MARCHI GEOGRAFICI INDICAZIONI DI PROVENIENZA E SITEMI DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

Avv. Monica Minelli

Santa Sofia, 5 maggio 2011 ore
CEUB- Centro Residenziale Universitario Bertinoro

Le diverse tipologie di marchio

L’art.7 del codice della proprietà industriale (CPI) precisa che:

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”

Differenti tipologie di marchio

Marchio di fabbrica: per individuare i prodotti fabbricati da un'azienda;

Marchio di commercio: per individuare i prodotti messi in commercio da una organizzazione commerciale (contraddistinguono le merci vendute attraverso le proprie linee commerciali);

Marchio di servizio: per individuare un'attività di prestazione di servizi ad altre imprese od a consumatori, ad esempio attività di trasporti, comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, ristorazione, alberghi, servizi turistici e culturali, etc.

I marchi sono ulteriormente classificabili in ragione dei loro contenuti come:

Marchi denominativi costituiti da parole di fantasia, diciture, etc.
Marchi figurativi costituiti da emblemi e colori, parole abbinate ad una grafia particolare, fino a rappresentazioni più elaborate, quali disegni, vignette, ritratti, etc.
Marchi complessi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi.
Marchi di colore costituiti da una tonalità cromatica o combinazione di colori.
Marchi sonori ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi.
Marchi di forma o tridimensionali costituiti dalle forme dei prodotti o dalle loro confezioni.

Il marchio collettivo

Il *Marchio collettivo* è un marchio richiesto da parte di soggetti, individuali o collettivi, ed ha la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi. Può essere utilizzato da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli stabiliti da un regolamento.

I marchi collettivi sono soggetti ad una disciplina specifica, che si differenzia da quella dei marchi individuali sia sotto il profilo dei soggetti cui è consentita la titolarità, sia sotto il profilo dei presupposti ai quali è legato il riconoscimento, sia quanto alla disciplina applicativa ed agli strumenti attuativi.

La definizione del CPI

Per marchio collettivo, ai sensi dell'art. 11 CPI, si intende il marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da "… soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi" al fine di "concederne l'uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti

La funzione del marchio collettivo

il legame tra il segno e la garanzia della sua conformità alle regole d'uso, circa natura, qualità ed origine, che il titolare è tenuto a fornire.

l'art. 11 comma 2 del CPI, prescrive il deposito all'atto della domanda dei *"regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni*" investe l'Ufficio di una verifica che non si svolge più su un piano soggettivo, limitandosi cioè a valutare se alla luce delle norme statutarie l'organizzazione dell'ente richiedente è astrattamente compatibile con una funzione di garanzia, ma su un piano obiettivo, di valutazione della effettività di tale funzione, rispecchiantesi nelle regole elaborate dal richiedente per l'utilizzazione del marchio, nonché per il controllo del rispetto di tali regole da parte dei licenziatari e per la sanzione delle eventuali infrazioni.

La documentazione da allegare alla domanda di registrazione

Unitamente alla domanda di registrazione del marchio collettivo deve essere depositato presso l'Ufficio competente un regolamento concernente "l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni"

Il marchio collettivo geografico

- L’art. 13 CPI, sancisce che non possono costituire oggetto di marchio “i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono”, tra i quali sono espressamente menzionati “i segni che in commercio possono servire a designare…la provenienza geografica.” del prodotto.
- La direttiva 89/104/CEE ha dato facoltà agli Stati membri di consentire, nell’ambito della propria legislazione nazionale sui marchi, che i marchi collettivi, di garanzia o di certificazione abbiano ad oggetto segni atti a designare la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.

L’inserimento di un toponimo nel marchio collettivo

L’art. 11 (CPI) comma 4 dispone:

*“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**. 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”*

Soggetti richiedenti

Quanto ai soggetti che hanno diritto alla registrazione di tali marchi, l'art. 19 comma 3 del *Codice* dispone che il marchio può essere registrato «*anche da Amministrazioni dello Stato. delle Regioni. delle Province o dei Comuni*»

Gli Enti Parco possono dunque registrare un marchio geografico, purché si tratti di marchio collettivo.

La richiamata disciplina non distingue fra prodotti agro-alimentari ed altri prodotti o servizi

Registrazione comunitaria di un marchio collettivo da parte di un soggetto pubblico

Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario

La registrazione del marchio comunitario è efficace in tutti Paesi membri dell’Unione europea.

Ai sensi dell' art. 66 del Regolamento n. 207/2009, quando si deposita una domanda, un marchio comunitario può essere designato come collettivo se questo consente di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli delle altre imprese.

Quanto ai soggetti legittimati a registrare marchi comunitari collettivi, l'art. 66 dispone *«possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti produttori. prestatori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico»[. . .]*

Anche in sede comunitaria, dunque, il marchio collettivo può essere depositato da un Ente pubblico, in questo caso gli Enti parco.

Si contano già numerosi esempi di marchi regolarmente registrati preso l'UAMI da parte di Enti pubblici, sia italiani che stranieri, ivi inclusi Enti Parco.

Come nella disciplina nazionale, anche le norme comunitarie prevedono che la domanda di registrazione deve essere accompagnata da un **regolamento d'uso**, nel quale si devono indicare *«le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo* 64, *paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio»*

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Risultati dettagliati - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_Result_NoReg

Più visitati | Come iniziare | Ultime notizie | UNIDROIT Library Ho... | Food Law Blog (US) | Food - Alberto Aleman... | International Food Law | Research - research*eu

UAMI - Ricerca nella banca dati dei mar... | OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Ris...

7 parco nazionale dell' alta murgia

Numero del marchio:	007305873	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	10/10/2008	**Data di registrazione:**	15/09/2009
Classificazione di Nizza:	29, 30, 39, 41, 43	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	Parco Nazionale dell'Alta Murgia		
Riferimento del richiedente:	62		
Base del marchio:	Marchio comunitario		

8 Parco dell' Adamello

Numero del marchio:	006875108	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	02/07/2008	**Data di registrazione:**	13/04/2009
Classificazione di Nizza:	29, 30, 31, 33, 41, 43, 44	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	Comunità Montana di Valle Camonica		
Base del marchio:	Marchio comunitario		

9 Parco Sigurtà Giardino

Numero del marchio:	006742902	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	11/03/2008	**Data di registrazione:**	27/11/2008
Classificazione di Nizza:	3, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 41, 43, 44	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	PARCO GIARDINO SIGURTA' S.R.L		
Riferimento del richiedente:	C006985		
Base del marchio:	Marchio comunitario		

Completato

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Risultati dettagliati - Mozilla Firefox

Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_Result_NoReg

Più visitati | Come iniziare | Ultime notizie | UNIDROIT Library Ho... | Food Law Blog (US) | Food - Alberto Aleman... | International Food Law | Research - research*eu

UAMI - Ricerca nella banca dati dei mar... | OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Ris...

14 **Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano**

Numero del marchio:	005748405	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	11/04/2007	**Data di registrazione:**	25/01/2008
Classificazione di Nizza:	20, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 43, 44	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	Ente Parco Nazionale del cilento e Vallo di Diano		
Base del marchio:	Marchio comunitario		

15 **PARCO DELL'ADAMELLO**

Numero del marchio:	005680641	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	12/02/2007	**Data di registrazione:**	28/01/2008
Classificazione di Nizza:	29, 30, 31, 33, 41, 43, 44	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	Comunità Montana di Valle Camonica		
Base del marchio:	Marchio comunitario		

16 **PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

Numero del marchio:	005541586	**Tipo di marchio:**	Figurativo
Data di deposito:	11/12/2006	**Data di registrazione:**	31/03/2009
Classificazione di Nizza:	18, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 43, 44	**Status: Registrato**	Pubblicazione della registrazione
Nome del titolare:	Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga		

ascript:WindowOpenGraphic('RequestManager/getMarkAttachment?idMarkAttach=000050223217.JPG');

La compatibilità dei marchi collettivi geografici con gli artt. 34 e 35 del Trattato di Lisbona (TFUE)

La Commissione europea tende a considerare illegittimi i marchi nazionali o regionali che si risolvano in mere attestazioni di origine, qualificandoli come strumento idoneo ad ostacolare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comunitario.

L’origine territoriale dei prodotti

La Commissione Europea ha più volte ritenuto illegittime disposizioni nazionali che, al di fuori delle norme di cui al regolamento su DOP e IGP, introducano segni identificativi della sola origine territoriale, a prescindere da una oggettiva e documentata rilevabilità di peculiari caratteristiche o qualità del prodotto.

Le decisioni della Corte di Giustizia

alcuni marchi contenenti un indicazione geografica Sono stati dichiarati illegittimi in quanto facevano riferimento ad aree molto vaste, (*Buy Irish Montagna Francese*) e non connotavano i prodotti per specifiche qualità, in ragione della vastità e quindi della genericità del messaggio che si voleva trasmettere attraverso tali marchi.

Il Caso «Markenqualitàt aus deutschen Landen» (qualità di marca della campagna tedesca)».

gli Enti pubblici, e fra questi gli **Enti Parco,**possono legittimamente procedere alla registrazione di marchi collettivi di qualità, a condizione che l'indicazione di provenienza sia riferita ad un'area definita ed a prodotti aventi specifiche qualità;

il regolamento d'uso del marchio collettivo di qualità deve prevedere un contributo a carico delle imprese licenziatarie del marchio, sufficiente a coprire i costi di gestione del marchio e del relativo sistema di controllo; evitando che l'iniziativa possa configurarsi come un non autorizzato aiuto di stato alle imprese, distorsivo della concorrenza;

le caratteristiche qualitative prescritte dal regolamento d'uso del marchio devono fare riferimento ad elementi oggettivi e particolari peculiarità del processo produttivo, che distinguano il prodotto da altri della medesima categoria;

Sistemi volontari di certificazione

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari
(2010/C 341/04)

I marchi degli Enti Parco

Trattandosi di indicazione geografica riferita ad un'area ben delimitata e per prodotti (e servizi) le cui caratteristiche non rispondono a requisiti qualitativi generici, ma a disciplinari di qualità calibrati in ragione della specificità di ciascun Parco.

Come è noto lo svolgimento di attività agricole e di trasformazione alimentare nelle aree dei Parchi e delle riserve naturali deve rispettare i vincoli posti dalla legge quadro sulle aree protette, e così deve rispettare *"le caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco"*

Il contenuto del regolamento d’uso

Individuazione dei beni e dei servizi che possono fregiarsi del marchio

Previsione di uno schema sanzionatorio per l’uso illegittimo o non conforme del marchio

Rinvio a disciplinari o norme tecniche di conformità per i prodotti o servizi coperti dal marchio