

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
"AMEDEO AVOGADRO"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

Master in Sviluppo Locale

**Titolo: Sogno di Barbaresco tra denominazioni
geografiche, marchi collettivi e toponimi.**

Tutor Accademico: Chiar.mo Prof. Maurizio Cisi

Tutor Aziendale: Dott. Marco Morra

Candidato:
Lucia Gamalero

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

Introduzione	p. 5
Capitolo 1. Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche	
1.1 Brevi cenni sulla normativa.....	7
1.2 Le indicazioni geografiche nel Codice della Proprietà Industriale.....	9
1.3 La tutela e l'art 30 c.p.i.....	11
1.4 Il settore vitivinicolo.....	15
Capitolo 2. Il marchio collettivo	
2.1 La disciplina del marchio collettivo.....	18
2.2 Il marchio collettivo e quello individuale	19
Capitolo 3. I nomi notori	
3.1 La disciplina dei nomi notori.....	22
Conclusioni	25
Bibliografia e Fonti bibliografiche	26

Ringraziamenti.....27

INTRODUZIONE

L'idea di questa tesi nasce dopo la presentazione, da parte di Poliphenolia, un'azienda chimica con sede in Portacomaro (AT), di un progetto europeo, basato sui principi di innovazione scientifica e di valorizzazione del territorio, per il confezionamento e la vendita di cosmetici “esclusivi” antinvecchiamento.

L'esclusività di detto progetto è dovuta dal fatto che le creme cosmetiche sono realizzate sfruttando le precise proprietà contenute nei polifenoli estratti da bucce e semi di uva residui del processo di vinificazione di una specifica area geografica, di uno specifico vigneto; nonché è previsto altresì che ogni confezione di crema sia provvista di un qr code leggibile dai telefoni cellulari, che rimandi direttamente alla localizzazione geografica del vigneto da cui provengono i polifenoli e a tutte le informazioni sull'anima del territorio.

Questo progetto dall'alto valore culturale, simbolico, scientifico, e curativo mira a creare una connessione tra diversi settori quello chimico, quello cosmetico, quello vitivinicolo e quello territoriale.

Il Comune di Barbaresco proprio per sfruttare il proprio nome, per la forte connotazione etico-ambientale, nonché in vista di una grandissima ricaduta mediatica e di visibilità, ha autorizzato l'azienda ad utilizzare il nome Barbaresco e il fascino del suo territorio per la commercializzazione di creme antinvecchiamento.

Qui si insinua il mio studio, prettamente giuridico, che vuole verificare la possibilità di inserire il termine “Barbaresco”, nome non solo di un Comune piemontese ma anche di una denominazione geografica all'interno del nome del prodotto.

Nel lavoro che segue cercherò di rispondere alla seguente domanda: Polophenolia potrà chiamare la detta crema: “Sogno di Barbaresco”?

Lo studio sarà articolato in tre capitoli; nel primo capitolo tratterò le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, occupandomi poi dello specifico settore vitivinicolo.

Nel secondo capitolo esaminerò la disciplina del marchio collettivo essendo “Barbaresco” un marchio registrato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Infine nel terzo capitolo valuterò a chi appartiene la titolarità del nome degli enti locali territoriali e che uso possono farne.

CAPITOLO 1

DENOMINAZIONI D'ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Barbaresco è il nome di un vino italiano a denominazione d'origine controllata e garantita composto esclusivamente da uve di vitigno di Nebbiolo provenienti dai comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e della frazione “San Rocco Senodelvio” (Disciplinare dei vini “Barbaresco, Decreto 21 febbraio 2007).

Giuridicamente possiamo affermare che “Barbaresco” è una denominazione d'origine, e come tale regolata dal Codice di Proprietà Industriale agli articoli 29 e 30.

Oggi la provenienza e l'origine sono un importante elemento sulla base del quale i consumatori formulano le loro scelte e valutazioni sulla qualità dei prodotti per il loro conseguente acquisto.

Sia il legislatore europeo che quello italiano sono intervenuti a tutelare i segni sull'origine geografica dei prodotti, istituzionalizzandoli, dettando norme di base sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, con lo scopo di garantire ai consumatori un maggiore livello di informazione e trasparenza delle produzioni agroalimentari.

1.1. Brevi cenni sulla normativa

Le prime norme internazionali, attualmente in vigore, a tutela delle indicazioni geografiche, sono la Convenzione d'Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883 e l'Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci siglato il 14 aprile 1891.

Entrambe le normative regolamentano i detti segni vietando l'uso di qualsiasi indicazione geografica non corrispondente alla reale origine dei prodotti e disponendo il sequestro all'importazione qualora quei prodotti rechino un'indicazione di provenienza falsa o ingannevole; l'accordo di Madrid vieta, inoltre, l'uso di qualsiasi pubblicità idonea ad ingannare il consumatore sull'origine geografica del prodotto stesso.

Una novità rilevante è stata poi introdotta dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale firmato, con il relativo regolamento di esecuzione, il 31 ottobre 1958.

Questo accordo ha finalmente introdotto una definizione chiara e precisa del termine "denominazione d'origine" ed, all'art.2, ha previsto un regime di tutela speciale subordinato però all'onere di registrazione internazionale presso l'Ufficio dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Industriale (WIPO) di Ginevra.

Infine occorre citare l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, noto come Accordo TRIPS e allegato all'Accordo WTO, firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech, nell'ambito dell'Uruguay Round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'art. 22 del TRIPS definisce le indicazioni geografiche: "indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica".

A livello comunitario le DOP e le IGP sono state introdotte dal Regolamento CE n. 2081 del 1992, che ha rappresentato per l'Europa un importante passo in avanti verso una reale valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari.

Ad oggi il Reg. CE 2081 del 1992 è stato sostituito dal Reg. CE n. 510 del 2006, a sua volta sostituito dal Reg. UE 1151 del 2012, oggi in vigore che si applica a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli.

La normativa comunitaria ha istituito un sistema basato, come quello dell'Accordo di Lisbona, sulla registrazione dei nomi geografici che si vogliono tutelare, procedimento che si struttura in due fasi, la prima nello Stato membro, la seconda a livello sovranazionale, presso la Commissione europea.

Il legislatore inoltre all'art. 5 del Reg. UE 1151/2012 distingue concettualmente tra denominazione di origine e indicazione geografica e detta distinzione si fonda sul rapporto che si instaura tra il prodotto e la zona geografica delimitata di cui il prodotto stesso porta il nome.

In sostanza per il riconoscimento della DOP deve esistere un collegamento oggettivo e molto stretto tra le caratteristiche e la qualità del bene e la sua origine territoriale nonché tutta l'intera produzione deve localizzarsi all'interno di detto ambiente geografico. Per il riconoscimento di una IGP è invece sufficiente un collegamento più "debole" tra il prodotto e la sua provenienza da cui questo prende il nome, infatti è sufficiente che solo una delle fasi del processo produttivo venga svolta nell'area geografica di riferimento.

1.2. Le indicazioni geografiche nel Codice della Proprietà Industriale

Il legislatore italiano nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs 30/2005) tutela detti segni geografici agli articoli 29 e 30 senza distinguere (come nei TRIPs) tra denominazioni d'origine e indicazioni geografiche .

L'articolo 29 c.p.i. afferma infatti che:

“Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per

designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.”

Mentre il successivo articolo 30 c.p.i. prevede che:

“1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, (1) l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.”

Il legislatore ha pertanto qualificato le DOP e le IGP come veri e propri diritti di proprietà industriale, proteggendole contro ogni uso di segni eguali o simili idonei a determinare inganno del pubblico o agganciamento parassitario.

La stessa giurisprudenza ha riconosciuto altresì tale natura alle denominazioni geografiche poiché la loro “funzione di veicolare al pubblico un complesso messaggio sul prodotto contrassegnato, avvicina i segni geografici agli altri segni distintivi (registrati e no), il che rende ragione del loro inserimento tra gli oggetti di proprietà industriale” (Tribunale Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 15/05/2012, n. 5556).

Il Codice di Proprietà Industriale non specifica poi in capo a quali soggetti sorge detto diritto sui segni geografici e da ciò emergere il problema di individuare chi può dirsi

titolare. Per una parte della dottrina (Manuale di Diritto Industriale di A. Vanzetti e V. Di Cataldo) il diritto di proprietà spetta a “tutti coloro che sono domiciliati o che possiedono terre nel territorio indicato dal nome geografico”. Orbene per questi motivi gli stessi autori hanno giustamente osservato che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono oggetto di un diritto assoluto che spetta collettivamente a tutti gli imprenditori della zona geografica in questione. Pertanto quali soggetti titolari dei nomi geografici “significativi”, ed legittimati a proporre azioni di tutela *ex art. 2598 c.c.*, o *ex art. 29 e 30 c.p.i.* sono stati individuati dalla giurisprudenza, in conformità con parte della dottrina, nei produttori e nei Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine in quanto aventi chiaramente un interesse giuridicamente rilevante alla tutela del segno.

1.3 La tutela e l'art. 30 c.p.i.

Analizzando l'art. 30 del c.p.i. emerge chiaramente che lo stesso vieta le utilizzazioni del segno idonee a causare un inganno del pubblico, oltre che l'evocazione della denominazione stessa per prodotti comparabili ed infine vieta altresì lo sfruttamento della reputazione del segno anche in relazione a prodotti diversi.

In primis il divieto di inganno non è ovviamente limitato al solo uso diretto del segno, infatti tale illecito potrebbe verificarsi anche attraverso qualsiasi utilizzo idoneo ad indurre il consumatore stesso in inganno su circostanze rilevanti quali l'origine territoriale o le qualità del prodotto.

Orbene l'ingannevolezza del segno sussisterà ogni qual volta il messaggio connesso al prodotto, che pretende di identificare, gli attribuisca un contenuto inesistente, ovvero capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore.

La giurisprudenza comunitaria sul punto ha del resto affermato che “ai fini della valutazione dell'idoneità ad indurre in errore di un'indicazione che compare su un'etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull'aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un'origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente.” (C. Giust. CE, 10 luglio 2009, C-446/07).

Concordemente con la giurisprudenza comunitaria anche il Giudice italiano è intervenuto vietando “l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni d'origine che indichino o suggeriscano che il prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, ovvero che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica” (T.A.R. Roma, sez. II, 04/06/2012, n. 5033).

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

Per questi motivi la Corte di Giustizia Europea nel celeberrimo caso “Parmesan”, è intervenuta affermando che oltre a sussistere “analogie fonetiche ed ottiche tra le denominazioni “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano” in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati e da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno”, “tale somiglianza è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova davanti ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare,

recante la denominazione “Parmesan”. In tale contesto l’uso della denominazione “Parmesan” dev’essere considerato un’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano” ai sensi dell’art.13 n.1 lett.b del regolamento 2081/92.”(Corte Giust. CE, Sent 26 febbraio 2008,)

Detta fattispecie pertanto si può configurare ogni qual volta il consumatore, perfettamente consapevole di trovarsi avanti ad un prodotto “non “originale”, (nel senso di proveniente da una diversa zona geografica, non dotato di determinate caratteristiche, non rispettoso di determinati standard produttivi), venga comunque indotto a “pensare” ai prodotti originali” (Alberto Contini, Università degli studi di Parma, tesi di Dottorato di ricerca in diritto commerciale).

Il terzo livello di tutela garantita dall’art. 30 c.p.i. è invece relativo al divieto di ogni forma di sfruttamento della reputazione della denominazione o dell’indicazione protetta, divieto che dunque si estende a tutti i prodotti non comparabili a quelli originali, pertanto anche a prodotti totalmente diversi a quelli per i quali esso viene lecitamente utilizzato. Orbene il legislatore ha voluto perciò estendere la protezione apprestata a questi segni geografici sino a confini assai simili a quelli della “c.d. "tutela extramerceologica" prevista per i marchi che godono di rinomanza”. (C. Galli in Aedon, “I toponimi, tra tutele, volgarizzazioni e diritti consolidati”)

Concetto ribadito altresì dalla giurisprudenza (Tribunale Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 15/05/2012, n. 5556) che ha affermato che “la modifica dell’art. 30 c.p.i., attuata con il d.lgs. n. 131 del 2010, ha ulteriormente avvicinato le denominazioni geografiche ai marchi che godono di notorietà, vietandole usurpazioni di indicazioni geografiche non solo quando siano ingannevoli, ma anche quando semplicemente il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta”.

L'indebito sfruttamento ricorre ogniqualvolta il valore di una DOP o di una IGP si estenda anche per prodotti merceologicamente diversi, e l'uso di tali segni "risulti essere idoneo a richiamare in concreto, nella mente del consumatore, l'immagine di cui gode l'indicazione o la denominazione tutelata", cosa che in determinate circostanze (ad esempio per la distanza delle merci, o per le concrete modalità dell'uso) potrebbe effettivamente non avvenire (A. Contini).

Anche la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di ribadire che lo scopo della tutela dei segni geografici è anche quello "di evitare l'uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che desiderino trarre profitto dalla reputazione acquisita" dagli stessi (C. Giust. CE, 20 maggio 2003).

Per una parte della dottrina però la riforma apportata dal D.lgs. 131/10 all'art. 30 c.p.i. ha aperto la strada "a nuove frontiere di sfruttamento attivo del segno", attribuendo ai terzi la facoltà di utilizzare i nomi geografici e gli altri simboli legati al territorio come strumento di valorizzazione delle esternalità positive legate alla fama del territorio medesimo.

L'art 30 infatti permetterebbe di monetizzare la fama acquisita dai segni geografici in particolare concedendo questi stessi segni in uso a imprese operanti sul territorio, naturalmente imponendo ad esse limiti precisi per evitare che i segni stessi divengano fonte di inganno, e quindi facendo anche da volano per lo sviluppo di iniziative localizzate nella propria area territoriale.

In tal caso sorgerebbe un nuovo problema consistente nell'individuare chi in concreto sia legittimato a concedere in licenza tali diritti e, per la stessa dottrina, detta legittimità spetterebbe "ai soggetti istituzionalmente preposti alle attività di promozione del segno nell'interesse di tutti questi utilizzatori" ovvero ai Consorzi di tutela (A. Contini e in C. Galli "L'interferenza tra i marchi e le Indicazioni Geografiche").

1.4. Il settore vitivinicolo

Il legislatore comunitario ha voluto distinguere la normativa dei segni geografici tra settore agricolo e settore vitivinicolo creandone una ad hoc per quest'ultimo.

In materia di vini si sono succeduti nel tempo una serie di Regolamenti ed attualmente la disciplina europea relativa al settore è contenuta all'interno del Regolamento CE n. 607/2009 del 14 luglio 2009, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/ 2008, e del Regolamento UE 1308/2013, integrato dal Reg. UE 1149/2016 e dal Regolamento di esecuzione 1150/2016. Il primo norma l'etichettatura, l'utilizzo dei segni geografici e la presentazione dei prodotti mentre il secondo la produzione del vino e alla sua commercializzazione.

Con questi Regolamenti il legislatore ha voluto valorizzare la qualità dei vini europei, considerata elemento vincente per poter competere sui mercati internazionali.

Occorre inoltre ricordare che il legislatore ha voluto rafforzare sempre di più la tutela delle denominazioni ed infatti la protezione nei confronti dei segni geografici è concessa non solo contro l'inganno del pubblico sull'origine e sulla provenienza del prodotto o servizio, ma anche contro "a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica" (art. 103 Reg. UE n 1308/2013).

Questa previsione, particolarmente significativa, come quella riconosciuta anche dal legislatore italiano (solo successivamente la normativa europea), appresta a questi segni geografici una protezione extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario (simile come detto in precedenza alla tutela dei marchi).

Conformemente al diritto comunitario il legislatore italiano con legge 12 dicembre 2016 n 238 ha "riordinato" l'intera normativa in materia di vini approvando questo testo unico.

La novità più rilevante di questa operazione la ritroviamo all'art. 1 ove il vino, la vite e i territori viticoli sono riconosciuti "patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale"

Il legislatore con la Legge n. 238/ 2016, ha integrato e rafforzato la tutela già prevista dal codice di proprietà industriale per le indicazioni geografiche.

Il Testo unico innanzitutto attribuisce un ruolo fondamentale ai consorzi. Il consorzio di tutela ai sensi dell'art. 41 può infatti avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato e collaborativi nell'applicazione della legge; può espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto stesso sotto il profilo tecnico dell'immagine. Il consorzio collabora, altresì, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge e coopera con le regioni e le province autonome per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Detto ente svolge anche, nei confronti degli associati e non, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché effettua attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) e in raccordo con le regioni. Infine è il soggetto legittimato ad agire giudizialmente in nome e per conto dei produttori per la tutela dei medesimi e dei consumatori.

Lo stesso art. 41 al comma 4 lett. d) attribuisce inoltre al consorzio una nuova competenza, non prevista dall'abrogato d.lgs 61/2010, consistente nello "esercitare

funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione”.

Come precedentemente affermato la normativa vitivinicola è più puntigliosa rispetto a quella prevista per i segni geografici in generale infatti in questo caso il consorzio di tutela non può liberamente monetizzare la propria denominazione concedendola in uso a terzi come auspicato dalla dottrina (pag. 14).

La legge n 238 del 2016 all'art 44 comma 9, infatti consente, con l'autorizzazione del Consorzio di tutela (o in mancanza del Ministero) l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità solamente per “prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP” quindi nel caso di specie è necessario per potersi fregiare del nome di un segno geografico che il prodotto derivato, nel nostro caso la crema cosmetica, contenga del vino Barbaresco.

Il “Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani” autorizza l'uso del nome, ex art. 44 comma 9, previo pagamento di una quota, per una durata biennale. Qui vi è un vuoto normativo, poiché la norma non specifica la durata di questa autorizzazione concessa dal consorzio e ci si chiede pertanto se l'ente di tutela può, dopo un determinato periodo di tempo, negare detta autorizzazione e quali conseguenze deriverebbero da questa scelta all'azienda che nel frattempo ha utilizzato il segno geografico.

Infine, ai sensi dell' art 44 comma 10 lett. b) n. 2, è legittimo il riferimento ad una DOP o ad una IGP qualora sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

CAPITOLO 2

IL MARCHIO COLLETTIVO

2.1 La disciplina del marchio collettivo

Il consorzio per ottenere una maggior tutela ha anche registrato il marchio Barbaresco, il quale è divenuto un marchio collettivo.

I marchi collettivi, regolati dagli art. 2570 c.c. e 11 c.p.i., si differenziano dai marchi individuali in quanto oltre ad avere una funzione di indicazione di provenienza garantiscono che il prodotto contrassegnato presenti una determinata origine, natura, qualità.

Per “origine” si intende un’origine geografica rilevante per la qualità del prodotto; mentre per “natura” si fa riferimento all’insieme delle caratteristiche che il prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate ed infine per “qualità” si intende a quella espressa nel regolamento d’uso.

Lo scopo del marchio collettivo è quindi quello di garantire e tutelare, al consumatore, il prodotto o il servizio, infatti, ciascun marchio deve basarsi su un regolamento d’uso il quale oltre a prevedere i soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio, indica le modalità di fabbricazione dei prodotti, le materie prime da impiegare, i procedimenti produttivi, nonché i principi e le norme secondo le quali tale marchio può essere riconosciuto. Nei regolamentari, inoltre, sono previsti appositi sistemi di controllo e le sanzioni applicabili agli utenti in caso violazione delle norme ivi previste.

I regolamenti in questione devono obbligatoriamente essere allegati alla domanda di registrazione del marchio. Detta domanda può essere inoltrata solamente da “soggetti

che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” (art 11 c.1), soggetti quindi che non svolgono attività di impresa in proprio come ad esempio i consorzi di tutela.

L'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) però può rifiutare la registrazione di marchi collettivi quando possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione; in tal caso l'UIBM ha facoltà di chiedere l'avviso alle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito dal nome geografico non autorizza però il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (art. 11 c.p.i. comma 4), in particolare l'uso non può essere vietato ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione d'origine.

Infine il marchio collettivo essendo disciplinato dal Codice di Proprietà Industriale, è soggetto alle medesime regole e agli stessi requisiti previsti per il marchio individuale.

2.2. Il marchio collettivo e individuale

Il marchio collettivo è un segno distintivo che garantisce le particolari caratteristiche qualitative di determinati prodotti o servizi contraddistinguendoli per la loro specifica provenienza, natura o qualità; diversamente il marchio individuale ha la funzione di contraddistinguere i prodotti e servizi di una specifica impresa da quelli delle altre imprese.

Per questi motivi il marchio collettivo può essere costituito da indicazioni descrittive che si riferiscono alla provenienza geografica del bene.

Non si applica perciò ai marchi collettivi il divieto posto dall'art 13 comma 1, lett. B c.p.i. previsto per i marchi individuali che nega che possano costituire oggetto di registrazione come marchio 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"

La ratio di questa norma è quella di proteggere i nomi geografici di regioni o di località impedendo a un imprenditore di imporre il suo monopolio su di un nome geografico, monopolio che ne deriverebbe dalla registrazione del toponimo come marchio.

La giurisprudenza europea ha inoltre ribadito che il divieto di registrazione dei marchi individuali si applica sia alle denominazioni geografiche che attualmente influenzano il giudizio del pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti, che a quelle che siano anche solo potenzialmente in grado di designare la provenienza geografica della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto (Corte Giust., 4 maggio 1999) e ciò accade ogniqualvolta il territorio presenti un valore comunicazionale autonomo rispetto a quello che gli attribuisce il titolare del marchio, ovvero quando il territorio presenti un forte valore obiettivo e descrittivo, valore che deve restare di pubblico dominio (C. Galli).

Orbene possiamo affermare che è possibile registrare come marchio il nome geografico di una località solamente quando la stessa non ha nulla a che fare con il prodotto ovvero qualora essa venga percepita dal consumatore come espressione di fantasia, (ad esempio, sono stati registrati con il marchio "CAPRI" delle sigarette o con "AMARO SILANO" un liquore a base di erbe).

Ricade invece nel divieto previsto dalla legge l'utilizzo di toponimi con la funzione di definire o descrivere una determinata caratteristica del prodotto o del servizio poiché in detti casi il marchio ingannerebbe il consumatore su elementi che influenzano la sua scelta.

Il divieto in questione però si riferisce tuttavia ai soli casi in cui il marchio stesso risulti composto esclusivamente da un nome geografico. Infatti è ammessa la registrazione di marchi complessi in cui il toponimo è accompagnato da altri termini di fantasia, anche quando l'indicazione geografica è conforme al principio di verità; in tal caso detti nomi di fantasia saranno i soli a ricevere tutela. La registrazione come marchio non è consentita invece nel caso in cui vengano uniti due elementi generici come quello che indica la provenienza geografica e quello del nome comune del prodotto poiché il risultato è un segno che sarà percepito esclusivamente come descrittivo, a meno che non sia proprio tale combinazione a dar luogo ad un *quid* distintivo, situazione questa che peraltro, per i nomi geografici che esprimano realmente una tipicità, pare difficilmente realizzabile, a meno che il nome geografico non venga storpiato o modificato.

Possono pertanto essere registrati solamente quei segni che grazie all'aggiunta di elementi, (verbali, figurativi o grafici), non meramente descrittivi, presentino una differenza percettibile rispetto al toponimo.

CAPITOLO 3

NOMI PROPRI NOTORI

3.1 La disciplina dei nomi notori

Barbaresco oltre ad essere una denominazione d'origine, un marchio collettivo è il nome di un Comune piemontese in provincia di Cuneo.

I Comuni sono enti locali territoriali, rappresentativi della propria comunità, i cui elementi costitutivi sono la popolazione, il territorio e la personalità giuridica.

Il codice civile all'articolo 11 afferma che "le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico". Detta norma prevede infatti che l'Ente locale abbia una propria personalità giuridica di diritto pubblico che gli consente di agire sia in regime di diritto privato (che lo pone in condizioni di parità con gli altri soggetti dell'ordinamento) che in quello di diritto pubblico.

Inoltre sono considerati attributi della personalità giuridica: il diritto al nome, il diritto allo stemma, al gonfalone e, eventualmente, al titolo di città. (E. Barusso in *Diritto agli enti locali*).

La giurisprudenza ha altresì riconosciuto in capo a enti pubblici, quali comuni e province la titolarità di diritti immateriali della personalità. (Trib. Roma 3 marzo 1993; Trib. Napoli 13 marzo 2003)

Detti diritti della personalità possono essere qualificati come diritti immanenti alla persona espressivi dei valori fondamentali dal nostro ordinamento costituzionale.

La Suprema Corte ha infatti affermato che "nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale

allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente” ed “è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale” (Corte di Cassazione n. 12929/2007).

Il Supremo Collegio pertanto ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione dell'immagine della persona giuridica e più in generale di un ente collettivo, sul presupposto che detto diritto, così come quelli al nome e all'identità personale, trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali, a cui è riconducibile qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela giuridica secondo il nostro ordinamento.

Se pertanto ogni Comune è il titolare del proprio nome ci si chiede se è applicabile allo stesso la disciplina dei nomi notori contenuta nel codice di proprietà industriale che prevede la possibilità di utilizzare con il consenso del titolare il nome notorio come marchio.

L'art 8 c.p.i. infatti afferma:

“1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1.

In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”

Il Comune di Barbaresco alla luce di quanto sopra esposto, essendo il titolare del diritto al nome dal momento stesso in cui è sorto, può esercitare detto diritto concedendolo in uso a terzi.

Ci si chiede ora se con la registrazione del marchio collettivo (avvenuta solo qualche anno fa) l'ente locale non abbia subito un danno e una limitazione al diritto al nome.

Il legislatore con l'articolo 8 comma 3 riconosce ai soli soggetti titolari del nome notorio la possibilità di sfruttare in esclusiva il potere di vendita collegato alla notorietà del nome stesso che potranno sfruttare per qualsiasi settore merceologico, in particolar modo attraverso lo strumento del merchandising.

Per questi motivi e in forza proprio di un'operazione di merchandising il Comune di Barbaresco ha deciso sfruttare il proprio nome autorizzando Poliphenolia al suo uso proprio perché i principi e il progetto di detta società costituiscono per l'ente locale, come riportato nella delibera comunale di concessione del nome, un modo di “promozione del territorio” e una “possibilità di ricaduta mediatica e visibilità soprattutto nei paesi più sensibili agli aspetti ambientali che sono anche quelli che, in genere, portano turisti nelle nostre aree”.

CONCLUSIONI

Il nome Barbaresco come visto rappresenta più cose, una denominazione d'origine, un marchio collettivo registrato e il nome di un Ente locale territoriale

Il mio studio si è pertanto incentrato su tutti e tre questi elementi e sono giunta ad affermare che, l'utilizzo del termine "Barbaresco" per la crema confezionata da Poliphenolia, potrebbe spingere il Consorzio di tutela ad agire giudizialmente per lo sfruttamento della fama acquisita e per reprimere operazioni di agganciamento parassitario.

Inoltre Poliphenolia non potrebbe neppure richiedere al Consorzio l'autorizzazione all'uso del nome "barbaresco" ai sensi dell'art. 44 comma 9 del Testo Unico del vino poiché l'azienda non utilizza, come richiesto dalla norma, per le proprie creme il prodotto tutelato dalla denominazione ovvero il vino stesso ma gli scarti del processo di vinificazione e pertanto dovrebbe aggiungere tra gli ingredienti dell'alcol, operazione contraria ai principi di Poliphenolia.

Posso affermare infine che nonostante l'assenza di giurisprudenza e il vuoto normativo sull'argomento il Comune di Barbaresco è legittimato a concedere a terzi l'uso del proprio nome e qui potrebbe determinarsi però un contrasto tra la registrazione di un marchio collettivo e il diritto al nome proprio di un Ente locale.

Vorrei concludere dicendo che la Legge 236 del 2016 all'art. 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli "un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale" e tutelare e valorizzare questo patrimonio culturale è proprio l'obiettivo di Poliphenolia attraverso questo progetto.

BIBLIOGRAFIA

- E. Barusso**, Diritto agli enti locali, ed. Maggioli;
- P. Santopadre**, in Altalex ebook, “La tutela delle Denominazioni d’Origine all’interno dell’Unione Europea”;
- A. Vanzetti e V. Di Cataldo**, Manuale di Diritto Industriale, ed. Giuffrè;
- A. Vanzetti**, Codice della Proprietà Industriale, ed. Giuffrè.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

- A. Contini**, Università degli Studi di Parma, Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale, “Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale”;
- C. Galli**, Lectio Magistralis del 21.01.2016, “L’interferenza tra i marchi e le Indicazioni Geografiche”;
- C. Galli**, in Aedon, “I toponimi, tra tutele, volgarizzazioni e diritti consolidati”;
- C. Pappalardo**, in Rivista industriale, “Note di tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche”.

Ringraziamenti

Giunta alla conclusione di questo percorso di studi ringrazio tutti i Professori del Master in sviluppo locale e i miei compagni di corso per tutte le nuove conoscenze apprese; posso dire che è stato un anno impegnativo ma anche di arricchimento culturale e professionale.

Un ringraziamento speciale va poi al Dott. Marco Morra e al Prof. Maurizio Cisi per gli utili suggerimenti, nonché per la loro disponibilità e collaborazione nella stesura di questa tesi.