

Giuseppe Caforio

La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione

(doi: 10.7390/76271)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, gennaio-aprile 2014

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>



Aedon

Rivista di arti e diritto *on line*

quadrimestrale diretto da Marco Cammelli

numero 1, 2014, Issn 1127-1345 home indice ricerca risorse web

I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche - Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)

La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione

di [Giuseppe Caforio](#)

Sommario: [1. La tutela delle tipicità nel Codice della proprietà industriale dopo le modifiche del d.lgs. 131/2010 e con l'introduzione del tribunale delle imprese.](#) - [2. La tutela delle tipicità e il marchio collettivo.](#) - [3. L'esperienza degli enti locali nell'utilizzo di marchi collettivi e il fenomeno De.Co.](#) - [4. La novità del 3° comma dell'art. 19 del Codice della proprietà industriale.](#) - [5. Conclusioni.](#)

The Protection of Typicalities Belonging to Public Administrations

The author analyzes the changes introduced in 2010 to the Italian Code of Industrial Property. In particular, it focuses on the possibility for State public administrations and local authorities of obtaining trademark registration on graphic elements inspired by the cultural, historical, architectural and environmental heritage of a specific territory.

Keywords: Industrial Property; Intellectual Property; Trademark; Protection of Typicality.

1. La tutela delle tipicità nel Codice della proprietà industriale dopo le modifiche del d.lgs. 131/2010 e con l'introduzione del tribunale delle imprese

Il Codice della proprietà industriale è stato introdotto nell'Ordinamento giuridico italiano dal [d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005](#). Riguarda brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi, regolando l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi. Favorisce, pertanto, il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini e potenzia la competitività del sistema.

Il decreto n. 131 n. 2010 introduce misure integrative e correttive alle norme del 2005, armonizzando l'ordinamento italiano a quello europeo e disciplina in modo più dettagliato settori importanti come le biotecnologie.

Tra le altre novità introdotte dalla riforma, tra le più importanti vi è la possibilità per le amministrazioni dello Stato e degli enti locali di ottenere la registrazione di un marchio, anche avente ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del proprio territorio, che sarà così valorizzato commercialmente.

L'impianto riformatore delle disposizioni in materia di proprietà industriale posta in essere dal Codice della proprietà industriale e da tutte le relative fasi di revisione e correzione, è orientato non solo al potenziamento della competitività ma anche alla semplificazione di tutte le procedure attraverso la predisposizione di strumenti più immediati per le imprese, i professionisti e i cittadini, conferendo nuovo impulso al contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Una importante fase di revisione al Codice e di potenziamenti alla tutela di proprietà industriale e della semplificazione delle procedure ha già avuto inizio nel marzo 2010, data del via libera al regolamento di attuazione (G.U. n. 56 del 9 marzo 2010) che ha recepito le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell'attività svolta dai consulenti in proprietà industriale, semplificando e facilitando le procedure burocratiche necessarie al deposito dei titoli di proprietà industriale.

Il 2 settembre 2010 è entrato in vigore il [d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#) recante modifiche al codice della proprietà industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Per effetto di tale decreto legislativo, il Codice della proprietà industriale è stato armonizzato con la normativa comunitaria ed internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo Codice, il quale è stato, altresì, corretto sulla base delle decisioni della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli del codice stesso ed è stato semplificato e ripulito da refusi dattilografici, dalle imprecisioni terminologiche che potevano dare adito a dubbi e incertezze interpretative.

Alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute, le norme del Codice appaiono più chiare e di immediata comprensione, favorendo, pur nel contesto di una situazione di tutela specificatamente prevista per legge, dinamiche positive per lo sviluppo di attività industriali e del sistema Paese.

Il riordino della normativa della proprietà industriale, con l'inserimento delle disposizioni correttive e integrative, anche sotto l'aspetto processuale, potranno produrre effetti positivi sull'intero comparto della proprietà industriale, anche in termini di semplificazione delle procedure.

Il Codice ribadisce quanto già espresso dalla previgente legge marchi, in ordine alla funzione e alle caratteristiche dei segni distintivi.

Nel testo normativo vigente viene ribadito che il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'impresa, cioè uno dei mezzi di individuazione della stessa. Esso ha la funzione di distinguere il prodotto e non mira a porne in evidenza le caratteristiche, quanto piuttosto a permetterne (e facilitarne) l'individuazione da parte del consumatore e sul mercato. In tal senso, il marchio privato d'impresa non è necessariamente un marchio di qualità. Tuttavia, per l'imprenditore, il marchio risponde certamente a finalità di: qualificazione e differenziazione sul mercato; comunicazione e informazione con e dei consumatori.

Tale segno rappresenta, pertanto, un elemento fondamentale nella strategia commerciale dell'azienda, sì da rappresentare una parte consistente del suo stesso valore. In quanto segno distintivo dell'impresa, l'uso del marchio costituisce esercizio di un diritto esclusivo dell'imprenditore, tutelato dalla legge a condizione che il marchio stesso consista in un segno nuovo, riproducibile graficamente e adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

In questo quadro la riforma del Codice attraverso il d.lgs. 131/2010 ha innovato su alcuni aspetti importanti. Queste le principali novità introdotte.

L'articolo 6 del Codice è stato integrato con il comma 1-*bis* nel quale si prevede che, in caso di contitolarità del diritto, al fine di ovviare ai problemi connessi all'irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto, ciascun soggetto può presentare la domanda di registrazione e compiere gli adempimenti burocratici successivi, nell'interesse degli altri titolari.

L'articolo 8, comma 3 del Codice, relativo alla tutela dei segni notori, è stato modificato, al fine di conformarsi alla direttiva marchi, riservando agli aventi diritto su tali segni non soltanto il diritto alla registrazione del segno come marchio ma anche l'uso esclusivo.

Questa previsione consente di combattere più efficacemente il parassitismo commerciale, assicurando tutela al cosiddetto "valore suggestivo" del segno.

L'articolo 19, comma 3, del Codice è stato sostituito per prevedere specificamente per le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni la possibilità di registrare marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; la norma dispone, altresì, la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente, dei proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio ai fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di *merchandising*.

E' stata integrata la previsione dell'art. 30 del Codice che definisce le finalità della tutela assoluta riconosciuta alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni di origine. Questi segni, infatti, non devono essere protetti soltanto quando il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta.

Infatti, la protezione non concerne soltanto l'inganno sulla provenienza del prodotto, ma concerne anche le ipotesi in cui il collegamento alla reputazione della denominazione protetta possa considerarsi indebito, potendo essere tale anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce la indicazione geografica o la denominazione di origine.

Il testo dell'articolo 128 del Codice è stato riformulato prevedendo l'estensione della disciplina della consulenza tecnica preventiva alla materia della proprietà industriale per consentire non soltanto la normale valutazione tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia, ma anche l'esperimento da parte del consulente tecnico del tentativo di conciliazione tra le parti.

Il comma 10 dell'articolo 136, che disciplina la procedura davanti alla Commissione dei ricorsi, è stato modificato per

l'armonizzazione con la disciplina comunitaria, attribuendo al ricorrente la facoltà di stare in giudizio facendosi assistere da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico.

L'art. 175, comma 1 del Codice, relativo al deposito delle osservazioni dei terzi in materia di marchi d'impresa, è stato riformulato eliminando il termine di due mesi entro il quale qualsiasi interessato poteva indirizzare osservazioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, specificando i motivi per i quali un marchio dovesse essere escluso dalla procedura di registrazione. Questa modifica è stata inserita in conformità al regolamento sul marchio comunitario che non prevede alcun termine per l'ufficio, il quale, se riceve le osservazioni e le ritiene fondate, può riesaminare la domanda di registrazione di marchio in qualsiasi momento prima della registrazione.

Va infine evidenziato la novità della introduzione del Tribunale delle imprese. Con la legge n. 27/2012 del 24 marzo 2012 è stato istituito il c.d. Tribunale delle imprese che andrà a sostituire le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale che avevano una competenza specifica in materia di brevetti, marchi, diritto d'autore e concorrenza sleale. Tali sezioni saranno quindi sostituite dalle "Sezioni specializzate in materia di impresa" che tratteranno le controversie già materia delle vecchie sezioni ma ad esse aggiungeranno la competenza in materia antitrust e societaria. Le nuove sezioni saranno istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello nei capoluoghi di regione oltre che presso il Tribunale e la corte di Appello di Brescia. La rinnovata competenza varrà per tutti i processi instaurato dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge ovvero a contare dal 25.03.2012.

Tali Sezioni, rinominate Sezioni specializzate in materia di imprese, assumono, dunque, una competenza molto più vasta che investirà non soltanto le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ma anche le vertenze che coinvolgeranno società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici e le società da queste controllate o che le controllano. Al nuovo Tribunale, peraltro, viene attribuito tutto il contenzioso riguardante la violazione della normativa Antitrust nazionale ed europea. In sostanza, le Sezioni specializzate, fino ad oggi competenti in materia di proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 168/2003, saranno d'ora in avanti competenti anche in materia di impresa. L'obiettivo del legislatore è quello di rendere più celere il contenzioso che coinvolge le imprese, di restituire fiato all'economia e di attirare nel nostro Paese gli investimenti delle aziende straniere, altrimenti allontanati dalla lentezza della giustizia civile italiana.

2. La tutela delle tipicità e il marchio collettivo

Il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio d'impresa: il primo, infatti, non serve a contraddistinguere il prodotto di un imprenditore, ma è uno strumento collettivo di identificazione, che ha la finalità di garantire l'origine, la qualità o la natura di un prodotto o di un servizio. 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 attribuita la titolarità, che in relazione ai presupposti cui è legato il riconoscimento, sia rispetto alla disciplina applicativa ed agli strumenti attuativi. Per marchio collettivo, secondo la definizione dell'art. 2570 cod. civ. e art. 11 del Codice della proprietà industriale, 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". Al riguardo, vanno opportunamente evidenziate alcune peculiarità del marchio collettivo:

Legittimati a registrare il marchio collettivo sono dunque i soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto controllare e garantire gli *standard*, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l'uso del marchio collettivo e concedendo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.

La titolarità dei marchi collettivi è estesa anche ai soggetti pubblici (amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni) che, proprio in ragione delle funzioni di interesse generale e di garanzia di qualità che nel sistema vigente sono attribuite a tali strumenti, possono ottenere registrazioni di marchio. A differenza di quanto accadeva in passato, la legislazione vigente in materia di marchi collettivi rimarca non tanto il legame tra il segno e le imprese utilizzatrici - anzi viene meno ogni riferimento a rapporti di appartenenza, comunque configurati, tra l'utilizzatore ed il titolare del marchio - bensì il legame tra il segno e la garanzia della sua conformità alle regole d'uso (circa natura, qualità o origine) che il titolare è tenuto a fornire. L'uso del marchio può infatti essere concesso dal titolare a soggetti definiti genericamente "produttori o commercianti", in grado di fornire beni dotati delle caratteristiche richieste dal regolamento del marchio, ma non necessariamente associati al titolare o a questi legati da un rapporto di appartenenza. In tal senso, il nostro ordinamento differisce da quello di altri Stati dell'UE e delle stesse norme comunitarie. In alcune legislazioni europee (es. Francia, Spagna, Inghilterra), così come nella disciplina dei marchi comunitari, la connotazione del marchio collettivo è, infatti, quella di segni distintivo della provenienza aziendale dei prodotti. La funzione di garantire la qualità ed origine di una certa merce è affidata invece ad altre figure giuridiche appositamente definite "marchi di garanzia" o "marchi di certificazione". Al contrario, la legge italiana non traccia alcuna linea di demarcazione tra marchi collettivi e marchi di garanzia o certificazione, facendo convergere nell'unica categoria del marchio collettivo le distinte tipologie di segni menzionate nella normativa comunitaria.

Poiché la funzione del marchio collettivo è principalmente di garanzia per il consumatore, questo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi: si tratta del c.d. marchio collettivo geografico. In ciò il marchio collettivo si differenzia ancora una volta dal marchio d'impresa. Il comma 4 dell'art. 11

del Codice chiarisce: "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 possono 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". In altri termini, un'indicazione di provenienza non può costituire, di per sé, oggetto di un marchio privato d'impresa. L'utilizzo del marchio collettivo geografico è invece consentito a condizione che non crei situazioni di ingiustificato privilegio o rechi pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella stessa regione e sempre che non vi sia opposizione da parte degli enti pubblici interessate.

Per quel che concerne la tutela, la materia dei marchi collettivi è regolata dalle stesse disposizioni della legge marchi riguardanti il marchio privato d'impresa. Una particolarità concerne il marchio collettivo geografico: il suo utilizzo non può, infatti, impedire che imprenditori di terzi indichino la provenienza geografica dei propri prodotti, purché nell'ambito della correttezza professionale e quindi limitatamente alla funzione di indicazione di provenienza (pertanto, solo a fini meramente descrittivi del prodotto in etichetta e non invece con funzione distintiva come toponimo componente del marchio stesso).

Per tutte le caratteristiche innanzi descritte, il marchio collettivo può rappresentare uno strumento valido poiché:

- è perfettamente compatibile con la normativa comunitaria in materia di denominazione di origine;
- può certificare sia la qualità che l'origine del prodotto;
- può essere richiesto anche da associazioni di più comuni, nei casi in cui la zona di origine del prodotto risulti essere più estesa del territorio comunale;
- garantisce, attraverso i regolamenti d'uso, alcuni elementi importanti:
 - la tutela legale sotto il profilo del diritto esclusivo all'uso, di repressione delle imitazioni e delle contraffazioni;
 - il sistema di controlli esterni nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio e di sanzioni per i casi di riscontrata difformità del regolamento.

Una denominazione comunale che certifica la qualità di origine dei prodotti agroalimentari - è tale da provocare procedure d'infrazione e contenziosi innanzi alla Corte di giustizia. I marchi collettivi geografici, infatti, a condizione che non contengano indicazioni di provenienza geografica già oggetto di registrazione come DOP o IGP presentano i seguenti vantaggi:

- sono perfettamente compatibili con la normativa comunitaria in materia di denominazione di origine;
- possono certificare sia la qualità che l'origine del prodotto;
- possono essere richiesti anche da associazione di più comuni, nei casi in cui la zona di origine del prodotto risulti essere più estesa del territorio comunale;
- tutela legale sotto il profilo del diritto esclusivo all'uso, di repressione delle imitazioni e delle contraffazioni;
- sistema di controlli esterni nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio e sanzioni per i casi di riscontrata difformità dal regolamento.

Il marchio collettivo - in particolare, il marchio collettivo geografico - può essere considerato, una valida opportunità. Il marchio collettivo, infatti, ove registrato ed applicato conformemente alle vigenti disposizioni e nel rispetto della disciplina comunitaria, costituisce uno strumento di immediata utilizzazione, suscettibile di rispondere ad una serie di esigenze e di domande dei produttori e dei consumatori.

I principi essenziali per la messa a punto di un marchio collettivo geografico possono essere così riassunti:

- a) le caratteristiche intrinseche del prodotto (natura, qualità, origine) possono costituire, in generale, requisito per la concessione di un marchio collettivo;
- b) il marchio collettivo c.d. geografico è costituito, in particolare, da un segno che indica la provenienza geografica dei prodotti;
- c) le caratteristiche qualitative prescritte per la concessione del marchio non possono risolversi nei meri requisiti obbligatori imposti dalla legislazione alimentare comunitaria o nazionale (ad es. tracciabilità o sicurezza alimentare), bensì devono rappresentare un *quid pluris* che distingue il prodotto da altro della medesima categoria;
- d) il marchio può essere registrato da un'associazione, un consorzio, un qualunque organismo collettivo dei produttori, o anche da "amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni"; anche il comune

può dunque procedere alla registrazione di un marchio collettivo geografico, con un semplice atto amministrativo (delibera di Giunta) e senza necessità di adottare alcun regolamento;

e) il marchio deve offrire esplicite garanzie attraverso il disciplinare, ovvero il "regolamento concernente l'uso del marchio collettivo", che deve essere depositato unitamente alla domanda di registrazione;

f) il marchio deve essere garantito direttamente o indirettamente dal titolare (nel caso di specie, il comune), il quale deve attivare i necessari controlli e procedure ed applicare le previste sanzioni per l'uso del marchio conformemente al regolamento d'uso, pena la decadenza.

Con particolare riferimento ai marchi collettivi geografici, va precisato che marchi collettivi di questo tipo sono stati più volte sottoposti al vaglio della Commissione europea, la quale esercita da tempo un'attenta vigilanza sull'uso delle denominazioni commerciali negli Stati membri sotto il profilo della loro compatibilità con le norme del Trattato.

In varie occasioni, la Commissione europea ha invitato i Governi degli Stati membri ad adeguare la disciplina dei marchi collettivi nazionali o regionali di qualità e di origine ad una serie di regole, fra cui le principali sono le seguenti:

a) la registrazione e l'uso di marchi collettivi di qualità e di origine da parte di organizzazioni di produttori non sono sottoposti a particolari limitazioni;

b) ove la registrazione sia invece opera di un soggetto "pubblico" (inteso nel senso ampio e non formale), occorrerebbe distinguere a seconda delle diverse ipotesi:

b.1) non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza riferite all'intero territorio di un Stato membro e all'intero territorio di una regione, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni di provenienza riferite ad aree di minore estensione;

b.2) non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza nazionale riferite indistintamente a tutti i prodotti agroalimentari dello Stato membro, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni specifiche, riferite a specifici prodotti.

Anche tali indicazioni vanno dunque tenute presenti nella messa a punto di un marchio collettivo geografico.

3. L'esperienza degli enti locali nell'utilizzo di marchi collettivi e il fenomeno De.Co.

Si è assistito negli ultimi decenni ad un'intensa attività di registrazione di marchi collettivi da parte di numerosi enti (regioni, province, comuni...) che hanno adottato, a livello normativo, segni distintivi di qualità, indicanti solitamente il luogo d'origine dei beni contrassegnati, per tutelare i vari tipi di prodotti o servizi, prevalentemente in ambito agro-alimentare, artigianale, delle culture biologiche.

E' questo il caso dei marchi regionali e di alcuni marchi di qualità istituiti con appositi provvedimenti legislativi (ad esempio i marchi "ceramica artistica tradizionale" e "ceramica italiana di qualità", di cui alla legge n. 188 del 9 luglio 1990).

Essi vengono adottati, prevalentemente, per identificare produzioni locali e garantirne la conformità a regole di produzione e/o di commercializzazione, l'origine o il fatto che vengono sottoposti a controlli specifici.

Il diffondersi di tale pratica è strettamente legata alla funzione istituzionale di tutela dell'interesse generale della collettività svolta dagli enti territoriali stessi esercitata tramite controlli diretti volti a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti.

Gli enti pubblici si avvalgono di un istituto tipico del diritto privato (il marchio) per il conseguimento di particolari finalità, prevalentemente legate allo sviluppo ed alla valorizzazione di determinate attività produttive e di aree geografiche ed alla creazione di nuovi sbocchi sul mercato per gli operatori di specifici settori (artigiani, produttori di beni agricoli...).

I marchi territoriali non sono altro che "marchi collettivi pubblici", la cui figura è disciplinata negli artt. 2570 c.c. e 11 del nuovo Codice istituiti da soggetti di diritto pubblico con una disciplina *ad hoc*.

La volontà preminente degli enti locali è di incentivare lo sviluppo di determinate attività intervenendo su aspetti organizzativi e gestionali, anche tramite azioni di *marketing* collettivo, ed offrendo agli utilizzatori del segno distintivo un servizio reale di garanzia e pubblicità, talvolta accompagnato dall'elargizione di incentivi finanziari.

Il marchio territoriale, infatti, è uno strumento che si adatta alla commercializzazione in mercati sempre più ampi e che agevola la formazione di politiche commerciali comuni a più operatori, stimolati all'integrazione ed all'associazionismo nei rispettivi settori.

I marchi territoriali non sono altro che "marchi collettivi pubblici", la cui figura è disciplinata negli artt. 2570 c.c. ed 11 del nuovo Codice (con tutte le implicazioni che ne conseguono circa la distinzione tra il titolare garante della qualità, la natura e l'origine dei prodotti e servizi contrassegnati ed i licenziatari), istituiti da soggetti di diritto

pubblico. Una esperienza interessante ma che poi non ha avuto particolare sviluppo è stata quella dei cosiddetti DeCo, ovverosia le denominazioni comunali. La DE.CO., è il marchio Comunale, che certifica la provenienza di un determinato prodotto (del comparto enogastronomico o artigianale) da un determinato territorio. E' un "Progetto di una proposta di legge ad iniziativa popolare" per il riconoscimento della tipicità di quei tanti prodotti agroalimentari che non rientrano, per motivi diversi, in altre forme di tutela. Una maniera per legare un prodotto alla sua terra, al suo comune, mal luogo dove esso si produce da sempre. Protagonista di questa "certificazione" di tipicità, che è essenzialmente un mezzo di promozione, sarà appunto il comune. Il vero "giacimento" del Paese è costituito infatti dalla grandissima ricchezza di culture, di usi, di tradizioni che si possono incontrare negli oltre ottomila comuni di ogni parte d'Italia. Tra i "giacimenti" più preziosi c'è di sicuro quello dei cibi, dei vini, delle mille e mille specialità della tradizione gastronomica locale. Non esiste posto, in Italia, dove manchi un esempio di questa nostra abitudine alla buona tavola, da sempre conosciuta e apprezzata anche all'estero. E' una richiesta infinita, che chiede soltanto di essere valorizzata, e che può fornire opportunità economiche sorprendenti. Quello illustrato è il marchio registrato che accompagnerà tutte le fasi della nostra iniziativa, dalla raccolta di firme nei comuni ai convegni di promozione. In parallelo (Anci sta sviluppando altre iniziative per promuovere i prodotti DeCo nelle più interessanti realtà commerciali all'estero).

"Attraverso una semplice delibera comunale il Sindaco certifica la provenienza di ogni prodotto della sua terra" così Luigi Veronelli spiegava la De.Co. Un'idea nata dal basso per valorizzare quegli immensi giacimenti enogastronomici che racchiude l'Italia. Risorse e ricchezze che appartengono alla terra, al proprio luogo d'origine.

E' il riconoscimento della tipicità di quei tanti prodotti agroalimentare che non rientrano, per motivi diversi, in altre forme di tutela. Una maniera per legare un prodotto alla sua terra, al suo comune, al luogo dove esso si produce da sempre. Protagonista di questa "certificazione" di tipicità, che è essenzialmente un mezzo di promozione, è il comune.

4. La novità del 3° comma dell'art. 19 del Codice della proprietà industriale

La parte, per quanto in questa sede possa interessare, che è di maggiore innovazione della ultima novella dell'agosto 2010 è certamente l'art. 19 nel suo comma 3 che recita: "Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio ai fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente".

Ad onor del vero la novità è più nella circostanza che il legislatore abbia esplicitato in una norma ciò che già accadeva nella realtà che nella portata innovativa della norma.

Per rimanere nella realtà umbra, già i comuni di Assisi, Deruta ecc... hanno provveduto a registrare marchi con i propri toponimi e in alcuni casi a commercializzarli.

In occasione del Giubileo del 2000, Assisi effettuò varie operazioni di *merchandising* e di cessione di licenza di marchio che fruttarono alle casse del comune qualche centinaia di milioni di lire.

La novità consiste quindi semplicemente nell'aver legittimato e normato ciò che alcune amministrazioni avevano già sperimentato.

Ma una esegesi della norma porta ad aspetti interessanti da esaminare. Il primo è quello che introduce, quindi superando problemi di sussistenza dei requisiti di novità, la possibilità di registrare marchi aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.

Ciò significa che un comune può registrare come segno distintivo non solo il toponimo, ma anche ad esempio una torre, il municipio o altro bene artistico, storico ecc del proprio territorio. Questi marchi possono quindi essere ceduti in licenza o addirittura in *merchandising*.

Se questo è chiaro e per alcuni aspetti anche appetibile per le povere casse comunali, che trovano così nuove fonti di entrata, rimane il problema di come conciliare questa possibilità con i marchi di cui le imprese private si sono appropriate, magari da decine di anni.

Si pensi al grifo di Perugia o allo stesso nome di Deruta per le ceramiche ecc. Occorre evidentemente temperare le esigenze che nascono dalla nuova disciplina con quelle determinate da diritti già acquisiti da terzi.

Già il Codice della proprietà industriale contiene una norma di salvaguardia costituita dall'istituto di convalidazione e a quella occorre far riferimento nel caso di specie. Recita l'art. 28 CPI "Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla comunicazione del preuso".

Ci troviamo insomma di fronte ad una norma di salvaguardia dell'esistente che evidentemente non potrà subire effetti retroattivi dalla novella dell'art. 19.

Ciò non significa che gli enti locali non possono effettuare prioritariamente una ricognizione e poi, interloquendo con l'Ufficio italiano marchi e brevetti, frapporsi a tutte le nuove domande di registrazione.

In questo quadro appare logico che l'impresa privata che si è appropriata di un segno distintivo pubblico non possa impedire al comune e quindi ai suoi licenziatari di utilizzare lo stesso simbolo.

Ciò si traduce in una possibilità dell'ente pubblico di contrattare con le imprese già possessori dei segni pubblici la esclusività del marchio, ovvero *mutatis mutandi*, di cedere a terzi il medesimo simbolo, magari imponendo l'introduzione di elementi utili ad evitare il rischio di confusione.

E' indubbio che la fase più delicata di attuazione delle novità introdotte dalla 131 sarà proprio quella transitoria, laddove i segni distintivi di titolarità della pubblica amministrazione risulteranno "sfruttati" da molti anni da imprese private che si sono appropriate di marchi che appartengono alla collettività.

Fatto salvo il buon senso, è impensabile realisticamente un effetto retroattivo di contestazione ovvero di inibizione all'uso di questo segni delle imprese che li utilizzano da anni.

Ciò però non esclude che l'ente pubblico possa valutare caso per caso e ad esempio intervenire in tutte le ipotesi di uso ricettivo del marchio, ovvero sia quando vi è un utilizzo ingannevole ovvero lesivo dell'immagine e del decoro dell'ente o della collettività.

Si aprono su questa strada svariate possibilità che dovranno essere oggetto di attenta riflessione sia da parte della dottrina che della giurisprudenza.

In ogni caso è difficile effettuare una valutazione *ex ante*, ma occorre, fissati criteri generali, esaminare caso per caso.

5. Conclusioni

Nel quadro finora delineato, la questione dello sfruttamento dei segni distintivi e più in generale della proprietà industriale e intellettuale dei beni della p.a., con la legge introdotta a proposito dello sfruttamento di tutti quei beni immateriali, addirittura il paesaggio, i beni artistici e i beni architettonici, rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo, che qualche decina di anni fa era addirittura impensabile, perché il concetto stesso di marchio, nel gergo e nella legge precedente, nella Legge marchi, era connesso strettamente all'impresa.

Cioè, si è sempre associato marchio e impresa, e il marchio serviva a identificare o un'impresa o i beni prodotti da questa impresa, tant'è che in epoca antecedente, addirittura la registrazione dello stesso segno distintivo era possibile solo laddove si rivestisse - almeno questo è stato per molto tempo - la qualifica di imprenditore.

Un primo *step* importante è stata, appunto, la caduta di questa barriera. Si è liberalizzata - uso una parola moderna - la possibilità di essere titolari di segni distintivi, di marchi, per cui non necessita più la qualifica di imprenditore. Chiunque di noi può registrare un marchio e lo può utilizzare come meglio crede, pur non avendo la qualifica di impresa. All'indomani dello sviluppo del fenomeno internet, moltissimi "furbi", prima che intervenisse il legislatore a tappare una voragine, hanno provveduto a registrare *domain name*, o addirittura marchi, di cose notissime, di imprese di prima grandezza, anche di realtà importanti (cito l'ACI, per esempio, l'Automobil Club, che si è ritrovato occupato il suo *domain name*, il Corriere della Sera e quant'altro), perché, sfruttando la novità normativa della possibilità di registrare il marchio in maniera libera, più di qualcuno aveva messo il cappello. Poi è intervenuta una normativa fortunatamente riparatoria e ha chiarito che questa operazione, in quanto ingannevole, non era legittima.

La novità della possibilità di registrare, per chi non è imprenditore, investe anche le pubbliche amministrazioni. Nella previgente norma non era espressamente prevista la possibilità che lo Stato, gli enti locali, regioni, comuni, potessero registrare i marchi, quantunque vi fossero degli esempi. Era prevista, anzi, una norma che andava un po' in senso contrario, nel senso che, laddove vi fosse la registrazione da parte di un'impresa, o di un individuo, di un marchio che contenesse un toponimo, o comunque un elemento identificativo di un territorio, occorreva l'assenso dell'ente esponenziale del comune, della regione.

In realtà, poi, le amministrazioni, soprattutto quelle territoriali (regioni, comuni), hanno da tempo sviluppato l'idea di poter sfruttare questo tipo di beni, questi diritti immateriali, e vi sono state delle fughe in avanti. Una delle prime è stata la regione Sicilia, che si era fatta una propria legge marchi, poi dichiarata incostituzionale; la regione Toscana, che ha promosso svariate iniziative normative, per cercare di tutelare il proprio patrimonio.

Un caso per tutti, la regione Toscana ha voluto proteggere il paesaggio delle colline senesi, quelle della Val d'Orcia, con i famosi cipressi e le dolci colline, proprio perché ne possa beneficiare la collettività. L'idea base su cui ci si muove, in quest'ottica, è che esistono dei beni appartenenti alla collettività, sia il toponimo, ma anche il bene architettonico (pensate ad Assisi, a tutti i palazzi, le piazze e quant'altro), che appartengono alla collettività. Nel momento in cui un imprenditore intende appropriarsene in modo anche non esclusivo, ma comunque lo sfrutta commercialmente, l'idea base è che questo utilizzo non è illecito, anzi, è lecito, però deve essere sottoposto al pagamento di una *royalty*, di un contributo che deve ricadere a vantaggio della collettività. Questa è l'idea che nel

tempo si è maturata e che nel 2010 ha trovato una sua formalizzazione nella legge.

In questo quadro emblematica è l'esperienza assisana. Sin dagli anni novanta, Assisi ha cercato di sfruttare questa sua notorietà e ha trovato imprenditori "avveduti", perché poi ne hanno avuto una ricaduta, che nel vuoto normativo hanno beneficiato della possibilità di associare a loro iniziative imprenditoriali il nome di Assisi o alcune immagini di Assisi. Se quella è stata un'esperienza pioniera, oggi la novità è data dalla legge che ha introdotto quasi un obbligo. Sarà interessante nell'immediato futuro assistere all'atteggiamento della Corte dei conti, proprio per stabilire se c'è o non c'è l'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di tutelare e quindi sfruttare i propri beni immateriali, imponendo oneri che determinano gettito per l'erario pubblico..

Il 2005 per questa materia ha segnato una tappa importante perché, mentre prima era frammentata in una serie di leggi speciali, in questa tendenza del legislatore a creare dei testi unici, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Codice della proprietà industriale, con il d.lgs. n. 30/2005. Il vantaggio di questa normativa è che ha realizzato un corpo unico, che riguarda essenzialmente e prioritariamente marchi e brevetti, e ha dato un'organicità alla materia, consentendo di avere, in maniera organica, appunto, un quadro d'insieme e più puntuale su questa materia. Sono state introdotte delle novità sia sotto il profilo squisitamente di diritto sostanziale che di diritto processuale. Questo percorso, poi, è stato rivisto, perché c'erano delle sbavature, ma era diventata contingente la necessità di intervenire, anche sulla specifica questione dei beni immateriali della p.a. al fine di consentire agli enti territoriali di poter sfruttare al meglio questa loro possibilità, questo nuovo tesoro. Nel 2010, come detto, un nuovo decreto legislativo, il 131 dell'agosto 2010, è andato a modificare il Codice della proprietà industriale in più punti, ma in uno in particolare, l'art. 19, comma 3, introducendo in maniera nitida questa nuova possibilità. Specificatamente, questa riforma prevede per le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni - sembrerebbe limitata a questi, per cominciare a capire alcuni degli aspetti problematici - la possibilità di registrare marchi anche aventi a oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale. Si può fare l'esempio, per Perugia, del grifo, che appartiene al patrimonio culturale, ma anche Assisi, Deruta, Montefalco; i comuni, soprattutto chi ha avuto l'esperienza ultracentenaria di realtà comunali autonome, ha tanti simboli da valorizzare come patrimonio immateriale. Si pensi a Siena, per rimanere nel centro Italia. Tutti questi beni, che appartengono al patrimonio culturale, possono essere oggetto di tutela, nonché i beni storici, architettonici, ambientali del relativo territorio. Quindi, vi è un'enunciazione estremamente ampia, che potremmo tradurre, forse banalizzando, ma non più di tanto: tutto ciò che è identificativo di un territorio, fosse anche una ricetta, laddove sia ricollegabile a quel territorio e ne rappresenti in qualche modo il territorio, creando delle suggestioni, delle forme di attrazione, è proteggibile e il soggetto titolare di questa proteggibilità è l'ente territoriale a esso collegato. Quindi, se è un bene della regione, sarà la regione; se è un bene della provincia... immagino il Lago Trasimeno; l'immagine delle isole del Lago Trasimeno, quell'immagine che, facendo la E45, uno coglie e ha una sua suggestività, essendo il Lago Trasimeno, per ragioni di competenza, appartenente alla provincia, credo che la provincia possa tutelare quell'immagine, possa sfruttarla commercialmente, laddove vi fossero delle imprese interessate.

Se queste cose possono apparire auliche, la norma in questione, in realtà, completa un percorso di apertura delle amministrazioni comunali verso nuove forme di gestione di patrimonio. La stessa norma chiarisce la ragione vera che sottintende questa scelta del legislatore, in quanto stabilisce che la destinazione delle somme ricavate con lo sfruttamento di questi beni deve essere diretta al finanziamento delle attività istituzionali, o meglio, alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente. Quindi, la verità è poi sempre legata alla cassa e la cassa dice che, laddove le amministrazioni hanno del disavanzo, possono approfittare, con questi nuovi proventi, per ripianare il debito pubblico, oppure per destinarli alle attività istituzionali.

Sul piano strettamente giuridico, questa possibilità pone una serie di problemi perché, se è chiaro il concetto che tutto ciò che è collettivo, che appartiene alla collettività, nel momento in cui viene utilizzato da qualcuno in forma individuale, per un utilizzo lucrativo, questi deve pagare, si pongono però altri problemi, che peraltro Assisi ha avuto. Innanzitutto, vi sono delle regole generali, che attengono alla disciplina del marchio, che non possono essere derogate. Una prima regola generale è che il marchio non deve essere mai decettivo, cioè non deve essere mai ingannevole, anche quando trattasi di un marchio che è legato a un ente pubblico. Proprio il comune di Assisi ha avuto un'esperienza critica in tal senso, perché una nota casa vitivinicola, un marchio importante, negli anni 2000 decise di associare al proprio marchio, abbastanza noto, anche il marchio di Assisi. Si fece un'operazione di *co-marketing*, cioè Assisi riceveva un beneficio di visibilità, lo stesso l'impresa, e in cambio l'impresa si era offerta di dare un contributo economico, che poi sarebbe stato utilizzato per la ristrutturazione di un'opera pubblica. In quel caso c'era questo marchio dell'azienda vitivinicola, che non era umbra, e c'era il marchio Assisi. Vi sono stati dei seri problemi legali con il Ministero dell'Agricoltura, nell'ambito dell'antifrode, poiché ha avviato un procedimento in quanto riteneva potenzialmente ingannevole l'accoppiamento del nome di Assisi con questo marchio, quantunque notorio, che produceva vino in un'altra regione. Bisogna stare attenti, perché è vero che è spendibile tutto ciò che appartiene al patrimonio degli enti territoriali, ma la tutela del consumatore, la tutela ad evitare che questo marchio crei inganno al consumatore finale, rimane preminente.

Ci si può chiedere chi abbia interesse a unire il proprio marchio d'impresa, il nome della propria azienda a un toponimo? Teoricamente, tanti. Certo, in una fase di crisi come questa, forse le imprese italiane che hanno questo interesse sono poche, ma vi sono imprese straniere molto interessate. Pensate ai più volte citati cinesi o russi, l'idea di poter associare ad un loro prodotto, ad una loro impresa, evocativamente, l'immagine di una realtà italiana (umbra o anche di altri posti) certamente può essere un elemento che l'impresa può valutare positivamente. Il problema che ci dobbiamo porre è se, nel momento in cui l'impresa cinese, che magari per entrare nel mercato europeo, o addirittura nel mercato statunitense, si associa a un marchio italiano, di un ente territoriale, inondando

quell'amministrazione di denaro fresco, cioè non preventivato, ciò sia possibile o meno. Certamente il problema va analizzato caso per caso, ma con ogni probabilità la prima risposta è negativa, nel senso che, laddove si crea una suggestione (quello che adesso i giuristi chiamano *italian sounding*, cioè il richiamo evocativo di qualcosa che collega a un territorio senza che abbia nulla a che fare con quel territorio), in questo caso credo che non si possa ammettere la cessione, quantunque anche non in via esclusiva, di un segno distintivo o di un bene che appartiene al patrimonio artistico.

Diverso è il caso in cui, in maniera nitida, quell'impresa chiarisce la ragione del collegamento con il territorio. Faccio degli esempi molto attuali. Se arrivasse l'impresa di Shangai che dice: io ristrutturò l'Arco Etrusco di Perugia e chiedo in cambio che vi sia, sul *marketing* della mia impresa, una qualche attestazione che dia conto di questo intervento, riproducendo ovviamente l'Arco Etrusco - perché il problema è nella riproduzione, non nell'informazione, quindi io creo l'immagine, mi approprio dell'immagine - credo che, laddove ciò fosse comunicato in maniera inequivocabile, di per sé sarebbe ammissibile. Quindi, occorre che vi sia una valutazione specifica caso per caso. Nelle esperienze dei comuni devo dire che alcune realtà si sono già mosse. Il comune di Perugia ha realizzato un proprio regolamento, all'indomani di questa legge, che cerca di proceduralizzare le modalità con cui è possibile concedere beni immateriali del proprio patrimonio ad imprese.

Un altro aspetto delicato è connesso alla situazione contingente. L'evoluzione che si è avuta in questo ambito, anche sotto il profilo normativo, come detto è stata lenta, ma nelle more gli imprenditori non sono stati fermi. Imprenditori lungimiranti hanno già fatto "accaparramento" di beni culturali e di segni distintivi appartenenti alla collettività, alcuni da tempo memorabile e altri in tempi più recenti. Allora, si pone un problema di come regolamentare questa situazione. Chi è umbro sa che esistono moltissime imprese che usano già la parola "grifo", la parola "Deruta", la parola "Assisi", o addirittura riportano sulle loro immagini, sui loro loghi, tratti del paesaggio o del patrimonio artistico. Esistono delle imprese che si chiamano "Corso Vannucci", e riproducono una parte di Corso Vannucci; ci sono delle imprese che, chiamandosi "Assisi", riproducono alcune immagini della città di Assisi. Se ne sono appropriati da tempo e sono in qualche modo titolari di marchi che sono stati regolarmente registrati. Devo dire che in questo vi è stata una violazione da parte dell'Ufficio marchi e brevetti, che non ha pensato, in quel momento, di chiedere all'ente territoriale se dava l'assenso a questa registrazione.

Qui la Legge marchi ha cercato di porre un limite temporale. Sostanzialmente, chi utilizza il marchio in maniera pacifica - questi tipi di marchi, ma vale per tutti i marchi - da oltre i cinque anni è fuori da ogni possibile censura, non è possibile andare a contestare chi si è consolidato nell'uso, quand'anche abbia fatto uso di un toponimo o di un bene immateriale "appartenente" alla collettività. Risultando l'appropriazione pacifica, la norma prevede la convalidazione di colui che lo ha utilizzato nei cinque anni prima, ma il vero titolare del marchio, del toponimo o del bene immateriale rimane l'ente territoriale, il quale non se ne è spogliato. Il fatto che qualcuno abbia messo il nome "grifo" e a fianco abbia aggiunto qualche altra cosa non consente l'uso esclusivo del segno distintivo. Si verifica quel fenomeno che in gergo industrialistico si chiama "marchio debole", debolissimo, nel senso che non consente un'appropriazione esclusiva del marchio "grifo" a danno dell'ente territoriale, quindi nessuno più in quel territorio può utilizzare quel simbolo.

In altri termini quel simbolo rimane in capo all'ente territoriale, nei limiti del preuso, quantunque lo avesse registrato. Questo pone problemi molto delicati, anche per il marchio registrato, perché è una sorta di mediazione tra una realtà che si è consolidata nel tempo e una situazione giuridica soggettiva che pone in capo all'ente territoriale la titolarità di quel bene; l'ente territoriale è titolare di quel bene perché è un bene collettivo, di cui l'ente è il soggetto esponenziale. E' un problema molto delicato.

Parallelo a questi aspetti si pone un altro problema da valutare con attenzione, cioè la tutela del consumatore, quindi la necessità che il marchio non determini ingannevolezza dal punto di vista del consumatore. Il proliferare ad esempio, di marchi "grifo" può creare un'incertezza in ordine all'origine dell'impresa, se l'impresa è sempre la stessa. Se io mi ritrovo "Grifo latte", "Grifo cioccolato", "Grifo infissi" etc., il dubbio se è tutta la stessa impresa o non lo è, mi viene, perché c'è questo elemento che si ripete e ritorna, che poi sarebbe il cuore del marchio, per usare un'espressione che gli industrialisti amano. Allora, anche su questo bisogna ragionare e bisogna far sì che vi siano elementi tali, nell'ambito del marchio e della comunicazione, che rendano edotto il consumatore che non si tratta di una stessa impresa, altrimenti ricadiamo nella decettività, che va assolutamente evitata.

Cominciano a sorgere delle conflittualità nell'ambito di queste tutele. Ad esempio, il comune di Deruta, che è depositario di un'antica tradizione in materia di ceramiche artistiche, è intervenuto a piedi uniti in questa materia con atti *borderline* sotto il profilo della legittimità, perché si è appropriato, depositandolo e registrandolo, del marchio "Deruta" e ha imposto l'utilizzo di questo marchio a determinate condizioni, la prima delle quali è che chi produce ceramiche con il marchio Deruta deve farlo nell'ambito del territorio di Deruta. Questa impostazione ha avuto uno sbocco sul piano penale, perché si era creata una situazione per cui molte imprese in giro per l'Italia, ma anche nell'ambito della stessa Umbria, ma non nel territorio di Deruta, producevano ceramiche e le marchiavano "Deruta". Il giudice penale ha riconosciuto la legittimità di questa operazione derutense e ha condannato, ai sensi dell'art. 474 del codice penale, l'utilizzo illegittimo di questi marchi. Questo è avvenuto anche per realtà che utilizzavano il marchio ormai da tempo immemore, perché si è ritenuto che vi fosse una sostanziale ingannevolezza nel marchio, che è stata ritenuta preminente rispetto al tempo in cui è stato usato. Chi utilizza un marchio, tanto più un marchio della collettività, sia un bene culturale, un nome, un segno, non deve ingannare, questo è il principio importante. Se inganna, in sede civilistica vi può essere un'inibitoria e un risarcimento del danno, ma addirittura - abbiamo le prime sentenze e altri procedimenti sono in corso - vi può essere una sanzione di natura penale, e questo è un fatto rilevante, che rafforza questa idea che il toponimo, il marchio, il segno distintivo in capo all'ente territoriale ha una

tutela "rafforzata" in tutti quei casi in cui non vi è una legittimazione, una legittimità all'utilizzo, soprattutto quando l'utilizzo è distorsivo degli interessi e della tutela del mercato e del consumatore.

E' bene fare riferimento al mercato perché l'altro aspetto che il legislatore, nell'ambito del Codice della proprietà industriale, ha più volte chiarito è che non ci deve essere nemmeno un'appropriazione di pregi. Qui si apre un doppio filone, legato anche ai problemi che già esistevano nel diritto industriale, del cosiddetto marchio geografico. La giurisprudenza industrialistica ha diviso il problema del marchio geografico in due macro-aree: innanzitutto, il marchio geografico quando una determinata impresa opera in un territorio e utilizza il nome anche nel proprio marchio, o quando addirittura lo utilizza in maniera fantasiosa. Il caso storico è il ponte di Brooklyn. Chi ricorda la pubblicità (i più giovani, no) di un chewing-gum che evocava un bene culturale, o architettonico, che sta a New York, nessuno ne dubita, e che con New York non c'entrava niente. E' stato oggetto di discussione e si è ritenuto che, sì, era evocativo, perché il chewing-gum lo hanno portato in Italia gli americani, noi non lo conoscevamo, però l'impresa era italiana e allora si diceva che la pubblicità era ingannevole. Poi, alla fine, è stato ritenuto che non lo fosse, perché era un utilizzo di un elemento geografico di fantasia. In sostanza, i due blocchi sono: si può utilizzare un marchio geografico quando palesemente è di fantasia, quindi non vi è il rischio che il consumatore confonda la provenienza geografica o associ a quel prodotto delle caratteristiche peculiari inerenti quel nome geografico, dove magari ci sono delle cose particolari; in quel caso si può utilizzare, se è totalmente di fantasia. Se invece è un marchio geografico non di fantasia, ma che evoca delle caratteristiche peculiari di quella zona, occorre che l'impresa, sotto il profilo degli *standard* della qualità e delle caratteristiche, a cominciare anche dal luogo dove produce, sia radicata in quel territorio, altrimenti abbiamo la decettività, cioè l'ingannevolezza del marchio. Quindi, in questo ambito, in cui è possibile sfruttare i beni immateriali degli enti locali, quest'ultimi devono stare molto attenti. Per tornare ai cinesi, non si può dare un marchio all'impresa cinese, la quale poi lo utilizza per evocare che i propri prodotti sono allineati alle caratteristiche di un certo territorio perché, se questo non è, sta determinando un'ingannevolezza, quindi non si può concedere questo tipo di marchio.

La realtà italiana è ricca di fughe in avanti da parte di amministrazioni che hanno capito che con questo strumento possono avere due tipi di benefici: uno, squisitamente di *marketing*, o meglio di *co-marketing*; si associa il proprio segno distintivo di un ente territoriale a delle imprese, possibilmente internazionali, perché questo aumenti l'*appeal* del comune; viceversa, possono essere oggetto di vera e propria commercializzazione, con licenze.

Alcune amministrazioni territoriali hanno realizzato dei veri e propri marchi collettivi. Il marchio collettivo è previsto dal nostro Codice della proprietà industriale e si differenzia dal marchio d'impresa noto perché, come dice la parola, è un marchio collettivo, cioè vi è un soggetto che ne diventa titolare, solitamente viene realizzato un consorzio, un'associazione o qualcosa di simile, ma in alcune esperienze è stato l'ente locale stesso a diventare titolare del marchio collettivo. Viene realizzato un disciplinare che ne fissa le regole per l'utilizzo legittimo del marchio, per evitare sia appropriazione di pregi che poi l'impresa non ha, sia ingannevolezza nei confronti dei consumatori, e chiunque abbia quella sorta di caratteristica, che viene individuata nel disciplinare, può chiedere di utilizzare il marchio e l'ente titolare del marchio lo concede, assumendosi anche l'onere di vigilare e sanzionare l'eventuale uso improprio.

Nel panorama nazionale vi sono degli esempi di questo tipo, che hanno portato a degli interessanti sviluppi, dove spesso vanno a concentrarsi più aspetti rispetto a quelli di cui vi ho rapidamente parlato. Il marchio collettivo diventa un marchio di garanzia, che garantisce anche l'origine, lo *standard*, la qualità, ma diventa il più delle volte anche un marchio geografico; riassume più discipline della Legge marchi e consente all'ente esponenziale di regolamentare e di accertarsi che non vi sia un utilizzo che possa nuocere alla stessa immagine del territorio. Un esempio che si posso fare, anche se un po' datato: qualche anno fa, vi fu un grave fatto nell'ambito nazionale, la vicenda del vino al metanolo; il vino al metanolo portò alla morte di un certo numero di persone. Quel vino al metanolo, poi, fu collegato a dei vini che venivano prodotti in Puglia e in Piemonte. Il metanolo era stato messo in un vino, che oggi è molto apprezzato, ma che già allora lo era, il Primitivo di Manduria. Il Primitivo di Manduria, un po' come il Sagrantino di Montefalco, costituisce un vino rinomato di cui gode la collettività salentina. La vicenda del metanolo, per sette o otto anni, ha distrutto moltissime aziende di quel territorio, perché quel fatto estremamente negativo (ci sono stati risvolti penali molto gravi) veniva associato a quel vino. L'idea del marchio collettivo, del disciplinare, della vigilanza e del controllo dovrebbe, nei limiti del possibile, prevenire situazioni di questo tipo, perché il rischio grosso è che vi sia un'associazione tra il toponimo, l'ente territoriale ed eventuali utilizzi impropri, illegittimi, se non addirittura penalmente rilevanti, del marchio. Ecco perché è un nuovo tesoro, un nuovo patrimonio, quello dei beni immateriali, che può in alcuni casi arricchire i bilanci delle amministrazioni, ma che va utilizzato con estrema cautela e con estrema attenzione, perché poi il mondo delle imprese è vario.

La stragrande maggioranza degli imprenditori sono certamente onesti, ma la tentazione di operazioni di sfruttamento anche illegittimo può avere un ritorno estremamente negativo, e quindi quell'operazione che dovrebbe servire a dare respiro alle finanze di un comune rischia di danneggiarlo in maniera significativa.

Nelle tante possibilità che gli strumenti del Codice della proprietà industriale offrono, forse quello del marchio collettivo è quello che meglio funziona. E' vero che esiste anche la licenza, come strumento, ma può creare dei problemi. Se l'amministrazione non è strutturata, una volta che ha dato la licenza del marchio, non ha gli strumenti per poi controllare come quel marchio viene utilizzato da parte dell'impresa. Tra l'altro, le realtà locali non hanno nemmeno un'organizzazione tale da assicurare la vigilanza. Il rischio di un danno enorme vi è, quindi è opportuno dotarsi di strumenti che garantiscano una certa attenzione.

In questo panorama, un'esperienza interessante è quella dei De.Co. Alcuni comuni hanno realizzato quest'idea: trovandosi in particolari contesti, di particolare rinomanza, l'associazione del nome a questi luoghi di rinomanza poteva essere commercialmente sfruttata. Sono così nati i De.Co.

Il De.Co è un acronimo di Denominazione Comunale. Pensate ai comuni di Capri, Cortina, Portofino, ma anche ad altre realtà locali, che hanno delle notorietà specifiche; Tropea, ma anche Rimini. Le amministrazioni hanno valutato l'opportunità di attribuire un marchio con l'aggiunta "Denominazione Comunale", che funga da sorta di certificazione, in cambio di una *royalty*, che certifichi in qualche modo che quell'impresa, quel prodotto, quel bene ha avuto dal comune l'autorizzazione all'utilizzo dell'elemento identificativo di quel luogo, sia esso il nome, o un bene appartenente al patrimonio storico e culturale, e, nel contempo, l'amministrazione si assume l'onere di vigilanza. Quindi, è una forma di garanzia rivolta alla collettività, al consumatore, per dire: questo si chiama "Capri", si chiama "Portofino", sappiate che sono io che gli ho dato questa possibilità di denominarlo in questo modo e sono io che vigilo. C'è una sorta di assunzione di responsabilità. Qui si aprirebbero profili civilistici, se qualcuno che usa il De.Co. non si comporta bene e quindi il consumatore riceve un danno, si può agire nei confronti della sola impresa o, addirittura, anche dell'ente territoriale che si è assunto questa responsabilità. Però questo esempio, che non è diffusissimo, è l'emblema che il legislatore ha visto giusto, quando nel 2010 ha detto: voi avete questo patrimonio intangibile, importantissimo, di beni immateriali - rivolgendosi agli enti pubblici - cercate di sfruttarlo.

Le questioni sono tante e fra queste si aprono dei problemi anche di natura contabile, ossia, se vi è un obbligo o meno da parte delle amministrazioni di sfruttare il proprio patrimonio. Io ritengo, francamente, di no. Vedremo le valutazioni che farà la Corte dei conti, ma certamente sarebbe un peccato non sfruttare la possibilità che questa normativa "impone", per le potenzialità che si hanno, soprattutto in un ambito territoriale come può essere quello italiano, ricco di suggestioni e di evocazioni, che sono sempre connesse alla materia dei segni distintivi. Se le amministrazioni si organizzano, o nella forma del marchio collettivo, o anche in altre forme, garantendo però - perché quello è il problema - il superamento di ogni rischio, sia di ingannevolezza, sia di appropriazione illegittima di pregi che poi magari le imprese non hanno, credo che ciò possa costituire un percorso nuovo, in cui la visione stessa del patrimonio degli enti territoriali, quindi proprio l'asse di inquadramento, deve essere rivisitato. Il patrimonio delle amministrazioni non è dato più, e necessariamente, soltanto dai beni materiali, come oggi viene fatto normalmente nei bilanci degli enti locali, ma vi è una prateria più o meno infinita, a seconda della notorietà e della capacità di rafforzare questa notorietà da parte delle amministrazioni.

Per non tediarvi oltre, credo che, nello spirito del convegno, occorra riflettere su queste possibilità e indurre la sensibilità, soprattutto degli amministratori locali, a guardarsi intorno e a non pensare soltanto alle addizionali IMU, IRPEF e quant'altro, ma a cercare di arricchire il patrimonio economico, anche della notorietà delle proprie amministrazioni, attraverso questa possibilità, che il Codice della proprietà industriale offre, tutelando i propri beni e, possibilmente, sfruttandoli in maniera commerciale.

La nostra realtà sociale è intrisa di mercato e credo che anche gli enti locali debbano entrare in una logica commercialistica, sotto questo profilo, di sfruttamento. In questo quadro, certamente il marchio può costituire una "superstar" che funge da collettore di ricchezza, intesa in senso ampio, stando però attenti a quei parametri di non ingannevolezza e di decettività, quindi organizzandosi in maniera tecnico-scientifica, al fine di evitare violazioni che si potrebbero riverberare in negativo sulle amministrazioni locali ed essere lesive dei valori e interessi del mercato e dei consumatori.

copyright 2014 by [Società editrice il Mulino](#)
[Licenza d'uso](#)

[inizio pagina](#)