

INTRODUZIONE

Uno dei motivi per cui il nostro paese è riconosciuto a livello globale, è sicuramente il cibo. Non volendo in alcun modo avallare gli stereotipi sul cibo (ad esempio “pasta, pizza, mandolino”), tuttavia è da riconoscere l’importanza e il peso della tradizione culinaria nella cultura italiana. Tradizione che possiamo affermare affondi le sue radici in un’economia sostanzialmente agraria, che per secoli ha caratterizzato la nostra società, il nostro modo di vivere, la nostra storia.

La cucina italiana è il risultato della fusione magistrale di materie prime di eccellenza, la cui conseguenza è la presenza di sapori unici. Leggiamo continuamente sui media dell’orgoglio “made in Italy”; alla tv, alla radio si parla spesso dell’eccellenza italiana nel settore agroalimentare e di quanto questa sia a rischio e vada tutelata.

La tutela del “*made in Italy*” è quindi tutt’oggi un argomento all’ordine del giorno, di cui si discute in dottrina, in giurisprudenza, e a livello europeo ormai da diversi anni. Tutelare il prodotto d’eccellenza italiano vuol dire proteggerlo dalle imitazioni e dalle contraffazioni, ma soprattutto mettere al riparo i consumatori dal rischio insito in tali imitazioni. Vuol dire renderci immuni da pubblicità ingannevoli, indicazioni false o fallaci, darci la possibilità di scelta del prodotto sulla base di informazioni chiare ed esaustive. Largo peso, in tal senso, ha l’indicazione sulla confezione dell’origine geografica del prodotto agroalimentare.

Obiettivo del presente lavoro è individuare e comprendere l'importanza dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine geografica del prodotto, l'attenzione che il diritto agroalimentare nazionale e comunitario riserva a tal proposito, nonché la verifica della sua ammissibilità nel nostro ordinamento.

È quindi fondamentale partire con il distinguere il marchio di origine da quelli industriali e di qualità che la legislazione italiana e comunitaria prevedono e regolano. Avendo affrontato queste distinzioni, è possibile rivolgersi all'analisi delle tematiche relative alle scelte del Legislatore italiano in materia di origine e alla loro legittimità alla luce della vigente disciplina comunitaria in materia. A conclusione l'attenzione sarà focalizzata un caso di studio: la possibilità di registrare sapori come marchi.

Nella prima parte dell'elaborato trova spazio la descrizione della disciplina del marchio. Si analizzano fonti normative, definizione, funzione e requisiti del marchio procedendo con l'analisi del marchio collettivo in relazione ai segni geografici per concludere con una disamina approfondita delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Questo permette successivamente di approfondire la disciplina comunitaria dei marchi di qualità. Si analizza la ratio e gli obiettivi della normativa che il legislatore comunitario si è posto nell'ormai lontano 1992, anno in cui ha avuto inizio questo nuovo regime normativo. Si illustra poi il sistema delle denominazioni in Italia alla luce della più recente normativa dedicata, il Reg. (UE) 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, per concludere poi con la descrizione della disciplina relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari.

La trattazione continua con la disamina del marchio d'origine geografica. Distinguendo tra la normativa comunitaria e quella nazionale in materia, è facile capire le diverse posizioni assunte da un lato, in seno all'Unione Europea e dall'altro, in Italia rispetto all'indicazione in etichetta dell'origine geografica del prodotto agroalimentare. Si approfondisce la conoscenza delle scelte compiute dal legislatore nazionale, il quale si è mosso in direzione di una piena tutela del prodotto "*made in Italy*", esponendosi a numerosi richiami della Commissione Europea che ha formulato una serie di rilievi critici, in ordine alla compatibilità di alcune norme italiane con il diritto comunitario. A conclusione del capitolo si affronta la piaga della contraffazione del prodotto agroalimentare italiano. Si riflette su strumenti e mezzi attraverso cui le autorità Italiane cercano di contenere questo insidioso fenomeno. Si conclude il capitolo con la descrizione del progetto FALSTAFF, ovvero di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia.

Infine, si analizza lo studio del caso specifico: la possibilità di una tutela riservata ai sapori come marchi, alla luce della possibilità, seppure con le dovute cautele, di registrare fragranze come marchi d'impresa. Di particolare interesse è l'*excursus* giurisprudenziale in materia, che analizza a fondo il background normativo in materia.

1. IL MARCHIO COLLETTIVO: PROFILO GENERALE

1. FONTI NORMATIVE, NATURA E FUNZIONE DEL MARCHIO

Il marchio è un segno distintivo suscettibile di rappresentazione grafica che distingue i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'impresa concorrente.

I testi di legge vigenti sono gli artt. 2569-2574 c.c. e il Codice della proprietà industriale del 2005¹, nel quale sono confluite le precedenti norme in materia di marchi. Il Codice, qui d'innanzi abbreviato come c.p.i., è stato a sua volta modificato in vari punti dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 che ha dato attuazione alla direttiva europea 26 aprile 2004 CE, n. 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall'art. 15 della l. 23 luglio 2009, n. 99² e dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131³ (c.d. decreto correttivo); ed è integrato dalle norme subprimarie contenute nel regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33. A livello comunitario poiché il reg. n. 40/94 ha subito numerose e sostanziali modificazioni, per ragioni di razionalità e di chiarezza si è

¹ Il Codice della Proprietà Industriale è contenuto nel D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005, pubblicato in G.U. in data 4 marzo 2005 n. 52 in seguito modificato dal D.L. n. 35/2005, pubblicato in G.U. in data 16 marzo 2005 n. 62, e dal D.lgs 140/2006 (emanato in attuazione della Direttiva CE n. 2004/48/CE), pubblicato in G.U. in data 7 aprile 2006 n. 82.

² L. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata in G.U. in data 31 luglio 2009 n.176.

³ D.lgs n. 131 del 13 agosto 2010 pubblicata in G.U. in data 18 agosto 2010 n. 192.

proceduto alla sua ricodificazione, che è avvenuta con il reg. 26 febbraio 2009, n. 207/09, che è entrato in vigore il 14 aprile 2009. Le modalità di esecuzione sono dettate dal reg. n. 2868/95/CE 64⁴.

Nel 1992 il Consiglio della Comunità Europea ha emanato un Regolamento relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Questo Regolamento è stato poi sostituito dal Regolamento n.510/2006/CE⁵, e poi ancora dal Regolamento n. 1151/2012/UE⁶ sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. All'interno di ulteriori regolamenti⁷ è collocata la disciplina dei nomi geografici dei prodotti del settore vitivinicolo. Pur con alcune differenze, le disposizioni di questi tre regolamenti sono allineate a quelle del Regolamento n. 1151/2012.

Bisogna infine ricordare la presenza di numerose e importanti Convenzioni internazionali dedicate alla protezione della proprietà intellettuale: la prima in ordine di tempo è la Convenzione di Unione di Parigi⁸ per la protezione della proprietà industriale del 1883, che ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi. In seguito, è intervenuto l'Accordo di Madrid, e successive

⁴ Regolamento adottato in data 13 dicembre 1995, pubblicato in G.U. L. in data 15 dicembre 1995, n. 303.

⁵ Regolamento adottato in data 20 marzo 2006, pubblicato in G.U. L. in data 31 marzo 2006, n. 93.

⁶ Regolamento adottato in data 21 novembre 2012, pubblicato in G.U. L. in data 14 dicembre 2006, n. 343.

⁷ Regolamento n. 1308/13/UE, recante la disciplina della registrazione e protezione delle denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali dei vini; Regolamento n. 110/08, recante la disciplina delle indicazioni geografiche di bevande spiritose; Regolamento n. 251/14, recante la disciplina delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Gli ultimi due regolamenti non prevedono la possibilità di registrare anche delle denominazioni d'origine.

⁸ La Convenzione firmata a Parigi il 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale è riportata nel testo di cui all'Atto di revisione firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, successivamente emendato il 28 settembre 1979. Il testo di Stoccolma è stato ratificato dall'Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424, pubblicata in G.U. 19 giugno 1976, n. 160.

revisioni (1891)⁹ e il relativo Protocollo (1989)¹⁰ che, rispetto alla Convenzione di Unione di Parigi presenta un vantaggio: sostituisce al deposito plurimo dei marchi una procedura di registrazione unitaria. A tal fine è istituito un registro internazionale dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (abbreviata con l'acronimo OMPI in italiano e WIPO in inglese). La procedura prevista dall'Accordo non dà vita a un marchio unitario e valido per più Stati, ma a un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato sulla base della disciplina dei Paesi designati. L'Accordo di Nizza¹¹ del 1957 introduce una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della semplificazione della registrazione dei marchi. Infine ricordiamo il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994¹², che indica quali siano i requisiti delle domande di registrazione di marchio, di rinnovo e di annotazione del trasferimento del marchio che possono essere prescritti dagli Stati membri, proibendo al contempo la previsione di requisiti ulteriori o più rigorosi.

L'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale disciplina l'oggetto della registrazione stabilendo che *«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche purché siano atti a: a) distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità*

⁹ Ratificato dall'Italia con la l. 4 luglio 1967, n. 676, pubblicata in G.U. in data 12 agosto 1967, n. 202.

¹⁰ Ratificato dall'Italia con la l. 12 marzo 1996, n. 169, pubblicata in G.U. in data 30 marzo 1996, n. 76.

¹¹ Ratificato dall'Italia con la l. 27 aprile 1982, n. 243, pubblicata in G.U. in data 13 maggio 1982, n. 130.

¹² Ratificato dall'Italia con la l. 29 marzo 1999, n. 102, pubblicata in G.U. in data 21 aprile 1999, n. 92.

competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare».

Per quanto riguarda il diritto di esclusività, l'art. 2569 c.c. prevede che il soggetto che abbia registrato nelle forme previste dalla legge il nuovo marchio, abbia il «*diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato*».

Il segno che si intende registrare come marchio deve possedere i seguenti requisiti di validità:

- **capacità distintiva o originalità**¹³: occorre al riguardo precisare come i segni privi di carattere distintivo siano quelli divenuti di uso comune nel linguaggio o negli usi costanti del commercio, ovvero quelli costituiti dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi, o da indicazioni descrittive che si riferiscano ad essi, come ad esempio la provenienza geografica, per indicare la quale si deve ricorrere alla denominazione d'origine;
- **rappresentabilità grafica**¹⁴: il segno deve essere rappresentabile graficamente (es. disegni o parole), al fine di essere individuato con esattezza dal consumatore. In astratto il segno può essere costituito anche da una tonalità di colore, un suono (marchi uditivi), o anche una fragranza (marchi olfattivi);
- **novità estrinseca**¹⁵: il segno non deve essere stato utilizzato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui viene registrato;
- **liceità**¹⁶: il segno non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buoncostume. Non deve ingannare il pubblico, in

¹³ Art. 13 del Codice della Proprietà Industriale.

¹⁴ Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale.

¹⁵ Art. 12 del Codice della Proprietà Industriale.

¹⁶ Art. 14 del Codice della Proprietà Industriale.

particolare sulla sua provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi cui si riferisce. Il suo uso inoltre non deve costituire violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Il marchio si identifica dunque nell'insieme delle parole e/o dei segni che l'imprenditore sceglie ed utilizza per distinguere i beni o servizi che produce dai beni o servizi presenti sul mercato.

Di fatto però la sua funzione non è circoscritta al solo aspetto distintivo, dal momento che il marchio risulta fondamentale anche per "catturare" la clientela. Al momento dell'acquisto di un prodotto alimentare, infatti, il consumatore non compie solo una scelta commerciale e razionale, ma anche emotiva, proprio perché prova maggiore curiosità e interesse per un marchio piuttosto che un altro e tende ad affezionarsi. Egli assegna ad esso un determinato valore fondato su specifici requisiti qualitativi che sono riconosciuti dalla società come sinonimo di un particolare stile di vita o di una certa personalità. Il reiterarsi di tali comportamenti da parte di un numero sempre crescente di consumatori determina così una più o meno marcata fedeltà al marchio il quale, a sua volta, vede lievitare il suo valore economico.

2. LA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

L'art. 11 del Codice della Proprietà Industriale riprende l'art. 2 del Testo¹⁷ delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati¹⁸, in particolare

¹⁷ Regio Decreto 21/06/1942, n. 929.

¹⁸ Così come risulta in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. del 4/12/1992 n. 480, in attuazione della Dir. 21/12/1988, n.89/104/CEE (divenuta ora nel testo consolidato la Dir. 22/10/2008, n.2008/95/CEE).

con riguardo all'ampliamento del novero dei soggetti legittimati a registrare un marchio collettivo e alle facoltà concesse ai terzi di fare uso del nome geografico che ne formi oggetto.

A livello di marchio comunitario questa disciplina trova un parallelo in quella prevista dagli artt. 64, 65 e 71, Reg. CE n. 207/2009¹⁹, il cui contenuto sostanzialmente corrisponde, ma differisce dalla disciplina nazionale poiché nel sistema comunitario la titolarità dei marchi appartenenti a tale tipologia è riservata alle «*associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti*»²⁰ ed agli enti pubblici, mentre la disciplina nazionale prevede che i marchi collettivi nazionali possano essere concessi a tutti i «*soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*»²¹.

Il 3° comma dell'art. 11 prevede inoltre il riconoscimento automatico, e quindi la protezione in Italia dei marchi collettivi stranieri, sulla base del solo presupposto che essi siano «*registrati nel paese di origine*» e quindi a prescindere da un'ulteriore registrazione di tali marchi in Italia.

Con la disciplina dettata da tale articolo quindi²², il legislatore ha previsto accanto a quelli individuali la differente categoria dei marchi collettivi, la cui caratteristica è dovuta al fatto che il marchio collettivo «*nasce istituzionalmente per essere fatto utilizzare dal titolare a una pluralità di soggetti tra di loro indipendenti (dove il nome di marchio collettivo) e la cui precipua finalità è quella di garantire direttamente determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati*»²³. Similmente, ma in una prospettiva legata più alla tradizionale funzione di origine del marchio,

¹⁹ Regolamento adottato in data 26 febbraio 2009, pubblicato in G.U.U.E. in data 24 marzo 2009, n. 78.

²⁰ Art. 64 Reg. CE n. 207/2009.

²¹ Art. 11, 1° comma del Codice della Proprietà Industriale.

²² Art. 11 del Codice della Proprietà Industriale.

²³ Galli. *Il marchio*, in *Il diritto. Enc. Giur.* Milano 2007, pag 410 ss.

secondo la dottrina²⁴ i marchi collettivi «svolgono una funzione in gran parte diversa da quella dei marchi individuali, in quanto possono bensì avere anche una funzione di indicazione di provenienza (che peraltro non riallaccia più il prodotto e il servizio ad un'unica entità imprenditoriale, ma lo collega ad una pluralità di imprese legittimate ad usare il marchio collettivo), ma ne svolgono soprattutto una propriamente di garanzia, ed in buona sostanza di garanzia qualitativa, in quanto secondo la legge garantiscono che il prodotto o il servizio contrassegnati presentino una determinata origine, una determinata natura o una determinata qualità»²⁵.

Di fatto, le modifiche apportate a partire dal 1992 al diritto dei marchi²⁶, hanno ridimensionato fortemente le differenze tra marchi collettivi e marchi individuali, e tra marchi collettivi e nomi geografici, nel senso che si prende atto del progressivo avvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e quella dei marchi, intervenuto non solo sul lato della tutela, ma anche su quello del rilievo primario dato alla non ingannevolezza del segno (che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine ed è divenuto ora la chiave di volta del nuovo diritto dei marchi).

Così come i marchi individuali, anche i marchi collettivi comunicano l'esistenza di un'esclusiva, che non fa capo ad un singolo determinato imprenditore, ma alla pluralità di soggetti che è autorizzata ad utilizzare tale marchio; la particolarità di tale messaggio è data dal fatto che informa il pubblico sia del fatto che tutti i soggetti autorizzati si siano impegnati ad assicurare determinate qualità dei prodotti o servizi contrassegnati (che possono riguardare la provenienza, o il possesso di certi standard qualitativi, o che siano stati lavorati o resi mediante un particolare procedimento),

²⁴ Vanzetti, Di Cataldo.

²⁵ Vanzetti, Di Cataldo. *Manuale di Diritto Industriale*, 8° ed., Giuffrè Editore, Milano 2018, pag. 281.

²⁶ A partire dall'attuazione della Dir. 21/12/1988, n. 89/104/CEE, pubblicato in G.U.C.E. in data 11 febbraio 1989, n. 40.