'espulsione dal mercato quei segni che difettino della capacità di veicolare informazioni veritiere⁴²³.

La difformità tra qualificazione formale e funzione sostanziale del marchio può emergere in due diversi momenti: al momento del deposito, derivante dalla natura della domanda e del regolamento d'uso ad essa allegato; oppure in un secondo momento, qualora la prassi applicativa del segno si discosti dall'assetto regolamentare, pur formalmente ineccepibile, presentato in sede di domanda. Nel primo caso, l'Ufficio è tenuto a rifiutare la registrazione e, qualora il titolo sia stato comunque concesso, lo stesso risulterà affetto da un vizio di nullità. Nella seconda ipotesi, invece, si configurano tipicamente le fattispecie di decadenza dai relativi diritti⁴²⁴.

Si procederà ora ad analizzare la prima ipotesi. Anzitutto, rileva l'art. 85, par. 1, r.m.UE, il quale stabilisce che “oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 41 e 42, la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 83 e all'articolo 84, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o

⁴²² SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 299-300

⁴²³ La tutela del consumatore è un tema profondamente sentito nel contributo di ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, 2017

⁴²⁴ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 299

al buon costume”. Gli articoli richiamati, 83 e 84, disciplinano i requisiti imprescindibili per la registrazione di tali marchi, ossia l’obbligo di neutralità per il richiedente, la necessaria allegazione del regolamento d’uso e gli adempimenti ad esso connessi.

Di conseguenza, il marchio risulterà affetto da nullità⁴²⁵, ad esempio, qualora il titolare non offra adeguate garanzie di imparzialità, oppure laddove il regolamento d’uso delinea in modo opaco o insufficiente le modalità e i criteri di controllo sui prodotti o servizi oggetto di certificazione⁴²⁶.

Proseguendo, il secondo paragrafo dell’art. 85 prevede che “la domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”. La norma non è stata testualmente ripresa nella Direttiva marchi con riferimento ai marchi di certificazione, bensì il principio viene espressamente positivizzato nell’art. 31.2 con riferimento ai marchi collettivi. Tuttavia, non è dubbio che anche per i marchi di certificazione deve valere un principio analogo; sarebbe illogico, infatti, “ipotizzare che un marchio di certificazione possa sembrare un marchio collettivo o individuale, perdendosi in tal modo anche il valore e comunicazionale del marchio collettivo⁴²⁷”.

Tale principio è stato incorporato dal legislatore italiano in una maniera che Sarti definisce “criptica” all’art. 14, lett. b), c.p.i., nel quale si preclude la registrazione di segni idonei a ingannare il pubblico (fra l’altro) “sulla tipologia di marchio”, riferendosi proprio all’eventualità che il segno non sembri un marchio collettivo o di certificazione. In questi casi, infatti, l’Ufficio potrà rifiutare la registrazione del marchio sulla base dell’art. 170, comma 1, lett. b), c.p.i. e la registrazione,

⁴²⁵ ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, pp. 51-52. La sanzione di nullità per originario difetto dei requisiti stabiliti dal regolamento d’uso o per mancanza delle garanzie di neutralità trova il proprio fondamento normativo nell’art. 25, comma 1, lett. b) per il marchio nazionale.

⁴²⁶ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 299.

⁴²⁷ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 300

eventualmente già concessa, sarebbe viziata da nullità, in base all'art. 25, comma 1, lett. b).

Si ritiene, pertanto, che la disposizione nazionale debba essere interpretata in modo conforme alle corrispondenti disposizioni europee e, in particolare, alla disciplina dettata dall'art. 85, par. 2, r.m.UE, per i marchi di certificazione UE⁴²⁸.

Come precedentemente affermato⁴²⁹, la domanda di registrazione non può essere respinta qualora il richiedente si conformi alla disciplina del marchio di certificazione, emendando il regolamento d'uso. La medesima facoltà di modifica è, inoltre, riconosciuta quando la nullità del marchio intervenga in un momento successivo alla registrazione.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'eventualità in cui il marchio di certificazione sia validamente registrato e si verifichi un'incongruenza fra qualifica formale e funzione sostanziale, generata dall'effettivo utilizzo del marchio nella prassi, ricorreranno le specifiche ipotesi di decadenza previste per il marchio di certificazione.

Il legislatore europeo si è espresso attraverso l'art. 91 r.m.UE., nel quale si prevede che il marchio di certificazione UE è soggetto a decadenza quando non è più soddisfatto il requisito di neutralità posto in capo al titolare (lett. a))⁴³⁰, oppure se “il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio di certificazione UE rischia di indurre in errore il pubblico” circa il carattere o il significato del segno (lett. c)).

La norma europea sembrerebbe, dunque, riferirsi all'eventualità in cui “il carattere del marchio, pur desumibile dalla registrazione, venga “mascherato” dalle concrete modalità della sua utilizzazione⁴³¹”, prevedendo la decadenza. Tale scenario potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui il titolare non

⁴²⁸ Cfr. L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 27 ss. e SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 300

⁴²⁹ Cfr. *supra*, § 6.

⁴³⁰ Art. 91, lett. a) r.m.UE., che richiama, al riguardo, l'art. 83.2.

⁴³¹ SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 300-301

rispetti il principio della “porta aperta”, sia per evitare costi di gestione eccessivi, sia per beneficiare della concorrenza fra le imprese che usano il marchio.

L’adattamento della disciplina europea all’interno dell’ordinamento italiano sembra essere difettosa⁴³², in quanto all’art. 14, comma 2, c.p.i non viene fatto alcun riferimento ad un inganno “sulla tipologia del marchio”, come, invece, succede nel primo comma, dedicato al rifiuto della registrazione da parte dell’UIBM per vizio originario.

In ogni caso, sarebbe illogico ritenere che l’inganno sulla natura del marchio possa impedire la registrazione (o causarne la nullità), ma non porti alla decadenza se la stessa ingannevolezza si verifica solo in un secondo momento. Di conseguenza, la decadenza del marchio di certificazione nazionale si ritiene riconducibile alla clausola generale di cui all’art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i., la quale commina la perdita del titolo ove questo sia divenuto idoneo a decipere il pubblico⁴³³.

Più lineare sarà, invece, la trattazione dell’art. 91, lett. b) r.m.UE, trasposto in ambito domestico all’art. 14, comma 2, lett. c), c.p.i. Le due norme, speculari, comminano la decadenza del marchio qualora “il titolare non adott[i] misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio di certificazione [...] che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d’uso della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro”.

Si tratta, in altri termini, di tutte quelle ipotesi in cui il titolare omette di esercitare il potere di sorveglianza sull’impiego del marchio di certificazione da parte degli utilizzatori, tralasciando l’esecuzione dei controlli prescritti sui prodotti o servizi

⁴³² Tale omissione sembra derivare da un recepimento incompleto della Direttiva marchi, il cui art. 35, lett. b), prevede espressamente la decadenza laddove l’uso del marchio collettivo induca in errore il pubblico ai sensi dell’art. 31, par. 2, ossia sul suo carattere o significato e sulla sua specifica tipologia. In tal senso, ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 27 ss. e SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, pp. 301-302

⁴³³ ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, p. 29; SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, p. 302.

offerti ovvero, pur avendo accertato talune violazioni⁴³⁴, si astenga dall'irrogare le sanzioni contemplate nel regolamento d'uso.

Tuttavia, la decadenza del titolo potrà essere evitata “dimostrando di aver posto in essere tutte le misure necessarie ad evitare usi incompatibili⁴³⁵”, a nulla rilevando che tali presidi si siano rivelati, *ex post*, inidonei.

Infine, l'art. 91, lett. d) r.m.UE, sanziona con la decadenza l'eventualità in cui una modifica del regolamento d'uso, non rilevata dall'EUIPO, confligga con la disciplina del marchio di certificazione, fatta salva la facoltà del titolare di sanare la difformità mediante un nuovo intervento emendativo. Pur difettando di un espresso riscontro nella legislazione interna, la fattispecie è ascrivibile alla figura dell'illiceità sopravvenuta di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) c.p.i.

⁴³⁴ ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 599.

⁴³⁵ ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, p. 599

Conclusioni

La disamina finora effettuata permette di delineare un bilancio orientato sul ruolo e sull'efficacia dei marchi di certificazione all'interno del sistema dei segni distintivi.

In linea generale, si tratta di un istituto dalle grandi potenzialità in quanto dotato di un'architettura tale da poter veicolare ai consumatori informazioni circa la qualità e le caratteristiche dei prodotti o servizi immessi nel mercato. Esso trasforma tali caratteristiche invisibili del prodotto in elementi percepibili e valutabili immediatamente al momento dell'acquisto, valorizzando al contempo le imprese virtuose. Esso, così operando, si inserisce perfettamente nel contesto della crescente domanda di trasparenza da parte del pubblico.

Tuttavia, il principale punto di criticità dell'istituto⁴³⁶ sembra risiedere nelle modalità di attuazione della Direttiva UE 2015/2436 all'interno dell'ordinamento italiano. L'impianto delineato dal legislatore dell'Unione si presentava già di per sé scarno ed essenziale; a ciò si è aggiunta l'inerzia del legislatore italiano, il quale non ha apportato alcuna integrazione volta a creare un quadro organico dedicato al marchio di certificazione, costringendo l'interprete a ricorrere, in via residuale, alla disciplina del marchio di impresa individuale. Dunque, si ritiene sarebbe stato più opportuno seguire la linea del Regolamento UE 2017/1001, che ha dettato una disciplina più approfondita per il marchio di certificazione UE.

A livello sovranazionale⁴³⁷, il marchio di certificazione UE ha evidenziato un progressivo consolidamento sul piano pratico rispetto al marchio collettivo UE: nel 2024 sono state presentate 93 domande per il marchio di certificazione UE, a fronte delle 73 presentate per il marchio collettivo UE (su un totale di 180.581 depositi), mentre nel 2025 le istanze di certificazione sono salite a 120 contro le 97 di marchio collettivo UE (su 190.987 complessive). Solo nel 2026 è stata temporaneamente registrata un'inversione di tendenza in favore di questi ultimi.

⁴³⁶ Per un'analisi circa i punti di criticità del sistema dei marchi di certificazione nel Regno Unito, si veda MOGYOROS A., *The inconsistent reality of certifying trade marks: how certification marks are falling their truth ideals*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 56, 2025, pp. 91-114

⁴³⁷ Cfr. www.euipo.europa.eu

Ben diverso è il panorama interno all'ordinamento giuridico italiano⁴³⁸, dove l'accoglienza dell'istituto a sette anni dalla riforma, appare ancora residuale. I dati UIBM mostrano infatti una netta prevalenza del marchio collettivo a scapito del marchio di certificazione. Nel 2024 si sono avute 65 domande di certificazione contro le 165 per il marchio collettivo (su 64.610 depositi totali); nel 2025 le istanze di certificazione sono scese a 29 contro le 161 per il marchio collettivo (su 68.783 totali), e il dato parziale del 2026 ne conferma il carattere marginale con 14 domande a fronte di 108 (su 47.287 istanze). Dopo il picco registrato nel 2020 di 137 istanze per i marchi di certificazione⁴³⁹, il mercato nazionale sembra dunque confermare un orientamento prudente. Tuttavia, uno sguardo più approfondito al dato empirico rivela l'inizio di un "percorso virtuoso di valorizzazione" delle risorse e tipicità locali, guidato proprio dagli enti pubblici territoriali quali attori centrali di coordinamento e di rilancio dell'immagine produttiva del territorio⁴⁴⁰.

⁴³⁸ Cfr. www.statistiche.uibm.gov.it

⁴³⁹ Si tenga presente che, nonostante nell'anno successivo all'introduzione del segno esso abbia avuto un particolare picco di successo, il numero delle istanze è comunque inferiore rispetto a quelle depositate per il marchio collettivo nello stesso anno.

⁴⁴⁰ Cfr. CERRATO S.A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, p. 143, di cui sono anche le parole fra virgolette.

Bibliografia

- ALBERTINI L., *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019
- AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 403-413
- BELLISARIO E., *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e responsabilità*, 2011, pp. 1017-1023
- BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 31-34
- BERTANI M., *Segni distintivi e indicazioni di qualità*, in *Lineamenti di diritto industriale*, Cedam, Padova, 2024, pp. 317-326
- BIXIO M. L., *Blockchain, tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto*
- CALABRESE B., *Gli assetti organizzativi dell'ente certificatore nella disciplina dei marchi di certificazione*, in *AIDA*, 2024, pp. 127-160
- CALABRESE B., *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021
- CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, commento a Corte UE, 11 aprile 2019, C-690/17, caso OKO Test Verlag GmbH, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, pp. 401-422
- CALBOLI I., *The Combined Use of Trademarks or Service Mark with Certifications Marks or Collective Marks*, in WILKOF N., BASHEER S., CALBOLI I. (a cura di) *Overlapping Intellectual property Rights*, Oxford, 2023, pp. 475-504
- CERRATO S. A., *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, pp. 261-305
- CERRATO S. A., *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 117-151

CHON M., *Marks of Rectitude*, in 77 *Fordham Law Review* 2311, 2009, pp. 1-43

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, UTET, Torino, 1972, pp. 38-54

CUSA E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, pp. 3-21

CUSA E., *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, 2018, pp. 623-650

DE LUCA G., *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2025, pp. 362-382

DI CATALDO V., *Marchi collettivi, denominazioni di origine, indicazioni di provenienza*, in *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 161-170

DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, pp. 5-18

FLORIDIA G., *Commento alla Nuova Legge Marchi*, in *Il corriere giuridico*, 1993, pp. 268-276

FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, pp. 5-17

FRANCESCHELLI R., *Ancora sui marchi di selezione, promozione e raccomandazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1980, pp. 3-26

FRANCESCHELLI R., *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1976, pp. 239-250

FRANCESCHELLI R., *L'emergere di nuovi tipi di marchi*, in *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, pp. 205-210

FRANCESCHELLI R., *Ritorno dei marchi di qualità?*, in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 513-517

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi collettivi*, in *Studi riuniti di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 519-536

GALGANO F., *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 9

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, in BONELLI F., BUONOCORE V., COSTI R., FERRO-LUZZI P., GAMBINO A., JAEGER P. G. (a cura di) *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 110-150

GALLI C., *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, pp. 229 ss.

GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto industriale*, 2020, pp. 95-102

GHIDINI G., *Il marchio come strumento di informazione e di concorrenza*, in *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 313-316

GHIDINI G., *La tutela dell'affidamento del pubblico rispetto all'informazione merceologica eventualmente convogliata dal marchio*, in *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 341-347

GIUDICI S., *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2016, pp. 158-171

GONZALES M. A. M., *Collective, guarantee and certification marks and Gls: connections and dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. VII, 2012, pp. 251-263

IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, in *Il Diritto industriale*, 2014, pp. 338-344

LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 37-42

LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P. L., CORONA S., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Pirola, Milano, 1995, pp. 21-25

LIBERTINI M., *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, pp. 342-358

LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, pp. 470-510

LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2019, pp. 466-501

MAGELLI S., *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Il Diritto industriale*, 2017, pp. 203-208

MAGNANI P., *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Rivista delle Società*, 2013, pp. 726-748

MANGINI V., *Il marchio collettivo*, in *Il marchio e altri segni distintivi*, in *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, diretto da GALGANO F., vol. V, Cedam, Padova, 1982, pp. 124-145

MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 95-129

MARCHETTI P., UBERTAZZI L. C. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2016, pp. 146-152

MASI P., *Il marchio collettivo*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 71-94

MAURO M., *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari, tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni di origine. Prime riflessioni a margine dell'art.11 bis del Codice della proprietà industriale*, in

CARMIGNANI S., LUCIFERO N. (a cura di) *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 565-595

MOGYOROS A., *The inconsistent reality of certifying trade marks: how certification marks are falling their truth ideals*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 56, 2025, pp. 91-114

MUSSO A., *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in (a cura di) DE NOVA G., *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 295

OLIVIERI G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o certificazione*, in *AIDA*, 2017, pp. 42-57

QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1992, pp. 126-135

RAINONE A., *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, in *Il Diritto Industriale*, 2023, pp. 33-49

RICOLFI M., *Indagini demoscopiche, percezione del pubblico interessato e consumatore medio nel diritto dei marchi*, in *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 655-681

RICOLFI M., *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in AJANI G., GAMBARO A., GRAZIADEI M., SACCO R., VIGORITI V., WAELBROECK M., (a cura di) *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Jovene, Napoli, 2011, pp. 743-767

RICOLFI M., *I marchi. Nozione. Fonti. Funzione*, in *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 1-20

RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 183-199

RICOLFI M., *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P., *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 82 e pp. 176-177

RICOLFI M., *I marchi. Nozione. Fonti. Funzione*, in *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 11-30

RICOLFI M., *Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche*, in *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 1753-1826

ROMANO R., *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, dicembre 2017

ROMANO R., *I segni di qualità ideologica*, in *AIDA*, 2015, pp. 326-341

SALZANO L., *Natura ed aspetti controversi legati all'uso dei marchi della grande distribuzione organizzata*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, pp. 471-483

SANDRI S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, Atti del Convegno "Nuovi marchi per l'Europa", Parma, 21 ottobre 2016.

SANDRI S., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il Diritto industriale*, 2005, pp. 18-22

SARTI D., *I marchi collettivi e di certificazione geografici*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2022, pp. 449-495

SARTI D., *I segni distintivi: profili generali*, in CIAN M. (a cura di) *Diritto Commerciale*, vol. I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, Torino, 2020, p. 223 ss.

SARTI D., *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, in CIAN M. (a cura di) *Diritto commerciale*, vol. I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 239-281

SARTI D., *La funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2021, pp. 649-702

SARTI D., *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2022, pp. 267-308

SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, vol. XII in UBERTAZZI L. C. (a cura di) *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea: la proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 29-167

SARZI-SARTORI F., *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1991, pp. 23-36

SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, pp. 120-125

SENA G., *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche; marchi collettivi*, in *Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 247-253

SENA G., GIUDICI S., *Nuova disciplina di brevetti e marchi*, in *Il Civilista*, 2019, pp. 5-47

SIRONI G. E., *Commento all'art.11 c.p.i. Marchio collettivo*, in VANZETTI A. (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp.161-176

SIRONI G. E., *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, pp. 359-381

SMORTO V. G., *Certificazione di qualità e normazione tecnica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, agg. II, Utet, Torino, 2003, pp. 205 ss.

SPOLIDORO M. S., *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 147-157

STELLA RICHTER M., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in MARASÀ G., MASI P., OLIVIERI G., SPADA P., SPOLIDORO

M., STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 159-200

STOPPANI V. A., *Certificazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 793 ss.

UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2016, pp. 146-152

VANZETTI A., (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013

VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M. S., *Marchi collettivi e di certificazione*, in *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 297-301

ZANARDO A., *I marchi “di rete”. Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2021, pp. 696-724